

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

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tavaramerkkilaki, joka korvaisi voimassa olevan tavaramerkkilain ja yhteismerkkilain. Lailla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä. Tavaramerkkilain säädettäisiin tavaramerkkiä koskevan yksinoikeuden sisällöstä ja edellytyksistä, tavaramerkin rekisteröinnistä ja väitemenettelystä, tavaramerkkiin kohdistuvista esineoikeuksista ja tavaramerkin luovuttamisesta, tavaramerkin menettämisestä ja mitätöinnistä, tavaramerkin loukkauksesta johtuvista seuraamuksista, yhteisö- ja tarkastusmerkeistä sekä kansainvälisistä rekisteröinneistä.

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

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uudesta tavaramerkin hallinnollisesta menettämis- tai mitätöintimenettelystä ja toiminimen hallinnollisesta kumoamismenettelystä Patentti- ja rekisterihallituksessa. Tavaramerkki- ja toiminimilailla säädettäisiin hallinnollisen menettelyn ja tuomioistuinmenettelyn välisestä suhteesta ja korostettaisiin tuomioistuinmenettelyn lähtökoh- taista ensisijaisuutta hallinnolliseen menettelyyn nähden. Kanteen nostaminen johtaisi hallin- nollisen menettelyn raukeamiseen tai tutkimatta jättämiseen Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Esityksessä ehdotetaan tavaramerkkilain säädettäväksi myös eräiden tavaramerkkien tavara- ja palveluluetteloiden täsmentämistä koskevasta menettelystä. Täsmentämismahdollisuus kos- kisi Nizzan luokituksen mukaisen luokkaotsikon kattavia tavaramerkkejä, jotka olisi haettu ennen 1 päivää lokakuuta 2012 sekä tavaramerkkejä, joiden tavara- ja palveluluettelossa viitat- taisiin Nizzan aakkoselliseen luetteloon. Täsmentäminen tulisi tehdä viimeistään silloin, kun tavaramerkin voimassaolo ensimmäisen kerran uudistettaisiin tämän lain voimaan tulon jäl- keen. Ehdotuksella pyritään muun muassa selkeyttämään tavaramerkkirekisteriä ja yhdenmu- kaistamaan sen tulkintaa.

Esityksessä ehdotetaan toiminimilakia muutettavaksi siten, että toiminimi olisi mahdollista kumota myös osittain vain jonkin toimialan osan osalta. Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että toiminimen haltijan tulisi tietyin edellytyksin osoittaa tavaramerkkiä koskevissa väite- ja mitä- töintimenettelyissä toiminimensä tosiasiallinen käyttö.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia teollisoikeusrikosta koskevan sääntelyn ja mallioikeuslakia mallioikeusrikkomusta koskevan sääntelyn osalta. Lakeja täsmennettäisiin si- ten, että kyseiset rikosta ja rikkomusta koskevat säännökset kattaisivat myös Euroopan unio- nin laajuiset tavaramerkki- ja mallioikeudet. Vastaavanlainen muutos voimassaolevaan tava- ramerkkilakiin verrattuna ehdotetaan tehtävän myös uuteen tavaramerkkilain tavaramerkkirik- komusta koskevaan säännökseen.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan kaikilta osin 1 päivänä tammikuuta 2019, lu- kuun ottamatta Singaporen sopimusta koskevaa lakia, jonka voimaantulosta säädettäisiin ase-

tuksella. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samana ajankohtana, kun sopimus tulee voimaan Suomen osalta.

SISÄLLYS

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ.....	1
SISÄLLYS.....	3
YLEISPERUSTELUT.....	5
1 JOHDANTO.....	5
2 NYKYTILA.....	5
2.1 Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden ja Euroopan Unionin lainsäädäntö.....	5
2.1.1 Kansainväliset sopimusjärjestelmät.....	5
2.1.2 Euroopan unionin lainsäädäntö ja käytäntö.....	7
2.1.2.1 Tavaramerkkidirektiivi.....	7
2.1.2.2 EU-tavaramerkkiasetus.....	16
2.1.3 Lainsäädäntö ja käytäntö eräissä Euroopan Unionin jäsenmaissa.....	17
2.2 Lainsäädäntö ja käytäntö.....	20
2.2.1 Tavaramerkkilaki.....	20
2.2.2 Yhteismerkkilaki.....	27
2.2.3 Toiminimilaki.....	28
2.2.4 Rikoslaki.....	29
2.3 Nykytilan arvio.....	29
3 ESITYKSEN TAVOITTEET JA KESKEISET EHDOTUKSET.....	40
3.1 Tavoitteet.....	40
3.2 Toteuttamisvaihtoehdot.....	40
3.3 Keskeiset ehdotukset.....	49
4 ESITYKSEN VAIKUTUKSET.....	51
4.1 Taloudelliset vaikutukset.....	51
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan.....	56
4.3 Vaikutukset julkiseen talouteen.....	57
5 ASIAN VALMISTELU.....	58
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT.....	61
1 SINGAPOREN SOPIMUKSEN SISÄLTÖ JA SEN SUHDE SUOMEN LAINSÄÄDÄNTÖÖN.....	61
2 LAKIEHDOTUSTEN PERUSTELUT.....	79
2.1 Tavaramerkkilaki.....	79
1 luku Yleiset säännökset.....	79
2 luku Yksinoikeus tavaramerkkiin.....	81
3 luku Yksinoikeuden saamisen edellytykset.....	91
4 luku Tavaramerkin rekisteröinti.....	111
5 luku Tavaramerkistä luopuminen sekä tavaramerkin luovutus, panttaus ja lisensointi.....	135
6 luku Tavaramerkin menettäminen ja mitätöinti.....	145
7 luku Seuraamukset tavaramerkkioikeuden loukkauksesta ja tuomioistuimen toimivalta.....	161
8 luku Yhteisö- ja tarkastusmerkit.....	177
9 luku Kansainväliset rekisteröinnit.....	185
10 Luku Erinäiset säännökset.....	195
11 luku Voimaantulo.....	200
2.2 Laki tavaramerkkioikeudesta tehdystä Singaporen sopimuksesta ja sen soveltamissäännöistä.....	206

HE 201/2018 vp

2.3	Laki toiminimilain muuttamisesta	206
2.4	Laki rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta	210
2.5	Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta	213
2.6	Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta	213
2.7	Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta	214
2.8	Laki mallioikeuslain muuttamisesta	214
3	TARKEMMAT SÄÄNNÖKSET JA MÄÄRÄYKSET	215
4	VOIMAANTULO	216
5	SUHDE PERUSTUSLAKIIN JA SÄÄTÄMISJÄRJESTYS SEKÄ EDUSKUNNAN SUOSTUMUKSEN TARPEELLISUUS JA KÄSITTELYJÄRJESTYS	216
5.1	Suhde perustuslakiin ja säätämisyjärjestys	216
5.2	Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja käsittelyjärjestys	232
	LAKIEHDOTUKSET	236
	1. Tavaramerkkilaki	236
	2. Laki tavaramerkkioikeudesta tehdystä Singaporen sopimuksesta ja sen soveltamissäännöistä	268
	3. Laki toiminimilain muuttamisesta	268
	4. Laki rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta	270
	5. Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta	270
	6. Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta	271
	7. Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta	272
	8. Laki mallioikeuslain muuttamisesta	273
	SOPIMUSTEKSTI	276
	SOVELTAMISSÄÄNNÖT	307
	LIITTEET	321
	RINNAKKAISTEKSTIT	321
	3. Laki toiminimilain muuttamisesta	321
	4. Laki rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta	323
	5. Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta	324
	6. Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta	325
	7. Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta	327
	8. Laki mallioikeuslain muuttamisesta	327
	ASETUSLUONNOS	331

YLEISPERUSTELUT

1 JOHDANTO

Tavaramerkki on merkki, jota elinkeinonharjoittaja käyttää erottamaan tavaransa tai palvelunsa toisten yritysten tavaroista tai palveluista. Nimestään huolimatta tavaramerkkiä käytetään yksilöimään tavaroiden lisäksi myös palveluja. Tavaramerkin avulla kuluttaja voi tunnistaa tuotteen tulevan tietyistä alkuperästä, mikä helpottaa valinnan tekemistä kilpailevien tuotteiden välillä. Kuluttaja voi ottaa näin ollen harkinnassaan huomioon eri tavaramerkeillä tarjottujen tuotteiden hintaa, laatua ja muita ominaisuuksia koskevat eroavaisuudet. Tavaramerkki voi usein olla myös olennainen osa tuotteeseen liittyvistä mielikuvista ja yrityksen brändistä.

Oikeus tavaramerkkiin antaa haltijalleen yksinoikeuden tiettyyn rekisteröityyn tai vakiintuneeseen merkkiin. Tämä yksinoikeus sisältää myös kiello-oikeuden, joka tarkoittaa, että tavaramerkin haltija voi tietyin edellytyksin kieltää muita käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä. Tavaramerkki on osa elinkeinonharjoittajan omaisuutta ja sitä voidaan hyödyntää kaupallisesti esimerkiksi luovutuksen, panttauksen tai lisensoinnin avulla. Tunnetuimmilla tavaramerkeillä on huomattava kaupallinen arvo.

Tavaramerkit ovat alueellisia oikeuksia eli ne saavat suojaa ainoastaan niillä alueilla, joissa ne on erikseen suojattu. Suomessa yksinoikeus tavaramerkkiin voi perustua kansalliseen tavaramerkkihakemukseen, Suomeen kohdennettuun kansainväliseen rekisteröintiin, Euroopan unionin tavaramerkkiin, Euroopan unioniin kohdennettuun kansainväliseen rekisteröintiin tai Suomessa vakiintuneeseen tavaramerkkiin. Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämässä tavaramerkkirekisterissä on noin 220 000 vireillä olevaa tavaramerkkihakemusta tai voimassa olevaa tavaramerkkiä tai kansainvälistä rekisteröintiä. Tavaramerkkejä haetaan rekisteröitäväksi vuosittain Suomessa noin 3 000 kappaletta.

Kansallisten lakien yhdenmukaistamiseksi Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antaneet tavaramerkkejä koskevia direktiivejä. Lisäksi tavaramerkkeihin liittyy useita kansainvälisiä sopimuksia.

2 NYKYTILA

2.1 Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden ja Euroopan Unionin lainsäädäntö

2.1.1 Kansainväliset sopimusjärjestelmät

Suomi on osapuolena useassa tavaramerkkejä koskevassa kansainvälisessä sopimuksessa. Vuonna 1883 tehty teollisuusomistusoikeuden suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus (SopS 5/1921, jäljempänä *Pariisin yleissopimus*) sääntelee teollisoikeuksien suojan vähimmäissisältöä ja ulkomaalaisten asemaa oikeuksien hakijoina. Sopimusta hallinnoi maailman henkisen omaisuuden järjestö (World Intellectual Property Organization, jäljempänä *WIPO*) ja se on tarkistettu viimeksi Tukholmassa 1967. Suomi liittyi Pariisin yleissopimukseen 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 on tehty vuonna 1994 ja Suomi on liittynyt TRIPS-sopimukseen vuonna 1995. Sopimus sisältää muun muassa säännöksiä tavaramerkkien vähimmäissuojasta ja oikeuksien täytäntöönpanosta.

Tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Madridin sopimukseen liittyvä pöytäkirja (SopS 12/1996, Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, jäljempänä *Madridin pöytäkirja*) allekirjoitettiin vuonna 1989 ja sitä on muutettu v.2006 ja 2007. Suomi liittyi Madridin pöytäkirjaan vuonna 1996 (SopS 12/1996). Madridin pöytäkirjan sopimuspuolia on syyskuussa 2018 yhteensä 101. Madridin pöytäkirjan luomassa järjestelmässä kansainvälisellä hakemuksella voidaan saada suojaa useammassa nimetyssä maassa. Hakemus kuitenkin edellyttää voimassa olevaa kansallista tai alueellista tavaramerkkirekisteröintiä tai -hakemusta. Madridin pöytäkirjan soveltamissäännöissä (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.

Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevassa Nizzan sopimuksessa (SopS 53/1973, jäljempänä *Nizzan sopimus*) määrätään tavaramerkin rekisteröinnissä noudatettavasta tavaroiden ja palveluiden luokituksesta. Nizzan sopimus on tehty vuonna 1957 ja sitä on tarkistettu viimeksi Genevessä 1977. Suomi liittyi sopimukseen vuonna 1973. WIPO hallinnoi Nizzan sopimusta.

Vuoden 1994 tavaramerkkilainsäädännön harmonisointisopimus (Trademark Law Treaty, jäljempänä *TLT 1994*) ja sitä seurannut vuoden 2006 tavaramerkkioikeudesta tehty Singaporen sopimus (Singapore Treaty on the Law of Trademarks, jäljempänä *Singaporen sopimus* tai *sopimus*) tähtäävät tavaramerkkilakien harmonisointiin. TLT 1994 tuli kansainvälisesti voimaan 1 päivänä elokuuta 1996. Tämän jälkeen WIPO:ssa jatkettiin kattavaa työtä kansainvälisen tavaramerkkioikeuden kehittämiseksi. Singaporen sopimus allekirjoitettiin Singaporessa pidetyssä diplomaattisessa konferenssissa maaliskuussa 2006 ja se tuli kansainvälisesti 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 itsenäisiä sopimuksia ja ne ratifioidaan tai niihin liitytään erikseen. Suomi on allekirjoittanut TLT 1994:n 27. heinäkuuta 1995, mutta se ei ole ratifioinut sitä. Singaporen sopimuksen Suomi allekirjoitti 3 päivänä lokakuuta 2006. Syyskuuhun 2018 mennessä Singaporen sopimuksen on ratifioinut tai siihen on liittynyt 46 valtiota. Euroopan unioni (jäljempänä *EU*) ei ole sopimuksen osapuoli.

Singaporen sopimus ei velvoita osapuolia liittymään muihin kansainvälisiin sopimuksiin, mutta se edellyttää teollisoikeuden suojelemista koskevan Pariisin yleissopimuksen sekä Nizzan sopimuksen noudattamista. Singaporen sopimuksella on edeltäjänsä TLT 1994:ää laajempi soveltamisala, minkä vuoksi se huomioi teknisen kehityksen paremmin. 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 soveltamissäännöissä (Regulations under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks).

Sopimus sisältää määräykset oikeussuojakeinoista tilanteissa, joissa tavaramerkin hakija tai haltija on laiminlyönyt määräaikojen noudattamisen. Sopimus myös antaa osapuolille 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 tavaramerkin hakijoiden 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, hakemispäivää, hakemuksen ja rekisteröinnin jakamista, hakemukseen ja rekisteröintiin tehtäviä muutoksia, oikaisuja, tiedoksiantoja, rekisteröinnin uudistamista, toimenpiteitä määräaikaisten 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 pääosin 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 kuviot, 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 perustelukappaleessa 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 perustelukappaleen 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. Artiklan 1 kohdan a alakohdassa todetaan, että merkkejä, jotka eivät voi olla tavaramerkkeinä, ei saa rekisteröidä. Tällä viitataan 3 artiklan mukaiseen säännökseen, jossa on edellä mainitun tavoin säädetty siitä, mikä voi olla tavaramerkkinä. Artiklassa tarkoitettuja muita 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 vastaavan sisältöistä 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); tavaramerkit, jotka muodostuvat aiemmasta kasvin lajikenimestä (l alakohta) sekä tavaramerkit, jotka on jätetty rekisteröinnin ulkopuolelle alkuperänimitysten tai maantieteellisten merkintöjen, viinejä koskevien perinteisten merkintöjen tai aitojen perinteisten tuotteiden suojaan koskevan unionin tai kansallisen lainsäädännön tai kansainvälisten sopimusten nojalla (i–k 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, mikä todetaan myös artiklan 5 kohdassa. 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 yleisön keskuudessa on sekaannusvaara sen vuoksi, että tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia (b alakohta). Artiklan 2 kohdassa täsmennetään, että 'aikaisemmilla tavaramerkeillä' tarkoitetaan EU-tavaramerkkiä, EU-tavaramerkkihakemusta, jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä ja tavaramerkkihakemuksia sekä kansainvälisiä rekisteröintejä edellyttäen, että niiden hakemis- tai etuoikeuspäivä on aikaisempi kuin tavaramerkin rekisteröintihakemuksen hakemis- tai etuoikeuspäivä. Lisäksi aiemmilla tavaramerkeillä tarkoitetaan EU-tavaramerkkejä, joilla on aiempuus sekä merkkejä, jotka ovat yleisesti tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6a artiklan mukaisesti.

Artiklan 3 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki, tavaramerkkien 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.

Direktiivin 8 artiklassa kuvataan tilanteita, joissa tavaramerkkiä ei voida mitätöidä aiempaan tavaramerkkiin kohdistuneen erityisen seikan, kuten puuttuneen erottamiskyvyn perusteella. Säännös on vanhaan tavaramerkkidirektiiviin verrattuna uusi.

Tavaramerkin 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 jota käytetään 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 kielto-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. Vastaavan sisältöinen säännös sisältyi vanhaan tavaramerkkidirektiiviin, mutta sen soveltaminen oli jäsenvaltiolle vapaaehtoista. Euroopan unionin tuomioistuin 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. Artiklan 3 kohdassa luetellaan tilanteita, joissa tavaramerkinhaltijalla on erityisesti kielto-oikeus. Kohdassa mainitaan jonkin verran enemmän tällaisia erityistilanteita kuin vanhassa tavaramerkkidirektiivissä. Tavaramerkkidirektiivin 11 artiklassa säädetään valmistelutoimien kiellosta, 12 artiklassa tavaramerkkien esittämisestä sanakirjoissa ja 13 artiklassa asiamiehen nimiin rekisteröidyn tavaramerkin käytön kiellosta, jotka ovat vanhaan tavaramerkkidirektiiviin verrattuna myös uusia säännöksiä.

Kauttakuljetus

Vanhan tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdan mukaan tavaramerkin haltijan kielto-oikeus käsittää oikeuden kieltää muun muassa tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen. Vanhaan tavaramerkkidirektiiviin ei sisälly nimenomaista säännöstä tavaramerkin haltijan kielto-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 tarkoitus 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 määränpäästä 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 ta-

varat, 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 kuitenkaan 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 säädetään 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, eikä käyttämättömyydelle ole päteviä syitä, 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) ja mitätöintimenettelyssä (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 5 jaksossa säädetään tavaramerkeistä omistusoikeuden kohteina. Luvussa säädetään tavaramerkkien luovutuksesta (22 artikla), esineoikeuksista (23 artikla), pakkotäytäntöönpanosta (24 artikla) ja käyttöluvista eli lisensseistä (25 artikla). Direktiivin 25 artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkkiin voidaan antaa käyttö lupa, joka koskee joitakin tai kaikkia tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja asianomaisen jäsenvaltion koko aluetta tai sen jotakin osaa. Käyttö lupa voi olla yksinomainen tai ei-yksinomainen. Artiklan 2 kohdan mukaan tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkin antamiin oikeuksiin sellaista käyttö luvan haltijaa vastaan, joka rikkoo käyttö lupalupimuksen määräyksiä sopimuksen keston, rekisteröinnin suojaaman muodon, käyttö luvan kattamien tavaroiden tai palvelujen laajuuden, käyttö alueen tai tavaroiden tai tarjoamien palvelujen laadun osalta. Kohdat 1 ja 2 vastaavat pääasiassa vanhaa tavaramerkkidirektiivin 8 artiklaa. Kohdat 3–5 ovat sen sijaan vanhaan tavaramerkkidirektiiviin verrattuna uusia. Artiklan 3 kohdan mukaan käyttö luvan haltija voi aloittaa oikeudelliset toimenpiteet tavaramerkkiä koskevan loukkauksen vuoksi ainoastaan tavaramerkin haltijan suostumuksella sanotun kuitenkaan rajoittamatta käyttö lupalupimuksen määräysten soveltamista. Yksinomaisen käyttö luvan haltija voi kuitenkin aloittaa oikeudelliset toimenpiteet, jos tavaramerkin haltija ei virallisen ilmoituksen saatuaan itse ryhdy toimenpiteisiin loukkauksen suhteen kohtuullisessa ajassa. Artiklan 4 kohdan mukaan käyttö luvan 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 käyttöluvut merkitään jäsenvaltioiden rekistereihin.

Direktiivin 26 artiklan mukaan edellä olevia 22–25 artiklaa sovelletaan myös tavaramerkkejä koskeviin hakemuksiin, mikä on vanhaan tavaramerkkidirektiiviin verrattuna uutta. Esimerkiksi panttaus tai lisenssi voidaan näin ollen merkitä jo tavaramerkkihakemukseen, ei vasta rekisteröityyn tavaramerkkiin.

Takuu- ja tarkastusmerkit sekä yhteisömerkit

Uuden tavaramerkkidirektiivin 2 luvun 6 jakso koskee takuu- ja tarkastusmerkkejä sekä yhteisömerkkejä. Sääntely on uudessa direktiivissä kattavampaa kuin vanhan tavaramerkkidirektiivin 15 artiklassa. Direktiivin 27 artikla sisältää takuu- ja tarkastusmerkin sekä yhteisömerkin määritelmät. Artiklan a alakohdan 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 b alakohdan 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. Yhteisömerkeistä säätäminen tulee näin ollen pakolliseksi, toisin kuin vanhassa tavaramerkkidirektiivissä oli. Artiklan 2 kohdassa säädetään vähimmäisedellytykset niistä tavoista, jotka voivat jättää yhteisömerkkiä koskevan hakemuksen. Yhteisömerkkiä koskevan hakemuksen voivat jättää 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. 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 yhteisömerkkejä koskevaa sääntelyä sisältyy direktiivin 30–36 artikloihin. Direktiivin 30 artikla sisältää säännöksiä käyttömääräyksistä, 31 artiklassa säädetään yhteisömerkkejä koskevista erityisistä hylkäysperusteista, 32 artiklassa yhteisömerkin käytöstä, 33 artiklassa käyttömääräysten muuttamisesta, 34 artiklassa yhteisömerkin loukkauskanteen ajamiseen oikeutetuista henkilöistä, 35 artiklassa yhteisömerkkiä koskevista täydentävistä menettämisperusteista ja 36 artiklassa täydentävistä mitättömyysperusteista. Tarkastusmerkkien osalta sääntely on suppeampaa ja kattaa vain edellä selostetun 27 artiklan määritelmän ja 28 artiklan.

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 (2 kohta). 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 käyttämiselle 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.

Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (jäljempänä *vanha EU-tavaramerkkiasetus*) luokitussääntöjen 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 Nizzan aakkosellisessa luettelossa esiintyvät tavarat. Lisäksi vanhan tavaramerkkiasetuksen luokitussääntöjen tulkintaa arvioitiin asiassa C-501/15 (tuomio 11.10.2017, C-501/15, P CACTUS, EU:C:2017:750). Euroopan unionin tuomioistuin totesi asiassa, 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 edellä mainittuun tavoin 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 henkilöistä, joilla vähintään tulee olla mahdollisuus tehdä väite tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. 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 jättämistä kiistämisperusteena väitemenettelyssä. Artiklan 1 kohdan mukaan, jos viiden vuoden jakso, jonka kuluessa aikaisempi tavaramerkki on täytynyt ottaa tosiasiallisesti käyttöön, on päättynyt 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- tai mitätöintimenettely

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. Tällaisen menettelyn perustamisen edellyttäminen on vanhaan tavaramerkkidirektiiviin verrattuna uutta. 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. Direktiivin 45 artiklan 4 kohdassa säädetään vähimmäisvaatimukset henkilöistä, joiden vähintään on voitava jättää menettämistä tai mitätöintiä koskeva hakemus. 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 mitätöintiä koskeva hakemus direktiivin 4 artiklan mukaisten ehdottomien hylkäys ja mitättömyysperusteiden perusteella. Mitätöintiä koskevan hakemuksen voi tehdä aiemman oikeuden perusteella myös aikaisemman tavaramerkin haltija ja henkilö, jolla on asiaankuuluvan lain nojalla oikeus käyttää 5 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta suojatusta alkuperänimityksestä tai maantieteellisestä merkinnästä johtuvia oikeuksia. Artiklan 5 kohdan mukaan menettämistä tai mitätöintiä koskeva hakemus voidaan kohdistaa kaikkiin niihin tavaroihin tai palveluihin tai osaan niistä, joita varten kiistanalainen tavaramerkki on rekisteröity. Artiklan 6 kohdan mukaan mitätöintiä koskeva hakemus voidaan jättää yhden tai useamman aikaisemman oikeuden perusteella edellyttäen, että ne kaikki kuuluvat samalle haltijalle.

Direktiivin 46 artiklassa säädetään tavaramerkin käyttämättä jättämisestä kiistämisperusteena mitätöintimenettelyssä. Kun on kyse aikaisempaan rekisteröityyn tavaramerkkiin perustuvasta mitätöintimenettelystä, aikaisemman tavaramerkin haltijan on esitettävä myöhemmän tavaramerkin haltijan pyynnöstä todisteet siitä, että aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty mitätöintivaatimuksen tekopäivää edeltävän viiden vuoden jakson aikana niiden tava-

roiden 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 mitätöintivaatimuksen 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 mitätöintiä koskeva hakemus on hylättävä, ellei edellä mainittuja todisteita esitetä. Jos aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty ainoastaan joidenkin sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity, sitä on pidettävä mitätöintivaatimuksen 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 mitätöinnin vaikutukset. Artiklan 1 kohdan mukaan rekisteröidyllä tavaramerkillä ei katsota olleen menettämistä koskevan hakemuksen tekemispäivästä alkaen tavaramerkkidirektiivissä tarkoitettuja vaikutuksia siltä osin, kuin haltijan oikeudet on kumottu. Menettämiskaatimusta koskevassa päätöksessä voidaan toisen osapuolen pyynnöstä vahvistaa aikaisempi päivä, jona jokin menettämisperuste on ilmennyt. Artiklan 2 kohdan mukaan rekisteröidyllä tavaramerkillä ei katsota alun perin olleen tavaramerkkidirektiivissä tarkoitettuja vaikutuksia niiltä osin, kuin tavaramerkki on julistettu mitätömäksi.

2.1.2.2 EU-tavaramerkkiasetus

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

EU-tavaramerkkiasetuksessa säädetään kansallisista tavaramerkkijärjestelmistä erillisestä EU-tavaramerkistä. EU-tavaramerkki on tavaramerkkiasetuksen perusteella voimassa yhtenäisin oikeusvaikutuksin koko EU:n alueella. Yksinoikeus voi perustua ainoastaan rekisteröintiin, jota haetaan Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolta (jäljempänä *EUIPO*). Tavaramerkkilaissa säännelty kansallinen ja toisaalta EU-tavaramerkkiasetukseen perustuva ylikansallinen tavaramerkkijärjestelmä ovat toisistaan riippumattomia, rinnakkaisia järjestelmiä. Muutosasetuksen johdanto-osan 5 perustelukappaleessa todetaan, että yhteisön tavaramerkkijärjestelmästä sen perustamisesta lähtien saatu kokemus on osoittanut, että yritykset EU:sta ja kolmansista maista ovat hyväksyneet järjestelmän, josta on tullut onnistunut ja elinkelpoinen täydentäjä ja vaihtoehto jäsenvaltioiden tasolla saatavilla olevalle tavaramerkkien suojalle. Lisäksi johdan-

to-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, haetaanko 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 yhteismerkkilaki (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 vuosilta oli tavaramerkkejä koskevien tapauksen keskittämisen 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. Muistion perusteella 7 kesäkuuta 2018 annettiin hallituksen esitys 2017/18:267. Sisällöllisesti monet ehdotetut muutokset liittyvät voimassa olevan tavaramerkkilain modernisointiin ja yksinkertaistamiseen sekä uuden direktiivin asettamien vaatimusten täytäntöön panoon.

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 määrätyssä ajassa, 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. Edellä kuvattuun menettelyyn ei ole vireillä olevassa hallituksen esityksessä esitetty muutoksia, vaan PRV käsittelee edelleen vain niin sanotusti riidattomat kumoamisasiat hallinnollisessa menettelyssä.

Ruotsi liittyi Singaporen sopimukseen vuonna 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 määräaika. 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. Ruotsissa on katsottu, että Singaporen sopimus ei mahdollista sitä, että uudelleen käsittely rajattaisiin vain yhteen kertaan hakemusta kohden. Sitä vastoin rajausta voisi olla mahdollista yhteen kertaan määräaika kohden, mutta tällaiseen rajaukseen Ruotsissa ei katsottu olevan tarvetta. Käsittelyn jatkaminen on mahdollista välipäätöksistä, jotka on annettu hakemuksen muodollisista puutteista, varsinaisista rekisteröintiä koskevista tai rekisteröinnin uudistamisesta. Ruotsissa on huomautettu, että Singaporen sopimus ei koske Ruotsiin kohdennettuja kansainvälisiä rekisteröintejä, minkä vuoksi niiden osalta uudelleen käsittelymahdollisuutta ei ole. Kansainvälisissä tavaramerkkihakemuksissa (alkuperäisenä Ruotsi) uudelleen käsittely 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 on vireillä tavaramerkkilain muutos, jossa täytäntöönpantaisiin tavaramerkkidirektiivi, modernisoitaisiin ja selkeytettäisiin lakia ja ratifioitaisiin Singaporen sopimus. Muutosehdotuksesta on ollut mahdollista lausua 14 syyskuuta 2018 asti (18/2638).

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 selvästä 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 väitekäsitelyjen 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 korvausten määräämisessä harkintavaltaa. Patentstyret:n päätöksistä voi valittaa valituslautakuntaan. Norjassa hallinnollisia kumoamis-/mitättömyystapauksia on noin 65–100 kpl vuodessa. Siellä valtaosa kumoamisasioista laetaan vireille merkin käyttämättömyyden perusteella (arviolta 90 %).

Jos hallinnollinen kumoamisasia on käsiteltävänä Patentstyret:ssä, 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 vielä Singaporen sopimusta, mutta lausunnoilla olleen ehdotuksen mukaan olisi liittymässä siihen. Lausunnoilla olevan ehdotuksen mukaan ratifiointi ei edellyttäisi suuria muutoksia Norjan voimassaolevaan tavaramerkkilakiin. Lähinnä oikeuden palauttamista koskevaa määräaikaa pidennettäisiin, jotta sopimuksen vaatimukset sen osaltakin täyttyisivät. 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 tavaramerkkilaissa 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 tavaramerkkilaista, 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 väärentämisestä 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). Tanskassa on vireillä lakimuutos tavaramerkkidirektiivin täytäntöönpanemiseksi. Ehdotus oli lausuttavana 25.6 – 3.8.2018 välisenä aikana (ref 16/00393) ja siinä ehdotetaan mm. lain lukujen 1–5 sekä 8 korvaamista uusilla säännöksillä.

Patentti- ja tavaramerkkivirasto tutkii tavaramerkin rekisteröinnin ehdottomat ja suostumuksenvaraiset esteet. Ehdottomista rekisteröintiesteistä lähetetään hakijalle välipäätös. Suostumuksenvaraista rekisteröintiesteistä virasto laatii tutkimusraportin hakijalle. Raportti on kuitenkin vain informaatiota varten, sillä rekisteröintiä ei hylätä suostumuksenvaraisten esteiden vuoksi. Vaikka suostumuksenvaraista 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.

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 vuonna 2008. Tanskassa on valittu Singaporen sopimuksen vaihtoehto i eli siellä myönnetään pyynnöstä määräajanpidennys. Tanskassa hakemusta ei jätetä sillensä, jos välipäätökseen ei vastata, vaan heidän hallintolakisensa 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. Lakiin 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 tavaramerkki-direktiivin 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 tavarantoiminnan arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta (5 §). Lain 5 a §:ssä kielletään toisen nimen tai toiminimen ottaminen tavaramerkkiin sekä aputoiminimien 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 samoja tavaroita suojattu tavaramerkki (nk. kaksinkertainen samuus). Toiseksi kielto-oikeus koskee merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran. Kolmanneksi suojan tasoksi voidaan katsoa laajalti tunnetuille tavaramerkeille annettava suoja. Laajalti tunnetun 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 suojattu. Sekaannusvaaraa ei näin ollen edellytetä. Laajalti tunnetun merkin suojan saamiseksi edellytetään kuitenkin, että merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle. Yleisesti edellä mainittu kielto-oikeus koskee merkin käyttöä nimenomaisesti elinkeinotoiminnassa ja tavaroiden tunnusena.

Tavaramerkkilain 6 §:ssä luetellaan myös 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 osoitetaan tai erottamiskyvyttöntä, tavaroiden ominaisuutta osoittavaa merkintää. Toisen tavaramerkkiä saa lisäksi käyttää, jos sen käyttäminen on tarpeen tavarantoimintatarkoituksen 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.

Rekisteröintiasteet

Lain 2 luvussa säädetään tavaramerkkien rekisteröinnistä. Rekisteröinnin esteet on lueteltu lain 13 ja 14 §:ssä. Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se ei ole erottamiskykyinen lain 3 §:n mukaisesti. Rekisteröinnistä ei kuitenkaan voi kieltäytyä, jos merkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää tullut käytön kautta erottamiskykyiseksi. Tavaramerkkiä ei myöskään rekisteröidä, jos se muodostuu yksinomaan tavarantoimintatarkoituksen, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tai tavarantoiminnan arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta (5 §).

Lain 14 §:ssä on lueteltu muita rekisteröintiasteita, joista ns. absoluuttisia eli ehdottomia rekisteröintiasteita ovat tavaramerkin lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisuus sekä harhaanjohtavuus. Niin sanotuissa relatiivisissa eli suostumuksenvaraisissa rekisteröintiasteissa tavaramerkkiä 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 (tuomio 8.1.2003/7, KHO, Aluflex system). Tavaramerkkiä ei lisäksi rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavarantoimintatarkoituksena 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 taikka sama tai samanlainen merkki samoja tai samankaltaisia tavaroita varten, mikä aiheuttaa sekaannusvaaran. Tavaramerkki voidaan rekisteröidä näistä 14 §:n mukaisista suostumuksenvaraisista rekisteröintiasteista huolimatta, jos hakija toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle 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 yksinoikeussuojaa rekisteröinnin tai vakiinnuttamisen perusteella. Euroopan unionin tuomioistuin on tavaramerkkiasetusta koskevassa ratkaisukäytännössään (C-529/07, Chocofabriken Lindt & Sprüngli, EU:C:2009:361, tuomio 11.6.2009, 53 kohta) tuonut esiin, 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. 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, haettavan merkin sekä tavarat ja luokat, jotka merkki käsittää. Hakemuksen vireilletulon edellytyksenä on lisäksi suoritettu hakemuskasvu. Tavaramerkkiasetuksen 17 §:ssä säädetään tarkemmin hakemuksen tiedoista. 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 siltenssä. Sillensjättöpäätöksestä voidaan valittaa markkinaoikeuteen.

Kansallisia tavaramerkkihakemuksia laitettiin vuonna 2017 vireille 3 347 kpl. Vuonna 2017 noin 85,5 % hakemuksista jätettiin sähköistä hakemuslomaketta käyttäen. Sähköisen hakemuksen hakemuskasvu on paperista versiota edullisempi ja hakulomake ohjaa hakijaa merkityyppien 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. Vastausta ei voi toimittaa vielä PRH:n sähköisessä järjestelmässä. Hakemusten käsittelyaika PRH:ssa oli vuonna 2017 keskimäärin 2,6 kuukautta. Hakemuksista noin 16 % jää siltenssä 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 tavaramerkkilehdessä. Rekisteröintiin on vuonna 2017 johtanut noin 76 % hakemuksista ja hylkäykseen noin 4 % hakemuksista. Rekisteröinti on voimassa 10 vuotta rekisteröintipäivästä lukien ja voimassaolo voidaan uudistaa 10 vuoden jaksoissa hakemuksesta tai pelkällä maksulla. 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 hyväksymisestä 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 kasvu.

Väitemenettelystä säädetään tavaramerkkilain 20 ja 21 §:ssä. Väitemenettelyn tarkoituksena on varmistaa kaikkien 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 ratkaisussaan 2010:75 (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. 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 konsernisuhde 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 tehtiin vuonna 2017 yhteensä 97 väitettä. Väite kohdistui siis noin kolmeen prosenttiin kaikista hyväksytyistä rekisteröinneistä. Vuonna 2017 annettiin 83 kansallista tavaramerkkirekisteröintiä koskevaa väitepäätöstä, joista 23kpl eli n. 27,7% johti rekisteröinnin kumoamiseen kokonaan tai osittain.

Rekisteröinnin julistaminen menetetyksi tai mitättömäksi

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

tämisvaatimusta, 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 elinkeinon- 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. Konkurssissa tavaramerkkioikeus kuuluu konkurssipesään.

Tavaramerkin haltija voi antaa tavaramerkkiinsä käyttöluvia eli lisenssejä. Lisenssit voivat olla alueellisesti rajattuja tai koskea vain joitakin rekisteröinnin kattamista tavaroista tai palveluista. Lisenssi voi olla yksinomainen eli eksklusiivinen tai rinnakkainen 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 tuomioistuim 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. Tuomioistuim 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 säädetään lain 40 §:ssä, jonka mukaan hyvitystä ja vahingonkorvausta voidaan vaatia vain viiden viimeisen vuoden ajalta ennen kanteen vireillepanoa.

Tuomioistuin 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 luovuttaa 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 väitetyn 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 säädetään tavaramerkkilain 10 luvussa. Kansainvälisellä rekisteröinnillä tarkoitetaan WIPO:n kansainvälisen toimiston suoritamaa 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:lta ilmoituksen Suomeen kohdennetusta kansainvälisestä rekisteröinnistä, minkä jälkeen PRH tutkii kansainvälisen rekisteröinnin rekisteröintiasteet vastaavalla tavoin kuin kansallisissa tavaramerkkihakemuksissa. Mahdollisista rekisteröintiasteista PRH ilmoittaa WIPO:lle, joka toimittaa kieltäytymisilmoitukset 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 rekisteröintiasteita 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 tuli vuonna 2017 vireille 1 276 kpl. Kansainvälisistä rekisteröinneistä hyväksyntään on johtanut keskimäärin 87 %.

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

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

2.2.2 Yhteismerkkilaki

Yhteisömerkeistä säädettiin 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. Sittemmin pohjoismaissa yhteismerkkisääntelyä on sisällytetty takaisin tavaramerkkilakiin, kuten edellä 2.1.3 on kuvattu. 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 käytettäväksi 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 ”viranomainen, 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-, kauppa- 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 tuli 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 tavaramerkkikin. 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 viran-

omainen sekä asianomaisten elinkeinon- tai ammatinharjoittajien taikka kuluttajien etua valvova yhteisö.

Yhteismerkkin lain 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 kokonaisuusdistuksen jälkeen voitu yhtiöjärjestyksessä ilmoittaa ns. yleistöimialana 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 toiminimille. 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 (Marti 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 tosiasiassa 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 viranomaisen 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 tavaramerkkiin”. 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 tavaroittensa tunnuksena tavaramerkkilain 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla sitä loukkaavaa tunnusta. Yksinoikeuden suoja on tavaramerkkilain 6 §:n mukaisesti kolmitasoista ja lain 7 §:ssä säädetään 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. Korkein oikeus on todennut H2O MOP- tuomiossaan (tuomio 26.4.2018/868, KKO:2018:36), ettei rikosoikeudellinen vastuu rikoslain 49 luvun 2 §:n 1 momentin perusteella ulotu EU-tavaramerkin ja yhteisömallin loukkauksiin. Kantojansa korkein oikeus perusteli rikosoikeudellisella laillisuusperiaatteella, jonka mukaan rikokseen syylliseksi saa katsoa vain sellaisen teon perusteella, joka tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi. Korkein oikeus katsoi laillisuusperiaatteen edellyttävän sitä, että rikoslain 49 luvun 2 §:ää on tulkittava sen sanamuodon mukaisesti siten, että rangaistavaa voi olla vain tavaramerkkilaissa 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 yhteisömallin.

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 tavaramerkkidirektiiviä 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 säädetään 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. Edellä esitetyn vuoksi ehdotetaan lain kokonaisuudistusta niin, että lain rakennetta samalla muutetaan vastaamaan paremmin 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 tavaroiista 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 tavaramerkeiksi helpottuu kehityksen myötä. Merkin esittäminen graafisesti on vielä muutoksen jälkeenkin yleisin tapa esittää merkki tavaramerkkihakemuksissa. 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 liitetty 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 viranomaisen päättäisi esittämistavoista tekniikan tason ja omien mahdollisuuksiensa puitteissa. Muutos ei vaikuta myöskään itse tavaramerkillä suojattavan merkin käsitteeseen muilta osin, jolloin Euroopan unionin tuomioistuimen tulkinnat todennäköisesti säilyvät muilta osin muuttumattomana. Niin ollen esimerkiksi ideaa tai pelkkää tavarantoiminnan ominaisuutta ei voitaisi suojata tavaramerkkinä jatkossakaan (esim. C- 321/03 Dyson Ltd vs. Registrar of Trade Marks, EU:C:2007:51, tuomio 25.1.2007).

Yksinoikeuden sisältö ja rajoitukset

Tavaramerkkilain 6 §:ssä säädetään tavaramerkin haltijalle kuuluvan yksinoikeuden sisällöstä ja lain 7 §:ssä yksinoikeuden rajoituksista. Kansallista sääntelyä täsmennettiin vanhan tavara-

merkkidirektiivin mukaisesti lailla (24/2016). Uudessa tavaramerkkidirektiivissä yksinoikeuden sisältöä ja rajoituksia koskevaa sääntelyä täsmennettiin eräiltä osin. Periaatteellisesti merkittävä muutos koskee kauttakuljetusta. Tavaramerkkilain 6 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaan merkin käyttämiseksi, jonka tavaramerkin haltija voi kieltää, katsotaan mm. tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen taikka maahantuonti edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi. Uudessa tavaramerkkidirektiivissä kauttakuljetuksen katsotaan lähtökohtaisesti kuuluvan tavaramerkin haltijan kiello-oikeuden piiriin (10 artiklan 4 kohta). Tavaramerkin haltijalle kuuluvaa yksinoikeutta kuitenkin rajoitettiin kauttakuljetustapauksissa niin, että yksinoikeus raukeaa, jos tulliselvitysmenettelyn kuluessa 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. 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 siten, 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. Tavarat ja palvelut on jaettu niin sanotussa 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 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 luokkien mukaan ja esitettävä ne numerojärjestyksessä. Direktiivi tuo näin ollen hakijalle hieman lisää velvollisuuksia tavara- ja palveluluettelon esittämisessä tavaramerkkilakiin verrattuna. Kyseinen artikla on myös täytäntöön pantava kansallisesti.

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. Tällais-

ten 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 toimijat 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 palveluluettelon kattavan kaikki 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 tai palvelut. Myös siis sellaiset tavarat, jotka eivät sisälly kyseisen luokan aakkoselliseen luetteloon tai kyseisen luokkaotsikon sanamerkitykseen.

Edellä esitetyn perusteella tavaramerkkirekisterissä on rekisteröintejä, joiden saama suoja määrittänyt 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 selvítettävä, 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 esimerkiksi sellaisia nimityksiä, kuvia tai muotoja, jotka loukkaisivat toisen tavaramerkkiä. Rekisterin selkeys suojaa myös tavaramerkin haltijaa. Kun tavaramerkkilakiin lisätään uutta tavaramerkkidirektiiviä koskevat säännökset tavaramerkkien luokitukselta, sivulliselle syntyy helposti kuva, että rekisteröityjen tavaramerkkien saama suoja määrittäisi kyseisten säännösten mukaisesti. Jäljempänä jaksossa 3.2 toteuttamisvaihtoehdot on arvioitu erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, joilla tavaramerkkien luokitusta 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. Sil-lensäjättöpäätöksestä 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 määrätään määräajan pidennyksistä sekä toimenpiteistä määräajan päättymisen jälkeen. Singaporen sopimus asettaa myös vähimmäismääräaikoja välipäätökseen vastaamiselle. Singaporen sopimukseen liittyneen jäsenvaltion on tarjottava jokin tai joitakin artiklassa mainituista vaihtoehtoista tavaramerkin hakijalle tai haltijalle tämän pyynnöstä tilanteissa, joissa tämä on jättänyt noudattamatta hakemusta tai rekisteröintiä koskevaan menettelyyn sisältyvää määräaika. Vaihtoehtoina on i) noudattamatta jätetyn määräajan pidentäminen soveltamissäännöissä määrätyllä 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 5 artiklassa säädetyn suostumuksenvaraisten hylkäys- ja mitätöintiperustein, joihin kuuluvat mm. sekoitettavuus aiempiin tavaramerkkeihin tai muihin oikeuksiin. Direktiivin 43 artiklan 2 kohdassa säädetään siitä, kenellä vähintään tulee olla mahdollisuus jättää väite sekä väiteoikeuteen liittyvistä yksityiskohdista. Tavaramerkkilaki sisältää nykyisellään säännökset väitemenettelystä. Tavaramerkkilaki sisältää laajemmat väiteperusteet kuin mitä direktiivissä nimenomaisesti mainitaan

väiteperusteina, sillä väite voidaan tavaramerkkilain perusteella jättää minkä tahansa ehdottoman tai suostumuksenvaraisen rekisteröintiasteen perusteella. Vaikka direktiivin 43 artiklan 1 kohdassa viitataan suostumuksenvaraisiin hylkäys- ja mitätöintiperusteita koskevaan 5 artiklaan, säännöksen sanamuodon ei katsota estävän kansallista sääntelyä väitteen jättämisestä ehdottominkin hylkäys- ja mitätöintiperustein. Myös 43 artiklan 2 kohdan ja johdanto-osan 38 perustelukappaleen sanamuoto siitä, kenen ainakin on voitava jättää väite, jättävät jäsenvaltioille kansallista harkintavaraa. Kansallinen harkintavalta todetaan myös direktiivin johdanto-osan 9 perustelukappaleessa, jossa todetaan, että unionissa on tarpeen yhtenäistää keskeiset menettelysäännöt, mutta kansallisen lainsäädännön mukaisten menettelyjen osalta riittää, kun vahvistetaan yleiset periaatteet, jolloin jäsenvaltiot voivat vapaasti antaa tarkempia sääntöjä. Mahdollisuus jättää väite ehdottomillakin hylkäys- ja mitätöintiperusteilla on lisäksi prosessiekonomisesti järkevää, jotta asia tulisi käsiteltyä heti väiteaikana, rekisteröinnin ollessa vielä ehdollinen, kuin että rekisteröinnin kumoamiseksi tulisi nostaa kanne tai laittaa vireille hallinnollinen mitätöintiä koskeva hakemus. Väitemenettely, jossa väite voitaisiin tehdä sekä ehdottomin että suostumuksenvaraisin hylkäys- ja mitätöintiperustein olisi näin ollen direktiivin 43 artiklan 1 kohdassakin vaaditun mukaisesti tehokas ja nopea. Direktiivin 43 artiklan perusteella ei ole näin ollen tarvetta muuttaa sitä, millä perusteilla väite voidaan jättää.

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 kyseisenlaisia rajoitusta väitteen tekijälle kuuluvista oikeuksista. Väitteen on voinut tehdä pääsääntöisesti kuka tahansa. Korkein hallinto-oikeus on kuitenkin mm. ratkaisussa 2010:75 (tuomio 3.11.2010/3094, KHO:2010:75, MobiNote) katsonut, että valittajalla ei ollut oikeutta vedota suostumuksenvaraiseen rekisteröintiasteeseen 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 säädetty 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 myöhemmän tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivänä. Jos näitä todisteita ei esitetä, väite hylätään. Tavaramerkkilaisissa ei ole kyseisenlaista säännöstä. Tavaramerkin haltijan tulee käyttää tavaramerkkiä uhall, 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 tuomioistuinmenettelyssä.

Hallinnollinen menettämis- tai mitätöintimenettely

Tavaramerkkilaki ei sisällä säännöksiä hallinnollisesta menettämis- tai mitätöintimenettelystä. Tällä hetkellä tavaramerkkirekisteröinti voidaan julistaa mitättömäksi tai menetetyksi ainoas-

taan tuomioistuimissa. 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 viitannut tavaramerkin hakijan oikeuksiin, kun väitemenettelyssä on tehty väite sellaisen aikaisemman tavaramerkin perusteella, joka mahdollisesti olisi kumotavissa (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 valitusvaiheessa tuomioistuimessakin korvattavaksi vain rajoitetusti (hallintolainkäyttölaki 586/1996 74–75 §). 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 vastaavan tapaiset, mutta hieman laajemmat säännökset tavaramerkkioikeuden menettämisestä (26 §). Menettämisperusteita koskevaa sääntelyä on näin ollen tarve tarkistaa vastaamaan direktiiviä. Tavaramerkkilain mukaan tuomioistuin päättää menettämisestä.

Uuden tavaramerkkidirektiivin 4 artiklassa säädetään ehdottomista mitätöintiperusteista, jotka jäsenvaltioiden täytyy sisällyttää lainsäädäntöönsä. Kyseiset mitätöintiperusteet vastaavat pitkälti tavaramerkkilain 25 ja 14 §:ssä tällä hetkellä olevia mitätöintiperusteita. 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 tunnuksat joihin sisältyy vertauskuvallista arvoa (esim. uskonnolliset tunnuksat). Tavaramerkkilaki ei tällä hetkellä sisällä säännöstä vertauskuvallista arvoa sisältävien merkkien suojaamisesta.

Direktiivin 5 artiklassa säädetään suhteellisista mitätöintiperusteista, jotka jäsenvaltion on sisällytettävä lakiinsa. Pääosin nämä mitätöintiperusteet sisältyvät jo nyt tavaramerkkilakiin. Tavaramerkki voitaisiin mitätöidä 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 mitätöintiä koskeva hakemus voidaan jättää yhden tai useamman aikaisemman oikeuden perusteella edellyttäen, että ne kaikki kuuluvat samalle haltijalle. Tällaista säännöstä oikeuksien haltijasta ei ole sisällytynyt tavaramerkkilakiin.

Direktiivin 5 artiklan 4 kohdassa on lisäksi lueteltu hylkäys- ja mitätöintiperusteita, joiden osalta direktiivi jättää jäsenvaltion harkintaan, säätääkö se niistä hylkäys- ja mitätöintiperus-

teina. Tällaisia perusteita ovat esimerkiksi muut aikaisemmat oikeudet, erityisesti oikeus nimeen tai omaan kuvaan, muut tekijän- tai teollisoikeudet sekä sekoitettavuus ulkomailla suojattuun tavaramerkkiin, jos hakija on ollut vilpillisessä mielessä. Tavaramerkkilaissa tällä hetkellä mitätöintiperusteena voi olla oikeus nimeen tai kuvaan, tekijänoikeus tai mallioikeus. Laki ei sisällä säännöksiä muiden teollisoikeuksien, kuten patenttien, suojasta tai ulkomaalla suojatuista aiemmista tavaramerkeistä. Vilpillinen mieli on kuitenkin sisältynyt tavaramerkkilakiin suostumuksenvaraisena hylkäysperusteena.

Tavaramerkkidirektiivin artiklassa 6 säädetään 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 yhteismerkkilaissa. Tämän osalta ehdotetaan, että erillislaissa oleva sääntely siirrettäisiin osaksi tavaramerkkilakia. Tämä parantaisi lain luettavuutta, sillä yhteismerkkilaki viittaa suurelta osin tavaramerkkilakiin. Yhteisö- ja tarkastusmerkkejä koskeva erityinen sääntely koottaisiin laikehdotuksessa omaksi luvukseksi.

Vanhassa tavaramerkkidirektiivissä yhteisö- ja tarkastusmerkistä oli hyvin vähän sääntelyä. Uudessa tavaramerkkidirektiivissä yhteisö- ja tarkastusmerkeistä säädetään 27–36 artikloissa ja sääntely on huomattavasti vanhaa tavaramerkkidirektiiviä kattavampaa. Takuu- tai tarkastusmerkeistä säättäminen on direktiivin mukaan vapaaehtoista, kun taas yhteisömerkeistä säättäminen on jäsenvaltioille pakollista. Yhteismerkkilain säännökset täyttävät pääosin direktiivin säännökset yhteisö- ja tarkastusmerkeistä. Yhteismerkkilaissa 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. Yhteismerkkilaissa ei ole myöskään direktiivin edellä mainitun kohdan mukaista 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 yhteisö- ja tarkastusmerkkien osalta lisätä direktiivin 33 artiklasta johtuen, että merkin käyttömääräysten muutoksista on ilmoitettava PRH:lle ja muutokset tulevat voimaan vasta päivänä, jolloin merkintä on tehty tavaramerkkirekisteriin.

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. Muun muassa 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. Tavaramerkkilain kokonaisuudistukseen liittyviä toiminimilain muutostarpeita on kuitenkin tässä yhteydessä arvioitu. Arvioinnissa erityisesti nousi esiin toiminimirekisteröintien aiheuttamat esteet uusien tavaramerkkien rekisteröinnille. Toiminimien niin sanotun yleistoimialan käytöstä johtuen tosiasiasa toisella alalla toimivien yritysten toiminimien on rekisterikäytännössä katsottu tarpeettoman laajasti estävän myöhemmän tavaramerkin ja toiminimien rekisteröinnin.

Tavaramerkin ja toiminimen suostumuksenvaraisten rekisteröintiesteiden tutkimista on pidetty tarpeellisena, koska estetutkimus vähentää merkittävästi riskiä myöhemmistä riidoista tai tavaramerkin mitätöinnistä aikaisemman oikeuden perusteella. 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, vaan estetutkimisen tulisi rajoittua toiminimen rekisteröityyn toimialaan. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 4 kohdan a alakohdassa todetaan, että 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 rekisteröimiseksi on tehty tai josta rekisteröintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta ja että rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun merkin haltijalla on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen. Tämän osalta on arvioitu, asettaako direktiivi edellytyksen, että toiminimi voitaisiin huomioida hylkäys- ja mitätöintiperusteena ainoastaan siltä osin, kuin sitä on käytetty elinkeinotoiminnassa.

Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 4 kohta koskee pääasiassa käytön kautta saatuja tavaramerkkioikeuksia. Siinä käytetyn ilmaisun ”muuhun elinkeinotoiminnassa käytettyyn merkkiin” on katsottu tarkoittavan myös esimerkiksi toiminimiä. Direktiivin edellä mainitun ilmaisun ei voida katsoa sisältävän velvoitetta, että toiminimi tulisi huomioida rekisteröintikäytännössä hylkäysperusteena vain siltä osin, kuin sitä on tosiasiallisesti käytetty. Säännöksen ei myöskään voida katsoa edellyttävän, että toiminimeä käytettäisiin tavaramerkinomaisesti. Direktiivin 5 artiklan 4 kohdan b alakohdassa lisäksi todetaan, että jäsenvaltio voi säätää, ettei tavaramerkkiä saa rekisteröidä tai että se on mitätöitävä, jos ja siltä osin kuin tavaramerkin

käyttö voidaan kieltää muun kuin 2 kohdassa tai tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden nojalla ja erityisesti, jos kyseessä on sen i–iv alakohdissa mainituista oikeuksista. Säännös mahdollistaa näin ollen tavaramerkin rekisteröinnistä kieltäytymisen muidenkin aikaisempien oikeuksien nojalla, jos jäsenvaltio tällaisista säättää. Vaikka tavaramerkkidirektiivillä on pyritty yhtenäistämään jäsenvaltioiden lainsäädäntöä ja luettelemaan tyhjentävästi hylkäämis- ja mitätöintiperusteet, nämä perusteet ovat osin valinnaisia ja jättävät jäsenvaltioille harkinnanvaraa, kuten direktiivin johdanto-osan perustelukappaleessa 14 todetaan.

Rekisteröity toiminimi saa PRH:n estetutkimuksessa rekisteröintiin perustuvaa suojaa yrityksen toimialalla osittain myös siksi, ettei PRH voi olla tietoinen toiminimen haltijan tosiasiallisen toiminnan laadusta ja laajuudesta. PRH ei voi esimerkiksi rekistereitään tutkimalla tai internethauilla luotettavasti selvittää, millä toimialalla toiminimi tosiasiaassa toimii. Jos taas PRH vain ilmoittaisi toiminimen haltijalle toiminimeen mahdollisesti sekoitettavissa olevasta vireille tulleesta tavaramerkkihakemuksesta, ja toiminimen haltijan tulisi tämän jälkeen itse osoittaa toiminimen tosiasiallinen käyttö, mikä sitten huomioitaisiin rekisteröintiesteharkinnassa, tekisi tämä rekisteröintiprosessista huomattavasti pidempikestoisen ja monimutkaisemman. Ja kuten edellä on todettu, nykyistä suostumuksenvaraisten rekisteröintiesteiden tutkimista on pidetty laajasti tarpeellisenä ja hyödyllisenä. Toiminimien laajojen toimialakuvausten ja sen myötä tavaramerkkien rekisteröintiesteeksi tulemiseen liittyviä ongelmia voitaisiin ratkaista siten, että toiminimen kumoamismahdollisuutta helpotettaisiin siltä osin kuin toiminimeä ei ole käytetty, ja toiminimen osittainen kumoaminen mahdollistettaisiin.

Yleistoimialan käytön osalta on otettava huomioon se, 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 edustusoikeuteen 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 yleistoimialan yhtiöoikeudelliseen käyttöön ei esitetä muutoksia, vaan sen käytön tarpeellisuutta tulisi arvioida erikseen osakeyhtiölain tai kaupparekisterilain uudistamisen yhteydessä.

Rekisteröinnin osittainen kumoaminen

Voimassa oleva laki ei mahdollista toiminimen rekisteröinnin osittaista kumoamista. Erityisesti toiminimien aiheuttamien rekisteröintiesteiden vähentämiseksi pidetään tarpeellisenä, 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 riitatilanteessa, 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 liiketoimintaympäristön muutosten mukaisesti. Nämä tarpeet on lakiehdotuksessa otettu huomioon siten, että kumoamisen mahdollistava käyttämättömyyden aikaraja on nykyisin mukainen viiden vuoden ajanjakso ja että rekisteröinnin ku-

moamista 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. Tämä olisi huomioitava siirtymäsäännöksissä.

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 määräjassa 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 nimettäviä 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 toiminimeä ole käytetty eikä rekisteröinnin haltija osoita tähän pätevää syytä. Nykyistä tuomioistuimenmenettelyä helpompi ja nopeampi mahdollisuus hakea rekisteröinnin kumoamista rekisteriviranomaiselta vähentäisi erityisesti kokonaan tai osittain käyttämättömistä laajoista toimialakuvauksista johtuvia tavaramerkkien ja toiminimien rekisteröintiä.

Mahdollisuus hakea toiminimen rekisteröinnin kumoamista rekisteriviranomaiselta voitaisiin rajata koskemaan vain tilanteita, joissa toiminimen rekisteröinnin kumoamista vaaditaan käyttämättömyyden perusteella. Tavaramerkkilain hallinnollisesta menettämistä tai mitätöintiä tulevaisuudessa saatavien kokemusten perusteella voidaan arvioida mahdollisuutta laajentaa toiminimen rekisteröinnin hallinnollinen kumoamisenmenettely myös muihin toiminimilain mukaisiin rekisteröinnin kumoamisperusteisiin.

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 tavaran tunnusmerkin haltijalle tavaramerkkilain mukaan kuuluvaa oikeutta. Korkein oikeus on laillisuusperiaatteeseen viitaten katsonut, ettei teollisoikeusrikoksen rangaistussäännös kata EU-tavaramerkin ja yhteisömallin loukkaamista, eikä rikoslain teollisoikeusrikoksesta koskevan ran-

gaistussäännöksen soveltamisalaa voida myöskään tulkinnallisesti laajentaa koskemaan EU:n laajuisia oikeuksia. EU-tavaramerkin tai yhteisömallin tahallista loukkauksesta ei siten voida tuomita tekijää teollisoikeusrikoksesta (KKO:2018:36, H2O MOP).

EU-tavaramerkki ja yhteisömallioikeus antavat haltijalleen EU-oikeuteen perustuen yhtenäisen suojan koko EU:n alueella, joten on perusteltua, että kyseisiä oikeuksia suojataan vastaavalla tavalla kuin kansalliseen lakiin perustuvia yksinoikeuksia. Lisäksi Suomi on osapuolena TRIPS-sopimuksessa, jonka 61 artikla velvoittaa jäsenten säätämään rikosprosessista ja rangaistuksista sovellettavaksi ainakin niihin tapauksiin, joissa on kysymys kaupallisessa laajuudessa tapahtuvasta harkitusta tavaramerkkiväärennösten kaupasta tai tekijänoikeuspiratismista. Suomen liittyessä sopimukseen kotimainen rikoslaki täytti sopimuksen asettamat velvoitteet. Myöhemmin Suomi liittyi Euroopan unioniin ja EU-tavaramerkkiasetus tuli Suomea velvoittavaksi. TRIPS-sopimus velvoittaa Suomea suojaamaan rikosoikeudellisin keinoin myös EU-tavaramerkkejä vähintään edellä sopimuksen 61 artiklassa mainituissa tilanteissa. Vaikka velvollisuus ei koske yhteisömallia, olisi perusteltua, että yhteisömallin loukkaukseen sovellettaisiin vastaavia säännöksiä kuin kansallisen mallioikeuden loukkaukseen. Tästä syystä olisi perusteltua muuttaa rikoslain teollisoikeusrikosta koskevaa 49 luvun 2 §:ää, sekä tavaramerkkilain ja mallioikeuslain tavaramerkki- ja mallioikeusrikkomuksia koskevia säännöksiä.

3 ESITYKSEN TAVOITTEET JA KESKEISET EHDOTUKSET

3.1 Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on kansallisesti panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436 jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä. Direktiivin täytäntöönpanon osana on tavoitteena perustaa hyvin toimiva tavaramerkin hallinnollinen menettämis- tai mitätöintimenettely PRH:een.

Esityksen tavoitteena on muutoinkin modernisoida ja selkeyttää osin jo vanhentunut voimassaoleva tavaramerkkilaki. Osana tätä selkeytystä voimassaoleva yhteismerkkilaki (795/1980) kumottaisiin, ja yhteisö- ja tarkastusmerkkejä koskeva sääntely sisällytettäisiin osaksi tavaramerkkilakia. Tavoitteena on lisäksi selkeyttää tavaramerkin ja toiminimen välistä suhdetta, ja tarjota riittävät keinot toiminimien yleistoimialojen luomiin ongelmatilanteisiin tavaramerkkien rekisteröintiesteharkinnassa, minkä johdosta muutoksia esitetään myös toiminimilakiin. Tavoitteena on myös korjata teollisoikeusrikosta, tavaramerkkirikkomusta ja mallioikeusrikkomusta koskevissa säännöksissä oleva epäkohta ja sisällyttää EU-tavaramerkit ja yhteisömallit näiden säännösten teonkuvaukseen.

Esityksen tavoitteena on myös saattaa Singaporen sopimus kansallisesti voimaan. Sopimuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa tavaramerkin hakemusmenettelyjä. Esitys sisältää myös ehdotuksen niin sanotuksi blankettilaiksi, jolla saatetaan voimaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset.

3.2 Toteuttamisvaihtoehdot

Singaporen sopimuksen mukainen käsittelyn jatkaminen

Singaporen sopimuksen 14 artiklassa määrätään 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 soveltamissäännöissä määrätyllä ajanjaksolla; ii) käsittelyä jatketaan; tai iii) oikeudet palautetaan, jos virasto toteaa, että kyseisen määräajan noudattamatta jättäminen ta-

pahtui 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 ja haltijoiden puolelta työläänä. Yksinoikeuden hakijat ja haltijat joutuvat perustelemaan 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 soveltamissääntöjen 9 säännön 3 kohdan 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 soveltamissääntöjen 9 säännön 4 kohdassa 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, tavaramerkkiin kohdistuvien merkitsemis- ja muutospyyntöjen käsittelyssä, sekä Suomeen kohdennetun kansainvälisen rekisteröinnin tutkimisessa. Käsittelyn jatkamismahdollisuuden ulkopuolelle ehdotetaan rajattavan uudistamishakemuksen vireillepanoa koskevat määräajat, etuoikeusvaatimuksen esittämistä koskevat määräajat, käsittelyn jatkamispyynnön esittämistä koskevat määräajat ja inter partes -menettelyissä, kuten väite- ja hallinnollisissa menettämis- tai mitätöintimenettelyissä asetetut määräajat. Tätä puoltaa se, että käsittelyn jatkamismahdollisuus näissä menettelyn vaiheissa pitkittäisi tarpeettomasti menettelyä, kun PRH:n pitäisi odottaa ennen ratkaisunsa tekemistä asianosaisen mahdollista käsittelyn jatkamispyyntöä. Rekisteröinnin uudistamiselle on lisäksi asetettu runsaat ennen ja jälkeen rekisteröinnin voimassaolon päättymiseen 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 tulee käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä korjata hakemusta koskevat puutteet, menettely kuitenkin jatkamispyynnön jälkeen etenisi, eikä mahdollinen uusi kehoitus ja sen jälkeen tehtävä toinen käsittelyn jatkamispyyntö koskisi enää samaa tilannetta kuin alkuperäinen.

Hallinnollinen menettämis- tai mitätöintimenettely

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 kuitenkin 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 mitätöintiä 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 mitätöintiin. Tämä olisi myös tarkoituksenmukainen ratkaisu, koska hallintomenettely ei tyypillisesti sovellu osapuolten välisten yksityisoikeudellisten vaatimusten käsittelyyn eikä tällaisessa menettelyssä voida käsitellä myöskään rikosoikeudellisia asioita. Tavaramerkkilaki ehdotetaan muotoiltavan siten, että siitä ilmenisi, ettei PRH voisi ottaa käsiteltäväkseen muita kuin tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevia vaatimuksia. Muiden vaatimusten osalta PRH ohjaisi asiakkaan tuomioistuinmenettelyyn.

Yksi direktiivin sallima vaihtoehto hallinnollisen menettämisen tai mitätöintimenettelyn järjestämiselle voisi olla, että tavaramerkin menettäminen tai mitätöinti käsiteltäisiin aina ensi sijassa PRH:ssa, jonka päätöksestä olisi mahdollistaa markkinaoikeuteen. Tämä vaihtoehto tarkoittaisi muutosta nykytilaan, jossa menettämistä tai mitätöintiä on voinut hakea markkinaoikeudelta. Tämä vaihtoehto estäisi sen, että samaa asiaa käsiteltäisiin rinnakkaisissa prosesseissa PRH:ssa ja markkinaoikeudessa. Tällainen vaihtoehto olisi prosessuaalisesti yksinkertainen, mutta menettämistä tai mitätöintiä vaativien ja tavaramerkin haltijoiden kannalta ongelmallinen. Työryhmässä ja saadussa lausuntopalautteessa pidettiin tärkeänä, että menettämistä tai mitätöintiä vaativalla on aina mahdollisuus valita, aloittaako hän prosessin tuomioistuimessa vai PRH:ssa hallinnollisena menettelynä. Jos kaikki menettämisen ja mitättömyysasiat ratkaistaisiin ensin PRH:ssa, aiheuttaisi tämä rinnakkaisia menettelyjä ja käsittelyn viivästyksiä, kun PRH:ssa ratkaistaisiin tavaramerkin pätevyys, ja samanaikaisesti tai sen perään markkinaoikeudessa jouduttaisiin erikseen ratkaisemaan esimerkiksi tavaramerkin loukkaukseen liittyviä korvausasioita. On tärkeää, että menettämistä tai mitätöintiä vaativalla tai tavaramerkin haltijalla on mahdollisuus saada kaikki vaatimukset (mm. tavaramerkin pätevyys, loukkaukset, korvaukset, turvaamistoimet) halutessaan kerralla suoraan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kuten tälläkin hetkellä. Toisaalta hallinnollisen menettelyn pitää olla nopea ja edullinen, kuten tavaramerkkidirektiivin 45 artiklakin edellyttää. Jos tavaramerkin menettäminen ja mitätöinti ratkaistaisiin aina erillisenä hallinnollisena asiana PRH:ssa, aiheuttaisi tämä menettämistä tai mitätöintiä hakevalle kaksinkertaiset kulut kahden eri prosessin käynnistämisestä, jos asiaan liittyisi muitakin, tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvia vaatimuksia. Tämän vuoksi katsotaan, että paras vaihtoehto olisi, että PRH:n hallinnollinen menettämisen tai mitätöintimenettely olisi aidosti vaihtoehto menettelyn aloittamiselle tuomioistuimessa, ja että tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä vaativa voisi vapaasti valita, kumpaa menettelyä hän käyttäisi.

Edellä yleisperustelujen jaksossa 2.1.3 on kuvattu, millainen hallinnollinen menettely on Ruotsissa. On arvioitu, soveltaisiko vastaavanlainen menettely otettavaksi käyttöön myös Suomessa, vai tulisiko uudessa menettelyssä pystyä ratkaisemaan myös riitaiset asiat. Arvioinnin ja lausuntopalautteen pohjalta pidetään 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 vastaavissa asioissa. Direktiivin 46 artiklassa säädetään tosiasiallisen käytön puuttumisesta kiistämisperusteena mitätöintimenettelyssä. Direktiivin säännöksestä johtuu, että hallinnollisessa mitätöintimenettelyssä joudutaan arvioimaan

myös aiemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä. Tällainen käytön arviointi on uutta PRH:lle. Vastaavanlainen arviointi tulee direktiivin 44 artiklan edellyttämänä myös väitemenettelyyn, eikä tältä osin kansallista joustovaraa asiassa ole. Direktiivi siis edellyttää, että hallinnollisessa menettelyssä käsitellään vähintäänkin sellaisia riitaisia asioita, joissa mitätöintiä koskevan hakemuksen perusteena olevan aiemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö kiistetään eikä hallinnollinen menettely näin ollen voi rajoittua vain riidattomien asioiden ratkaisemiseen. Näytön arviointiin liittyvien PRH:n uusien tehtävien vaikutusta asianosaisen perustusturvaan turvaamaan oikeusturvaan käsitellään jaksossa 5.1.

Hallinnollinen menettämis- tai mitätöintimenettely 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 valitusvaiheessakin tuomioistuimessa vain rajoitetusti (hallintolainkäyttölaki 586/1996 74–75 §). Hallinnollisen menettämis- tai mitätöintimenettelyn ja väitemenettelyn samankaltaisesta luonteesta ja osin samoista mitätöintiperusteista johtuen hallinnollisen menettämis- tai mitätöintimenettelyn ehdotetaan noudattavan mahdollisimman pitkälle väitemenettelyssä noudatettavia säännöksiä. Samantapaiset menettelyt molemmissa asioissa helpottaisivat myös PRH:n toimintaa menettelyjen järjestämisessä ja tavaramerkin haltijoiden asioimista PRH:ssa.

Koska sekä väitemenettely että hallinnollinen menettämis- tai mitätöintimenettely ovat käytettävissä rekisteröinnin jälkeen, on uudessa tavaramerkkilaissa tarpeen määritellä hallinnollisen menettämis- tai mitätöintimenettelyn suhde väitemenettelyyn. Tavaramerkkilaissa ehdotetaan säänneltävän, että menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen voisi esittää rekisteröidystä tavaramerkistä, ja vasta, kun väiteaika olisi kulunut, 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.

Koska PRH:n hallinnollinen menettämis- tai mitätöintimenettely olisi rinnakkainen vaihtoehto tuomioistuimessa käsiteltävälle menettämis- tai mitätöintiasialle, olisi tarpeen varmistaa se, ettei samaa tavaramerkkiä koskevaa asiaa voitaisi käsitellä samojen osapuolten kesken samanaikaisesti tuomioistuinmenettelyssä ja hallinnollisessa menettelyssä. Tavaramerkkilaissa täsmennettäisiin siten hallinnollisen menettelyn suhde tuomioistuinmenettelyyn. Lähtökohtaisesti menettämistä tai mitätöintiä vaativa osapuoli saisi valita, kumpaa menettelyä hän käyttää. Osapuolille varmistettaisiin pääsy halutessaan tuomioistuinmenettelyyn. Hallinnollisessa menettelyssä myös hakijan vastapuoli, tavaramerkin haltija, voisi halutessaan nostaa esimerkiksi vahvistuskanteen tuomioistuimessa, jolloin hallinnollinen menettely PRH:ssa raukeaisi. Osapuolten kannalta asian vieminen tuomioistuimeen saattaa olla tarpeen myös esimerkiksi todistelutarkoituksessa. Vaikka hallinnollisessa menettelyssä voidaan järjestää suullinen kuuleminen tai vaatimusten tai selvitysten esittely, ei suullinen todistelu ole mahdollista samassa laajuudessa kuin tuomioistuinmenettelyssä. Suullista vaatimusten ja selvitysten esittämistä käsitellään tarkemmin jaksossa 5.1.

Tuomioistuinmenettely olisi menettelyissä siten ensisijainen, että kanteen nostaminen tuomioistuimessa johtaisi vastaavan menettelyn estymiseen PRH:ssa, jos kanne olisi jo vireillä tuomioistuimessa menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen tullessa vireille PRH:ssa. Jos menettämistä tai mitätöintiä koskeva kanne olisi jo vireillä, samaa tavaramerkkiä ja samoja asianosaisia koskevaa menettämistä tai mitätöintiä koskevaa hakemusta ei otettaisi PRH:ssa tutkittavaksi. Tuomioistuinmenettelyn ensisijaisuutta korostaisi myös se, että kanteen nostaminen johtaisi hallinnollisen menettelyn raukeamiseen PRH:ssa, jos hallinnollinen menettely

olisi jo aloitettu ennen kanteen nostamista. PRH:n päätöksestä olisi aina myös mahdollisuus valittaa markkinaoikeuteen, joten osapuolilla olisi tätäkin kautta mahdollisuus saada asia tuomioistuimen arvioitavaksi. Jos hallintomenettelyssä ratkaistava asia olisi valituksen myötä viireillä markkinaoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa, siviiliprosessuaalisen kanteen nostaminen markkinaoikeudessa ei enää rauettaisi hallintoasiaa valitusta käsittelevässä tuomioistuimessa.

Asian raukeaminen PRH:ssa voitaisiin varmistaa niin, että markkinaoikeuden olisi ilmoitettava PRH:lle tavaramerkkiä koskevan kanteen vireille tulosta. PRH käyttäisi tietoa sen varmistamiseen, ettei PRH:ssa käsitellä tuomioistuinkäsittelyn rinnalla samaa asiaa. Vaihtoehtoisesti voitaisiin menettelyn osapuoli velvoittaa ilmoittamaan PRH:lle tuomioistuinasian vireille saatamisesta, 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.

Lisäksi olisi varmistettava, ettei osapuolten välillä kertaalleen ratkaistua asiaa saa uudelleen vireille samoilla perusteilla. Vaikka perinteisesti oikeusvoimasta ei ole säädetty laeissa, ehdotetaan kuitenkin säädetävän siitä, että jos menettämistä tai mitätöintiä koskeva hakemus tai kanne on lainvoimaisesti ratkaistu, uutta menettämistä tai mitätöintiä koskevaa hakemusta tai kannetta ei oteta tutkittavaksi, jos asia koskee samoja asianosaisia, samaa tavaramerkkiä, samaa vaatimusta ja samoja perusteita. Asia voitaisiin kuitenkin tutkia ja käsitellä uudelleen, jos olosuhteet olisivat olennaisesti muuttuneet tai aiemmat vaatimukset ovat kohdistuneet esimerkiksi eri tavaroihin tai palveluihin. Koska tuomioistuinmenettelyn kanssa rinnakkainen hallinnollinen menettely on järjestelynä uuden tyyppinen, on tarpeen säätää erikseen näiden menettelyiden suhteesta ja niiden ratkaisujen oikeusvoimasta, jotta voidaan välttää se, ettei asiaa tarpeettomasti käsitellä uudestaan samoin perustein toisessa forumissa.

Lakiehdotuksen mukaan menettämistä tai mitätöintiä koskeva hakemus 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. Vaihtoehtoisesti asia voitaisiin jättää hallintolain yleissääntelyn varaan, jolloin PRH:lla olisi hallintolain 31 §:n mukaisen selvittämisvelvollisuuden nojalla velvollisuus pyrkiä selvittämään menetettäväksi haetun tavaramerkin käyttöä. Tämä ei olisi perusteltua, sillä tavaramerkin haltija on ainoa, joka pystyy osoittamaan, mille tavaroille tai palveluille merkkiä on käytetty, milloin ja missä määrin. Ehdotettu sääntely myös helpottaisi etenkin käyttämättömien tavaramerkkien ja sellaisten merkien, joiden haltija on lakannut, poistamista rekisteristä. PRH:n päätöksestä tulisi voida kaikissa tapauksissa valittaa markkinaoikeuteen. Tällöin tavaramerkin haltija, jonka rekisteröinti on hänen vastaamattomuutensa takia kumottu, voisi saattaa asian uudelleen arvioitavaksi markkinaoikeudessa.

Tavaramerkkilakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös siitä, että PRH ratkaisisi asian hakemuksen ja sen johdosta annettujen lausuntojen perusteella. Näin ollen 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 tai mitätöintimenettely muistuttaa läheisesti tuomioistuinmenettelyä, koska kyse on lopulta yksityisoikeudellisten vaatimusten ratkaisemi-

sesta. PRH:n harkinta- ja ratkaisuvallan sitominen esitettyihin vaatimuksiin korostaisi vaatimuksen esittäjän perusteluvelvollisuutta. Lisäksi kerran myönnettyihin oikeuksiin ei tulisi puuttua laajemmin, kuin osapuolten oikeussuojan tarve edellyttää.

Toiminimien hallinnollinen kumoaminen

Toiminimen hallinnollista kumoamista koskeva sääntely olisi täysin kansallista sääntelyä ja menettely olisi siten vapaasti muodostettavissa. Vaihtoehtona olisi myös olla perustamatta lainkaan hallinnollista toiminimien kumoamismenettelyä. Kuten edellä jaksossa 2.3 on todettu, toiminimen rekisteröinnin kumoamista kanneteitse on pidetty tarpeettoman raskaana menettelynä erityisesti silloin, kun kumoamista haetaan käyttämättömyyden perusteella ja on selvää, ettei toiminimeä ole käytetty. Muun muassa yleistoimialan käyttöön liittyvistä ongelmista johtuen olisi hallinnollinen menettely tarpeen myös, jotta toisten toiminimien ja tavaramerkkien rekisteröintiesteiksi nykyisin tuleviin laajoihin toimialakuvauksiin pystyttäisiin puuttuman helpommin ja edullisemmin.

Koska toiminimen hallinnollinen kumoaminen olisi asiana hyvin samankaltainen kuin tavaramerkin hallinnollinen menettämis- tai mitätöintimenettely ja molemmissa suoritettaisiin samankaltaista näytön arviointia muun muassa tosiasiallisesta käytöstä, olisi PRH:n menettelyjen järjestämisen vuoksi perusteltua ja hakijoille yksinkertaisempaa, että menettelyt olisivat mahdollisimman pitkälti yhdenmukaiset. Näin ollen toiminimen 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.

Kuten edellä jaksossa 2.3 esitetään, mahdollisuus hakea toiminimen rekisteröinnin kumoamista rekisteriviranomaiselta rajattaisiin koskemaan tilanteita, joissa toiminimen rekisteröinnin kumoamista vaaditaan käyttämättömyyden perusteella. Sinänsä estettä ei olisi menettelyn laajentamiselle muihinkin toiminimilain kumoamisperusteisiin, mutta tältä osin katsotaan, että koska tämän tyyppisten hallinnollisten asioiden käsittelystä PRH:ssa ei ole aiempaa kokemusta, on syytä edetä toiminimien osalta harkiten ja arvioida mahdollista soveltamisalan laajentamista tulevaisuudessa tavaramerkkilain hallinnollisesta menettämis- tai mitätöintimenettelystä saatavien kokemusten perusteella.

Hallinnollisen kumoamismenettelyn ja tuomioistuinmenettelyn suhteesta, vireilläolovaikutuksesta ja oikeusvoimasta ehdotetaan säänneltävän samoin kuin ehdotetussa tavaramerkkilaissa vastaavista syistä. Rekisteröinnin kumoamista koskevan hakemuksen käsittely PRH:ssa olisi tuomioistuinmenettelyyn nähden toissijaista siten, että rekisteriviranomainen ei ottaisi hake-musta tutkittavaksi, jos samaa toiminimeä koskien olisi vireillä kanne tuomioistuimessa samojen asianosaisten välillä. Samoin hakemuksen käsittely PRH:ssa raukeaisi, jos sen vireillä ollessa nostettaisiin kanne samaa toiminimeä koskien samojen asianosaisten välillä.

Tavaroiden ja palvelujen luokitus

Edellä yleisperustelujen jaksossa 2.3 kuvatun mukaisesti PRH tulkitsti 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 luokkaotsikon lisäksi kaikki Nizzan aakkosellisen luettelon sisältämät tavarat ja palvelut.

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 suojapiirin määrittelemisen edellyttäisi tietoa siitä, mitä luokitus-sääntöjä tavaramerkkiin on sen hakemisajankohtana sovellettu. Tietämättömyys aiemmista luokitustulkinnosta voi johtaa tahattomiin rekisteröinti- ja väitetilanteisiin sekä oikeudenkäynteihin. Tästä syystä on arvioitu, tulisiko myös ennen lain voimaantuloa rekisteröityjen tavaramerkkien luokitus tämentää direktiiviä vastaavien luokitus säännösten mukaiseksi.

EU-tavaramerkkiasetus 2015/2424 sisältää säännökset ennen IP TRANSLATOR -tapauksen (C-307/10) haettujen tavaramerkkien tavara- ja palveluluetteloiden täsmäntämisestä. Asetuksen 28 artiklan 8 kohdan mukaisessa menettelyssä vanhojen rekisteröintien haltijoiden tuli ilmoittaa EUIPO:lle luokituksen täsmäntämisestä 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 tämentää vain sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joiden katsottiin EUIPO:n laatimissa luetteloissa olevan epätasällisiä, ja täsmennys voitiin tehdä koskemaan vain sellaisia tavaroita tai palveluita, jotka kuuluivat luokkaotsikon kirjaimelliseen merkitykseen tai Nizzan aakkoselliseen luetteloon. EUIPO:n täsmennysmenettelyä on kritisoitu osin epäonnistuneeksi sen rajoitetun soveltuvuuden, lyhyen määräajan ja osin puutteellisen ohjeistuksen osalta.

Vanhojen rekisteröintien täsmennysmenettely voitaisiin toteuttaa EUIPOa 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 täsmennysmenettely 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.

Täsmäntäminen voitaisiin toteuttaa tietyssä kaikille tavaramerkeille yhteisessä määräajassa lain voimaantulon jälkeen. Yksi vaihtoehto olisi, että tavaramerkin täsmäntämiselle varattava määräaika olisi esimerkiksi vuoden tai kaksi vuotta. Määräajan tulisi olla riittävä, jotta tieto täsmennysmahdollisuudesta saataisiin viestitettyä tavaramerkkien haltijoille, ja heille jää riittävästi aikaa toimia. Vuoden tai kahden määräaika olisi toisaalta tarpeeksi lyhyt, jotta siirtymäaika jäisi mahdollisimman lyhyeksi. EUIPO:n luokituksen täsmäntämiselle 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 selkeytymi-

seen 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 tai kahden vuoden määräajalle olisi myös se, että täsmennysilmoitus tehtäisiin viimeistään, kun rekisteröinti uudistetaan seuraavan kerran lain voimaan tulon jälkeen. 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 aiheutuisi oikeudenmenetyksiä siitä syystä, ettei täsmennysilmoituksia tehdä ajoissa. Toisaalta joillakin rekisteröinnin uudistamistarve voisi olla heti uuden lain voimaan tulon jälkeen. Tähän liittyvät ongelmallisuudet voitaisiin kuitenkin välttää säätämällä riittävästä siirtymäajasta sellaisten tavaramerkkien osalta, joiden uudistamistarve tulisi pian lain voimaantulon jälkeen. Käytännössä tämä vaihtoehto tarkoittaisi, että täsmennysilmoituksia voisi tulla noin 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. Tavaramerkkien haltijat saattaisivat olla myös eri asemassa riippuen siitä, milloin he tekevät tavara- ja palveluluettelojen täsmennyksen. Luokitus-tulkinnat ja –käytännöt ovat muuttuneet paljon lähivuosina. Edellä mainittu 10 vuotta, joka kaikkien tavaramerkkien uudistamiseen kuluisi, on pitkä aika, jolloin sitä, mikä on täsmällinen tavara- ja palveluluettelo, voidaan arvioida mahdollisesti eri tavoin vuonna 2019 tai 2029.

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 tuomioistuim on EU-tavaramerkkiä koskevassa ratkaisussaan C-501/15 (Cactus SA, EU:C:2017:750, tuomio 11.10.2017) katsonut, että IP TRANSLATOR -ratkaisu (C-307/10) ei rajoita ennen IP TRANSLATOR -ratkaisua 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. Toisaalta tulkinnan säilyttämistä ennallaan puoltaa osaltaan omaisuuden suoja näkökulma. Haltijan tulisi voida luottaa siihen, että yksinoikeus kattaa sen, mitä hän hakemishetkellä on tarkoittanut.

Esityksessä ehdotetaan, että luokitusta tulisi täsmentää vanhojen rekisteröintien osalta. Täsmennysmenettelyn käyttöönottoa puoltaa rekisterin selkeys, joka vahvistaisi monella tapaa ennakoitavuutta ja oikeusvarmuutta. Jos tavara- ja palveluluettelojen tulkinta säilytettäisiin ennallaan, jäisi tavaramerkkirekisteriin eri tavalla tulkittavia tavaraluetteloja, mikä vaikeuttaa esteharkintaa ja tavaramerkkirekisterin sisällön ymmärtämistä myös pitkällä aikavälillä. Kun uuden käytännön mukaisesti luokiteltujen tavaramerkkien määrä kasvaa, olisi erittäin haastavaa tietää, miten kulloinkin haetun tavaramerkin tavaraluettelo tulisi tulkita, ja mille tavaroille tai palveluille merkki on suojattu. Tarkoituksenmukainen toteutustapa olisi, että täsmennys tehtäisiin viimeistään silloin, kun tavaramerkin voimassaolon uudistamista koskeva hakemus

pantaisiin vireille ensimmäisen kerran uuden lain voimaan tulon jälkeen. Uudistamisen yhteydessä toteuttava täsmennysmenettely johtaisi toivottuun lopputulokseen, eli selkeään tavaramerkkirekisteriin ja yhdenmukaisesti tulkittaviin tavara- ja palveluluetteloihin. 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 välttyään.

Luokituksen täsmennysten osalta on lisäksi arvioitu, onko syytä täsmentää myös ajalla 1.10.2012–31.12.2013 jätettyjä tavaramerkkihakemuksia, jotka sisältävät viittauksen Nizzan aakkoselliseen luetteloon. Kuten edellä on todettu, hakemuksen jättäminen tällaisella viittauksella oli rajoitetun ajan mahdollista ja tällöin hakemuksen tavara- ja palveluluettelon katsottiin sisältävän luokkaotsikon lisäksi kaikki Nizzan aakkosellisen luettelon sisältämät tavarat ja palvelut. Viittaus Nizzan aakkoselliseen luetteloon jättäisi vastaavasti kuin edellä on selostettu tavaramerkkirekisteriin eri tavoin tulkittavia tavara- ja palveluluetteloja, joista ei suoraan selviäisi, mille tavaroille ja palveluille tavaramerkki olisi suojattu. Tavaramerkkirekisterin selkeyden ja edellä esitettyjen muiden syiden perusteella olisi siis tarpeen, että myös tällaisia tavara- ja palveluluetteloja täsmennettäisiin. Tällaisten tavaramerkkien osalta olisi vaihtoehtona, jos tavaramerkin haltija ei itse ilmoittaisi täsmennyksestä, että PRH täydentäisi tavara- ja palveluluetteloon hakemishetkellä voimassa olleen Nizzan aakkosellisen luettelon sisältämät tavarat ja palvelut. Tämä täydentäminen aiheuttaisi PRH:lle ylimääräistä työtä, ja johtaisi monin paikoin hyvin pitkään tavara- ja palveluluetteloihin. Pitkät tavara- ja palveluluettelot vaikeuttavat esteharkintaa ja tavaramerkkirekisterin luettavuutta. Koska PRH on kuitenkin edellä mainitulla ajalla itse ohjeistanut hakijoita sisällyttämään tavaramerkkihakemukseen kyseisen viittauksen Nizzan aakkoselliseen luetteloon, on perusteltua, että tavaramerkin haltijalle ei aiheudu oikeudenmenetyksiä. Näin ollen esityksessä ehdotetaan, että PRH täydentäisi tavara- ja palveluluetteloon Nizzan aakkosellisen luettelon sisältämät tavarat ja palvelut, jos tavaramerkin haltija ei itse ilmoittaisi tavara- ja palveluluettelon täsmennyksestä.

Täsmennysilmoitusten käsittely vaatisi PRH:lta lisäresursseja jäljempänä jaksossa 4.2 mainitun tavoin. Ilmoitusten käsittely saattaisi ruuhkauttaa sen menettelyjä tai vähintäänkin luokitustoimintoja. PRH:n tulisi myös panostaa täsmennysilmoituksen tekemiseen liittyvään kattavaan ja helposti saatavilla olevaan ohjeistamiseen. Esityksessä ehdotetaan, että PRH ilmoittaisi täsmentämismahdollisuudesta tavaramerkin uudistamista koskevan ilmoituksen yhteydessä. Ilmoituksia menisi 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. Toisaalta rekisteröinnin uudistamista koskevia ilmoituksia ei saada toimitettua tälläkään hetkellä aina kaikille. Kansainvälisten rekisteröintien osalta ilmoitusten toimittaminen ulkomaisille haltijoille voisi tuottaa ongelmia. Kaikkien tavaramerkkien hakijoiden tai haltijoiden osoitetiedot eivät ole myöskään 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. Toisaalta rekisteröinnin uudistamista koskevassa sähköisessä järjestelmässä voidaan tiedottaa uudistamista tekevää, että tuolloin on viimeinen hetki ilmoittaa tavara- ja palveluluettelon täsmentämisestä, minkä vuoksi oikeudenmenetyksiä ei synny tiedon saamatta jäämisen vuoksi.

Sitä, kuinka montaa tavaramerkkirekisteröintiä tai kansainvälistä rekisteröintiä täsmennys voisi mahdollisesti koskea ja minkälaisia vaikutuksia täsmennysmenettelyllä olisi, on arvioitu tarkemmin jäljempänä taloudellisten vaikutusten yhteydessä, jaksossa 4.1.

3.3 Keskeiset ehdotukset

Lakitekkinen 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. Lisäksi tavaramerkki- ja mallioikeusrikkomusta sekä teollisoikeusrikosta koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin siten, että myös EU-tavaramerkit ja yhteisömallit sisältyisivät säännösten soveltamisalaan.

Kauttakuljetus

Tavaramerkin haltijalle kuuluvan yksinoikeuden sisältöä täsmennettäisiin direktiivin mukaisesti kauttakuljetustapauksissa niin, että merkin haltijalle kuuluva yksinoikeus raukeaa, jos tuliselvitysmenettelyssä 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 määrätään 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 muun muassa uudistamishakemuksen 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. Tällä estettäisiin se, että hakemus voisi olla eri menettelyissä, tuomioistuimessa valituksen johdosta ja PRH:ssa käsittelyn jatkamispyynnön johdosta, samanaikaisesti vireillä. Lisäksi raukeamista koskevaa säännöstä muutettaisiin vastaamaan tavaramerkkidirektiivin 7 artiklaa siten, että hakemus voisi raueta myös osittain.

Hallinnollinen menettämis- tai mitätöintimenettely

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

Hallinnollinen menettämis- tai mitätöintimenettely ehdotetaan toteutettavan hallintomenettelynä, jossa sovellettaisiin mahdollisimman pitkälti hallintolain sääntelyä. Hallinnollisen menettämis- tai mitätöintimenettelyn ja väitemenettelyn samankaltaisesta luonteesta ja osin sa-

moista mitätöintiperusteista johtuen hallinnollisen menettämisen- tai mitätöintimenettelyn ehdotetaan noudattavan mahdollisimman pitkälle väitemenettelyssä noudatettavia säännöksiä. PRH ei voisi ottaa käsiteltäväkseen muita kuin tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevia vaatimuksia. PRH voisi tutkia menettämistä tai mitätöintiä koskevan asian vain hakemuksen mukaisessa laajuudessa. Menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen voisi tehdä rekisteröidystä tavaramerkistä, ja vasta, kun väiteaika olisi kulunut, ja mahdolliset väiteratkaisut olisivat lainvoimaisia.

Menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen tekijä saisi lähtökohtaisesti valita, kumpaa menettelyä, hallinnollista vai tuomioistuimenmenettelyä, hän haluaa käyttää tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevassa asiassa. Kanteen nostaminen tuomioistuimessa johtaisi vastaavan menettelyn estymiseen taikka käsittelyn raukeamiseen PRH:ssa. Myös menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen tekijän vastapuolella, tavaramerkin haltijalla, olisi mahdollisuus saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi nostamalla tuomioistuimessa esimerkiksi 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 ja tavaramerkin haltija ei vastaisi lainkaan hakemukseen, katsottaisiin, ettei merkin tosiasiallista käyttöä ole osoitettu ja tavaramerkki voitaisiin tämän johdosta julistaa menetetyksi hakemuksen mukaisesti. Tämä helpottaisi etenkin käyttämättömien tavaramerkkien ja sellaisten tavaramerkkien, 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 kumoamiseksi 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 tunnusmerkkioikeudellisesta 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 palveluluetteloiden täsmennysmenettelystä siten, että tavara- ja palveluluettelon täsmennysilmoitukset tehtäisiin PRH:lle. Täsmennysilmoitus olisi jätettävä viimeistään sinä päivänä, kun tavaramerkin voimassaolon uudistamista koskeva hakemus laitettaisiin vireille 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 tavarat ja palvelut, joille tavara- ja palveluluettelo täsmennetään. Täsmennysilmoitus voisi sisältää vain sellaisia tavaroita tai palveluja, joiden voidaan katsoa sisältyneen kyseiseen luokkaan tavaramerkin hakemishetkellä ja jotka tavara- ja palveluluettelo edelleen kattaa. Täsmennysilmoituksen lainvoimaisen ratkaisemisen tai 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 tulisi tehdä viimeistään tavaramerkin voimassaolon uudistamisen yhteydessä, tulkittaisiin kaikkia tavara- ja palveluluetteloja näin ollen uuden tavaramerkkidirektiivin mukaisesti noin kymmenen vuoden kuluttua lain voimaantulosta.

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 luokan 9 tavarat”.

4 ESITYKSEN VAIKUTUKSET

4.1 Taloudelliset vaikutukset

Singaporen sopimus

Singaporen sopimuksessa määrätään lähinnä tavaramerkin rekisteröintimenettelyä koskevista seikoista. Sopimuksella ei ole yrityksiin kohdistuvia taloudellisia vaikutuksia.

Tavaramerkkiä koskeva hallinnollinen menettämis- tai mitätöintimenettely

Nykyisin tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä vaativan on nostettava kanne tuomioistuimessa. Lakiehdotus mahdollistaisi tavaramerkin menettämisen tai mitätöinnin käsittelyn 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 halutessaan mahdollisuus nostaa kanne tuomioistuimessa, jolloin hallinnollinen menettely PRH:ssa tietyin edellytyksin raukeaisi.

Uudessa hallinnollisessa menettelyssä käsiteltävien asioiden määrää on vaikea arvioida etukäteen. Rekisteröityjä kansallisia tavaramerkkejä on voimassa noin 70 000 kpl ja kansainvälisiä rekisteröintejä noin 35 000 kpl. Markkinaoikeuteen saapui vuonna 2017 yhteensä 24 tavaramerkkiä koskevaa valitusasiaa ja 16 riita-asiaa. Markkinaoikeudessa käsiteltävien asioiden määrästä ei kuitenkaan voi tehdä suoraa päätelmää uuden menettelyn asiamäärästä, koska markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksu on huomattavan korkea, ja menettelyyn liittyy aina kulumiski. 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 PRH:ssa vuosittain noin 100 kpl. Hallinnollisessa menettämis- tai mitätöintimenettelyssä asioita voisi olla tätä vähemmän, koska PRH tutkii ennen tavaramerkin rekisteröintiä rekisteröintiesteet, ja sivullisella on rekisteröinnin jälkeen ollut mahdollisuus 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. Arvioi-

daan, että tavaramerkkejä koskevia hallinnollisia menettämistä tai mitätöintiä koskevia hakemuksia 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, joka on tällä hetkellä 275 €. Hallinnollisen menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen maksun suuruus olisi arviolta noin 400 €. Menettelyä käyttävälle yritykselle aiheutuisi myös hallinnollista työtä menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen 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 mitätöintiä koskevan hakemuksen tekijöistä ja 70 %:ia vastaajista. Tämä vastaisi asiamiehen käyttöastetta PRH:n nykyisessä väitemenettelyssä.

Yrityksen asioidessa suoraan PRH:ssa hakemuksen 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 lausuntoja tai todistelua esitetään. Hallinnollisen menettämistä tai mitätöintimenettelyn kustannuksiksi arvioidaan näin ollen 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 tietyin edellytyksin raukeaa.

Menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen vireille pano ei ole koskaan pakollista, vaan oikeudenhaltija arvioi tarkoituksenmukaiset keinot yksinoikeutensa suojaamiseksi. Kyseessä on rinnakkainen mahdollisuus sille, että asia käynnistettäisiin tuomioistuimessa. Edellä kuvatuilla perusteilla on selvää, että uusi hallinnollinen menettely tarjoaa soveltamisalallaan tuomioistuimenmenettelyn rinnalle edullisemman vaihtoehdon, ja se on omiaan alentamaan yrityksille aiheutuvia kustannuksia tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevissa asioissa. Kustannusten alenemisesta ei ole mahdollista esittää euromääräistä arviota, koska ei ole ennakoitavissa, missä määrin uusi menettely saattaisi korvata tuomioistuinmenettelyn. Nykyisin menettämistä tai mitätöintiä on vaadittava nostamalla kanne markkinaoikeudessa. Oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on yrityksiltä 2 000 € ja yksityishenkilöltä 500 €. Oikeudenkäyntikulut tyypillisesti koko menettelyn osalta ovat riitaisessa asiassa arviolta 30 000–50 000 €. Kustannukset eivät ole suoraan vertailukelpoisia hallinnollisen menettelyn arvioituihin kustannuksiin, sillä tuomioistuimessa käsiteltävät asiat ovat todennäköisesti usein riitaisempia ja laajempia.

Toiminimen kumoaminen

Toiminimen hallinnollinen kumoaminen olisi uusi menettely. Nykyisin toiminimen rekisteröinti voidaan kumota vain tuomioistuimessa. Hallinnollisessa menettelyssä toiminimen kumoamista voisi 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.

Merkittävällä osalla kaupparekisteriin merkityistä yrityksistä on ns. yleistoimiala, ja muutenkin yritysten kaupparekisteriin merkitty toimiala on yleensä muotoiltu varsin laajaksi. Osit-

taiskumoamisen mahdollisuus koskisi siksi suurta osaa kaupparekisteriin merkityistä yrityksistä. Toiminimen kumoamisperusteeseen vetoaminen edellyttää, että kumoamista koskevan hakemuksen tai kanteen 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 toiminimelle 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 kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta täsmentää muutosilmoituksella maksutta toimialaansa rekisteröidyn toimialan puitteissa 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 apu-toiminimiä tai toiminimen vieraskielisiä käännöksiä, joiden määrästä ei ole saatu tarkkaa tietoa. Markkinaoikeuteen saapui vuonna 2017 yhteensä 13 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 käyttämättömyyden perusteella, jos toiminimeä on käytetty jollain sen rekisteröidyllä toimialalla. Lisäksi toiminimeen liittyvä taloudellinen arvo on tyypillisesti suhteellisen pieni verrattuna valituksen tai riita-asian aiheuttamiin kustannuksiin.

Edellä esitettyjen lukujen perusteella ei ole mahdollista esittää tarkkaa arviota tulevista asiämääristä. Arvioidaan, että hallinnollisessa menettelyssä hakemuksia tehtäisiin vuosittain noin 20–50 kpl. Hallinnollinen toiminimen kumoamisen menettely olisi edellä tavaramerkeistä todetun kaltaisesti edullisempi kuin menettely markkinaoikeudessa. Sekä hakemusmaksu että hallinnollinen työ ja mahdolliset asiamieskustannukset jäisivät pienemmiksi kuin tuomioistuinmenettelyssä. Koska menettelyt toiminimien kumoamisen menettelyssä ja tavaramerkkien hallinnollisessa menettämis- ja mitättömyysmenettelyssä olisivat hyvin samankaltaisia, toiminimen hallinnollisesta kumoamisen menettelystä 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 mitätöintiä koskevissa menettelyissä pyynnöstä osoitettava käyttäneensä tosiasiallisesti toiminimeä vaatimustansa koskevalla toimialalla. Käytön osoittamista koskeva vaatimus nostaisi toiminimen haltijan kynnystä puolustaa yksinoikeuttaan suhteessa myöhempiin hakemuksiin ja oikeuksiin. Toi-

saalta 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 sinä päivänä, kun tavaramerkin uudistamista koskeva hakemus laitetaan vireille ensimmäisen kerran lain voimaan tulon jälkeen. 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 tai täsmennysilmoituksen lainvoimaisen ratkaisemisen 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 esimerkiksi tutustuttava Nizzan sopimuksen mukaiseen, tavaramerkin hakemispäivän mukaiseen painokseen ja selvitettävä, mitä tavaroita tai palveluja kyseiseen luokkaan on tuona ajankohtana kuulunut. Nizzan aakkosellisenkaan luettelo ei toisaalta sisällä luetteloa kaikista mahdollisista tavaroista tai palveluista, joita kyseiseen luokkaan voi kuulua. Uusia tavaramerkkejä hakevien kannalta on oleellista, että tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut käyvät ilmi suoraan tavaramerkkirekisteristä. Tällä vältettäisiin aiheuttomia kustannuksia siitä, että haetulle tavaramerkille löytyy rekisteröintieste, jolloin uutta tavaramerkkiä ei rekisteröidä. Rekisterin selkeys olisi tärkeää myös sivullisten kannalta, ettei elinkeinotoiminnassa tahattomasti käytettäisi sellaisia merkkejä, jotka loukkaisivat toisen tavaramerkkiä. Rekisterin selkeys suojaisi myös tavaramerkin haltijaa. Lisäksi tavaramerkkiluokitukseen liittyvä tulkinna-varaisuus aiheuttaisi epävarmuutta oikeudenhaltijan kannalta, jos tämä haluaisi puuttua loukkaavaksi katsomaansa toimintaan. Esimerkiksi tavaramerkin haltijan nostamaan loukkauskanteeseen voisi olla mahdollista vastata väittämällä, ettei tavaramerkki kata kyseisiä tavaroita tai palveluita.

Kaikilla tavaramerkin haltijoilla ei ole tarvetta tavara- ja palveluluetteloiden täsmentämiseen. Tarve mahdolliseen tavaramerkin tavara- ja palveluluettelon päivitykseen riippuu ensinnäkin siitä, missä luokassa oleville tavaroille tai palveluille merkkiä tosiasiaassa käytetään ja siitä, sisältävätkö tavarat ja palvelut kyseisen luokkaotsikon kirjaimelliseen merkitykseen. PRH:n tavaramerkkirekisterissä on ennen 1 päivää lokakuuta 2012 haettuja kansallisia, yhä voimassa tai vireillä olevia tavaramerkkejä, noin 56 800 kpl ja Suomeen kohdennettuja voimassa olevia tai vielä vireillä olevia kansainvälisiä rekisteröintejä noin 36 000 kpl. 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 kansallisista tavaramerkkihakemuksista oli hakemus jätetty tavara- ja palveluluettelon luokkaotsikkoa käyttäen. Tämä tarkoittaisi, että noin 45 000 kansallista tavaramerkkiä sisältäisi luokkaotsikon. Kansainvälisten rekisteröintien osalta luokkaotsikkoja on arvioitu olevan noin 15 %:ssa rekisteröinneissä, minkä perusteella mahdollisia täsmennettäviä rekiste-

röintejä olisi noin 4 600. 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.

EU-tavaramerkkiasetukseen sisältyi vastaavanlainen vanhojen EU-tavaramerkkien luokituksen täsmennysmenettely, jossa täsmennysilmoituksia tehtiin määräajassa 25 000 kpl. EUIPO:ssa arvioitiin, että tavaramerkkejä, joilla täsmennysmahdollisuus olisi ollut käytettävissä, olisi ollut noin 100 000 kpl. EUIPO:ssa täsmennyspyyntöjä tuli siis noin 25 % niistä rekisteröinneistä, joissa täsmennys olisi ollut mahdollinen. Koska Suomessa on noudatettu EUIPO:n aiempaa luokituskäytäntöä vastaavaa tulkintaa, voidaan arvioida, että täsmennysilmoitusten osuus olisi Suomessa vastaavanlainen. Edellä mainituin tavoin Suomessa on voimassa noin 47 000 kansallista tavaramerkkiä ja 4600 Suomeen kohdistettua kansainvälistä rekisteröintiä, joita täsmennysmenettely enintään voisi koskea. Jos täsmennysilmoituksia tehtäisiin Suomessa vastaavassa suhteessa kuin EUIPO:ssa, tarkoittaisi se yhteensä noin 13 000 kansallista tavaramerkkiä ja kansainvälistä rekisteröintiä koskevaa täsmennysilmoitusta. Vaikka EUIPO:ssa noudatettu menettely on lähin vertailukohta nyt ehdotetulle menettelylle, liittyy täsmennysilmoitusten 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 täsmennysilmoitusten määrään vaikuttaa myös se, kuinka hyvin täsmentämismahdollisuudesta tiedotetaan tavaramerkkien haltijoille etukäteen. Koska täsmennysmahdollisuudesta informoitaisiin haltijoita samalla kuin tiedotettaisiin rekisteröinnin uudistamisen tarpeesta, on oletettavaa, että täsmennysilmoituksia tulisi enemmänkin kuin 25 % mahdollisista rekisteröinneistä.

Yksittäisen tavaramerkin luokituksen täsmennyksen aiheuttama hallinnollinen työ tai kustannus riippuu suuresti mm. tavaramerkillä suojattujen tavarajen ja palveluluokkien määrästä, haltijan tavaramerkkien määrästä ja siitä, mistä tavarajien tai palveluluokasta on kyse. Osa yrityksistä hoitaneet tavaramerkin tavarajien ja palveluluettelon täsmennyksen 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.

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 täsmentämisestä 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 täsmennysmenettelyssä käytettäisiin asiamiespalveluja muita tavaramerkkiasioita laajemmin, jolloin asiamiespalkkioiden kustannus olisi tätä suurempi.

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

Ehdotetuista siirtymäsäännöksistä voi seurata lisäksi, että osa tavaramerkin haltijoista ei täsmennä tavaramerkkiluokitustaan määräajassa, vaikka heillä olisi siihen tarvetta. Siinä tapauksessa tavaramerkin rekisteröinti ei jatkossa enää kattaisi sellaisia tavaroita tai palveluja, jotka eivät sisälly luokkaotsikon kirjaimelliseen merkitykseen. 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. Tavaramerkki 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. Aktiivisella tiedottamisella voidaan myös vaikuttaa siihen, ettei oikeudenmenetyksiä aiheutuisi.

4.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan

Tavaramerkkihakemusten raukeaminen ja käsittelyn jatkaminen

Ehdotetun lain 21 §:n 2 momentissa säädettäisiin tavaramerkkihakemuksen raukeamisesta ja lain 22 §: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 huomautetuilta osin eikä raukeamisesta lähetettäisi hakijalle erillistä päätöstä. Jos siis tavaramerkkihakemuksessa 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 22 §:ssä säädettäisiin rauenneen hakemuksen käsittelyn jatkamisesta, mikä olisi uusi vaihe PRH:n käsittelyprosessissa. Menettely perustuu Singaporen sopimuksen 14 artiklaan. Jos hakemus olisi 21 §:n 2 momentin mukaisesti rauennut, hakija voisi pyytää raukeamisen jälkeen hakemuksensa käsittelyn jatkamista 22 §:ssä mainittujen edellytysten täytyessä. Uusi menettelyvaihe pitkittää jossain määrin hakemusmenettelyjä PRH:ssa, sillä esimerkiksi toisen tavaramerkkihakemuksen esteharkintaa suorittaessaan PRH joutuu odottamaan kaksi kuukautta tietääkseen, 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 katetaan kuitenkin hakijoilta perittävillä maksuilla. PRH:n arvion mukaan hakijalta edellytettävä maksu käsittelyn jatkamisesta voisi olla arviolta 100 €.

Hallinnollinen tavaramerkkien menettämis- tai mitätöintimenettely ja toiminimien kumoamisenmenettely

Ehdotetun lain 54–57 §:ssä säädetään tavaramerkkejä koskevasta hallinnollisesta menettämistä tai mitätöintimenettelystä. Sääntelyllä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 45 artikla. Ehdotetun lain säännöksillä PRH:een perustettaisiin uusi hallinnollinen menettämistä tai mitätöintimenettely. Menettelyn vaihtoehtoja ja toteuttamistapaa on selostettu edellä jaksossa 3.2. Edellä jaksossa 3.2 selostetuilla tavoin vastaavan hallinnollisen kumoamismenettelyn perustamista ehdotetaan myös toiminimiin.

Hallinnollisen menettämistä tai mitätöintimenettelyn myötä PRH:lle tulee uusia näytön arviointiin liittyviä tehtäviä, joita on selostettu edellä jaksossa 3.2. Tällaisen näytön arviointiin liittyvän työn lisääntymisen seurauksena on mahdollista, että suullisen käsittelyn toimittamisen tarpeet lisääntyvät tuomioistuimissa niiden käsitellessä valituksia PRH:n hallinnollisen menettämistä tai mitätöintiratkaisuista.

On arvioitu, että tavaramerkkejä koskevia hallinnollisia menettämistä tai mitätöintiä koskevia hakemuksia tulisi vuodessa 50–100 kpl. Tämä aiheuttaisi PRH:lle arviolta yhden henkilötövuoden lisäyksen tarpeen. Kustannuksia tästä aiheutuisi PRH:lle arviolta 100 000 euroa. Toiminimien hallinnollisia kumoamista koskevia hakemuksia on arvioitu tulevan muutamia kymmeniä kappaleita vuodessa, enintään todennäköisesti 50 kpl per vuosi. Tästä aiheutuva noin 0,5 henkilötövuoden lisäys aiheuttaisi PRH:ssa arviolta 50 000 euron lisäkustannukset. Hallinnollisista menettämistä tai mitätöintiä tai kumoamista koskevista hakemuksista perittäisiin hakijalta maksu, joka edellä selostetuilla tavoin olisi todennäköisesti arviolta 400 euroa. Tämä kattaisi näin ollen PRH:lle syntyneistä lisäkustannuksista tavaramerkkien osalta noin 40 000 euroa ja toiminimien osalta 20 000 euroa.

Tavaroiden ja palvelujen luokitus

Ehdotetun tavaramerkkilain 107 §:n 6–9 momentissa ehdotetaan säädettävän tavara- ja palveluluetteloiden täsmennysmenettelystä. Täsmennysmenettely koskisi tavaramerkkejä ja Suomeen kohdennettuja kansainvälisiä rekisteröintejä, jotka ovat tulleet vireille ennen 1 päivää lokakuuta 2012 ja jotka kattavat koko Nizzan luokituksen mukaisen luokkaotsikon jossakin tavara- ja palveluluokassa. 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 tämentää tavara- ja palveluluetteloaan.

Edellä jaksossa 4.1 selostetuilla tavoin PRH on arvioinut, että täsmennysmenettelyn kohteena voisi olla 47 000 kansallista tavaramerkkiä ja 4 600 Suomeen kohdistettua kansainvälistä rekisteröintiä. Jos täsmennyksiä tulisi noin 25 %:sta rekisteröintejä, tarkoittaisi tämä noin 13 000 täsmennysilmoitusta. Näiden täsmennysilmoitusten käsittely sekä neuvonta täsmennyksiin liittyvissä asioissa aiheuttaisi PRH:lle 2 henkilötövuotta 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. PRH:lle aiheutuisi lisäksi lisätyötä siitä, että se 107 §:n 7 momentin mukaisesti lisäisi tavaramerkin tavara- ja palveluluetteloon Nizzan aakkoselliseen luetteloon kuuluvat tavarat ja palvelut, jos tavaramerkin haltija ei itse ilmoita luetteloa, tai 8 momentin mukaisissa tilanteissa puuttuvan luokkaotsikon. Koska PRH:lle aiheutuvan työn määrä ei ole varmuudella arvioitavissa, on PRH:n resursseja syytä tarkastella mm. viraston tulosityönsä yhteydessä tulevina vuosina.

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 lähelle 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 resursointia mm. tulosohtausprosessin 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.

Työryhmä julkaisi 11.9.2017 taustamuistion tavaramerkkilain uudistamisesta, jossa hahmoteltiin työryhmän alustavia ehdotuksia tavaramerkkilain uudistamisesta. Taustamuistiosta järjestettiin työ- ja elinkeinoministeriön tiloissa avoin keskustelutilaisuus 29.9.2017. Työryhmän lopullinen mietintö laadittiin hallituksen esityksen muotoon ja se luovutettiin työ- ja elinkeinoministeriölle 19 päivänä maaliskuuta 2018 (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Yritykset 15/2018). Mietintöön sisältyi Keskuskauppakamarin eriyvä mielipide.

Työryhmän mietintö lähetettiin lausuntokierrokselle 20 päivänä maaliskuuta 2018. Lausuntopyyntö osoitettiin oikeusministeriölle, ulkoasiainministeriölle, valtiovarainministeriölle, opetus- ja kulttuuriministeriölle, maa- ja metsätalousministeriölle, Patentti- ja rekisterihallitukselle, Helsingin käräjäoikeudelle, korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallinto-oikeudelle, markkinaoikeudelle, valtakunnan syyttävävirastolle, tietosuojavaltuutetun toimistolle, Tullille, Helsingin yliopistolle, Teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskus TEKES:ille, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lle, Keskuskauppakamarille, Suomen Yrittäjille, Suomen Patenttiasiamiehet ry:lle, Patentti-insinöörit ry, Suomen keksijäin keskusliitto KEKE ry:lle, IPR University Center:lle, Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry:lle, Suomen Asianajajaliitolle ja Suomalaiselle lakimiesyhdistykselle. Työryhmän mietinnöstä saatiin lausunnot yhteensä 20 taholta, jotka edustivat viranomaisia, tuomioistuimia, elinkeinoelämää tai järjestöjä.

Tavaramerkkilain kokonaisuudistus nähtiin tarpeellisena ja kannatettavana. Lausunnoissa esitetyt näkemykset on pyritty ottamaan esityksen jatkovalmistelussa huomioon muuan muassa seuraavasti:

Mahdollisuutta jättää tavaramerkkihakemus englanninkielellä kannatettiin nimenomaisesti muutamassa lausunnossa. Tämän katsottiin ottavan huomioon muuttunut toimintaympäristö ja

mahdollisesti lisäävän kansallisen tavaramerkin kilpailukykyisyyttä vaihtoehtoisin kansainvälisiin suojamuotoihin verrattuna. Heikkennyksenä kuitenkin pidettiin sitä, että tavaramerkkihakemusta ei missään vaiheessa käännettäisi kansalliskielille, jolloin kolmansilla ei olisi mahdollisuutta tutustua esimerkiksi tavara- ja palveluluetteloon suomeksi tai ruotsiksi. Ongelmallisena pidettiin myös sitä, että englanninkielinen hakemus käsiteltäisiin suomeksi tai ruotsiksi, jos hakemuksessa olisi puutteita tai siihen kohdistuisi hylkäysperuste. Mahdollisuuden hakea tavaramerkkiä englanninkielellä katsotaan lisäävän heikosti tai ei lainkaan suomea tai ruotsia puhuvien mahdollisuuksia suojata elinkeinotoiminnassaan käyttämää merkkiä. Englanninkielisen hakemuksen käsittely vastaisi kansainvälisissä rekisteröinneissä noudatettua. Tälläkin hetkellä on kansallisesti voimassa olevia tavaramerkkejä, joiden suoja-ala määräytyy vain englanninkielisen tavara- ja palveluluettelon perusteella. Singaporen sopimuksen 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa lisäksi määrätään, että tiedonantojen, kuten hakemusten, mitään tietoa tai elementtiä ei saa vaatia useammalla kuin yhdellä viraston hyväksymällä kielellä. Näin ollen esitykseen ei tehty tältä osin muutoksia.

Hallinnollista menettämistä tai mitätöintimenettelyä työryhmän mietinnössä esitetyssä muodossa kannatettiin lausunnoissa laajasti. Kahdessa lausunnossa preferoitiin Ruotsissa käytössä olevan menettelyn kaltaista menettelyä, jossa rekisteriviranomainen ei käsittele riitaisia menettämistä tai mitätöintiasioita. Edellä jaksossa 3.2 Toteuttamisvaihtoehdot on kuvattu, miksi tällaisen menettelyn ei katsota olevan riittävä tavaramerkkidirektiivin täytäntöönpanemiseksi. Muutamissa lausunnoissa kiinnitettiin huomiota siihen, että työryhmän mietinnön sisältämä ehdotus hallinnollisen menettelyn ja tuomioistuimen menettelyn suhteesta, vireilläolovaikutuksesta ja oikeusvoimasta, voisi mahdollistaa haitantekotarkoituksessakin tehdyn kanteen nostamisen ja sitä myötä asian raukeamisen PRH:ssa missä menettelyn vaiheessa tahansa, mikä voisi aiheuttaa myös turhia kustannuksia. Asiaa arvioitiin, ja koska useissa lausunnoissa korostettiin ja kannatettiin tuomioistuimen ensisijaisuutta ja mahdollisuutta saada asia aina halutessa tuomioistuimen arvioitavaksi, esitystä ei tältä osin muutettu, vaan kanteen nostaminen johtaisi aina hallintoasian raukeamiseen PRH:ssa. Sitä vastoin esitystä tarkennettiin siten, että jos hallintoasiasta olisi jo valitettu markkinaoikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen, siviiliprosessuaalisen kanteen nostaminen markkinaoikeudessa ei johtaisi hallintoasian raukeamiseen valitustuomioistuimessa. Lisäksi kanteisiin liittyvää oikeusvoimaa täsmennettiin. Hallinnollisen menettämistä tai mitätöintimenettelyn ja väitemenettelyn suhdetta myös selkeytettiin sitä koskevan säännöksen perusteluissa ja esityksessä olevaa käsitteistöä menettämistä tai mitätöintimenettelyihin liittyen yhtenäistettiin.

Useissa lausunnoissa toistettiin työryhmässäkin havaittu ongelma, jonka toiminimien yleistoimialat luovat tavaramerkkien rekisteröintiesteharkinnassa. Lausuntopalaute oli jakaantunut siltä osin, pitäisikö toiminimen ja tavaramerkin suojan olla symmetristä kuten nykyisin vai ei. Niissä lausunnoissa, joissa symmetriä ei katsottu tarpeelliseksi, ei työryhmän mietinnössä esitettyjä toimenpiteitä (toiminimien osittaisen kumoamisen mahdollistaminen, toiminimien hallinnollisen kumoamisen menettelyn perustaminen sekä toiminimen tosiasiallisen käytön osoittaminen väite- ja mitätöintiasioissa) pidetty riittävinä. Näissä lausunnoissa todettiin, että toiminimien tulisi muodostaa tavaramerkin rekisteröinnille este ainoastaan, jos toiminimeä on tosiasiallisesti käytetty. Toiminimen tosiasiallisen käytön arvioiminen PRH:ssa tavaramerkin rekisteröintiesteharkinnassa olisi käytännössä mahdotonta. Vain toiminimen haltija pystyy osoittamaan toiminimensä käytön. PRH:lla ei ole tietoa, miten toiminimeä on käytetty tai millä toimialalla. PRH joutuisi tämän selvittämiseksi tutkimaan mahdollisia kaupparekisteritietoja sekä internetin hakukoneiden tuloksia. Näiden perusteella ei pystyttäisi luotettavasti arvioimaan, onko toiminimeä tosiasiallisesti käytetty. Toisaalta muutamissa lausunnoissa myös nimienomaisesti kannatettiin sitä, että PRH edelleen tutkii viranpuolesta suostumuksenvaraiset hylkäysperusteet. Edellä esitetyistä syistä toiminimen asemaa tavaramerkin hylkäysperusteena ei muutettu työryhmän mietinnössä ehdotetusta. Muutamissa lausunnoissa esitettiin lisäksi, et-

tä aika, jolloin toiminimi tulee ottaa käyttöön, tulisi olla lyhyempi kuin ehdotettu viisi vuotta. Toisaalta osassa lausunnoissa puollettiin nimenomaisesti ehdotettua käyttöön otolle asetettua aikarajaa. Tämän osalta ei katsottu olevan tarvetta muuttaa nykytilaa lyhentämällä toiminimen käyttöön otolle asetettua aikarajaa, vaan se esitetään säilytettävän viidessä vuodessa.

Muutamissa, lähinnä asiamiesalaa edustavissa lausunnoissa kiinnitettiin huomiota sukunimen asemaan tavaramerkin hylkäysperusteena. Sukunimi ehdotettiin poistettavan kokonaan hylkäysperusteista tai lieventämään siten, että se muodostaisi esteen ainoastaan, jos se muodostuisi jostakin tai sisältäisi jotakin, mikä olisi omiaan aiheuttamaan käsityksen, että kysymys on toisen yleisesti tunnetusta nimestä. Sukunimi on voimassa olevassa laissa tavaramerkin hylkäysperuste. Tavaramerkit toisaalta voivat olla esteenä esimerkiksi sukunimen muuttamista koskevan hakemuksen hyväksymiselle sukunimilain perusteella. Asiaa arvioitaessa on katsottu perustelluksi, että tavaramerkkien ja sukunimien välinen suoja on molemminsuuntaista. Sukunimeä koskevan hylkäysperusteen sanamuotoa on muutettu voimassa olevasta laista, mutta muutoksella ei ole tarkoitus muuttaa oikeustilaa. Esityksen 13 §:n perusteluita on kuitenkin täydennetty selvittämällä tarkemmin, minkälaiset nimet eivät luo mielikuvaa toisen nimestä.

Eräässä lausunnossa ehdotettiin, että tavaramerkin ehdottomissa hylkäys- ja mitätöintiperusteissa voitaisiin huomioida saamelaiden perinnetietoon kuuluvia nimityksiä tai pyhien paikkojen nimiä siten, että tällaisia nimityksiä sisältävät tavaramerkit voitaisiin katsoa harhaanjohtaviksi tai hyvän tavan vastaisiksi. Asiaa arvioitiin YK:n alkuperäiskansajulistusta koskevan 31 artiklankin kannalta, mutta ehdotettua säännöstä tai niiden perusteluita ei tältä osin täsmennetty, sillä kuvatuunlainen tilanne lieenee käytännössä esiintyisi hyvin harvoin. Asia päätettiin jättää tältä osin oikeuskäytännön varaan.

Tavara- ja palveluluetteloiden täsmennysmenettelyä työryhmän mietinnössä ehdotetussa muodossa kannatettiin sopivana kompromissina. Lausunnoissa oli myös kaksi täsmennysmenettelyn poistamista kannattavaa lausuntoa sekä kaksi lyhyemmässä, 1-2 vuoden määräajassa toteutettavaa menettelyä puoltavaa lausuntoa. Enemmistö kannatti kuitenkin viimeistään tavaramerkin uudistamisen yhteydessä tehtävää täsmennystä, mikä säilytettiin esityksessä. Siitä, mille tavaroille ja palveluille täsmennys voidaan tehdä ja mitä tavaramerkin on milloinkin tulokitta kattavan, ilmeni parissa lausunnossa epäselvyyksiä, joten esityksen 107 §:n perusteluita täsmennettiin tältä osin. Parissa lausunnossa ehdotettiin, että viittauksen Nizzan aakkoselliseen luetteloon sisältävän tavaramerkin tavara- ja palveluluetteloja tulisi voida täsmentää kaikille mahdollisille tavaroille ja palveluille, kuten ennen 1.10.2012 luokkaotsikon avulla haettujen tavaramerkkien osalta ehdotetaan. Tavaramerkit, jotka on haettu 1.10.2012 tai sen jälkeen, eivät kuitenkaan ole voineet luokitustulkinnan muutoksen vuoksi sisältää enää kaikkia mahdollisia tiettyyn luokkaan kuuluvia tavaroita tai palveluja, vaan tavara- ja palveluluetteloja on tulkittu sanamerkityksen mukaisesti. Jos viittauksen Nizzan aakkoselliseen luetteloon sisältävien tavaramerkkien osalta täsmentäminen olisi mahdollista mille tahansa luokkaan kuuluville tavaroille tai palveluille, eikä vain Nizzan aakkosellisen luettelon tavaroille tai palveluille, voisi tämä mahdollistaa tavaramerkin suoja-alan laajentumisen. Tavaramerkin hakemispäivä ja sen myötä suojan alkamispäivä kuitenkin säilyisi ennallaan, joten tavaramerkin haltija voisi saada perusteettomasti suojaa laajemmalle tavara- ja palveluluettelolle, kuin mitä tavaramerkki on hakemishetkellä kattanut. Näistä syistä esitykseen ei tältä osin tehty muutosta.

Muutamassa lausunnossa kiinnitettiin huomiota työryhmän mietinnössä esitettyyn PRH:n valitusoikeuteen markkinaoikeuden ratkaisusta ja kannatettiin ehdotusta. Vireillä olevan hallituksen esityksen laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (HE 29/2018) 109 §:n 2 momentissa ehdotetaan yleistä viranomaisen valitusoikeutta, jos alkuperäisen hallintopäätöksen tehneen viranomaisen päätös on kumottu tai sitä on muutettu hallintotuomioistuimessa. Vaikka asiasta on vireillä säännös yleislaissa, vastaavaa asiaa koskevaa erillistä pykälää ei poistettu ehdote-

tusta tavaramerkkilaista, sillä kyseistä yleislakia ei ole vielä hyväksytty. PRH:n muutoksenhakuoikeutta koskevaan säännökseen tehtiin lakiviittausta koskeva lisäys lausuntopalautteen perusteella.

Useissa lausunnoissa kannatettiin rikoslakiin tehtävää muutosta, jolla EU-tavaramerkit lisättäisiin teollisoikeusrikoksen tunnusmerkistöön. Sitä vastoin erityisesti huomiota kiinnitettiin siihen, että yhteisömallit eivät sisältyneet kyseiseen pykälään. Esitystä on täydennetty siten, että teollisoikeusrikos sisältäisi nimenomaisen maininnan myös yhteisömalleista. Yhteisömallit on esitetty lisäävän myös mallioikeuslain mallioikeusrikkomusta koskevaan säännökseen.

Toiminimilakia koskevaa ehdotusta täsmennettiin siten, että toiminimen hallinnollista kumoamista koskevan menettelyn ja tuomioistuinmenettelyn välisestä vireilläolovaikutuksesta ja oikeusvoimasta säädettäisiin vastaavanlaisesti kuin ehdotetussa tavaramerkkilaissa. Lisäksi esitystä on täydennetty säätämällä toiminimen kumoamisesta tilanteissa, joissa toiminimen haltija ei vastaa käyttämättömyyden perusteella vireille pantuun kumoamista koskevaan hakemukseen.

Eräässä lausunnossa kritisoitiin ehdotetun lain rakennetta ja ehdotettiin sitä muutettavaksi enemmän tavaramerkkidirektiiviä vastaavaksi. Asiaa arvioitiin, mutta päädyttiin kuitenkin siihen, että ehdotetussa laissa ei täysin seuraisi direktiivin rakennetta. Ehdotuksen mukaisessa rakenteessa on pyritty huomioimaan pääasiassa tavaramerkkiin liittyvien asioiden ja tapahtumien kronologinen järjestys. Rakenteeseen tehtiin kuitenkin joitain ehdotettuja lukujen jaottelemaa ja pykälien otsikoita koskevia muutoksia. Edellä esitettyjen lisäksi lausuntojen perusteella tehtiin pienempiä muutoksia tavaramerkistä luopumista, tavaramerkin panttausta ja lisensointia koskeviin luvun 5 säännöksiin ja täsmennettiin rekisteriin merkitsemättömän lisenssin haltijan mahdollisuutta lausua väite- ja menettämisasiassa. Muutoksia tehtiin myös erottamiskykyä ja hylkäysperusteita koskeviin säännöksiin. Ehdotettua 47 §:ää muokattiin vastaamaan paremmin tavaramerkkidirektiivin sääntelyä. Hallintolaista poikkeavaa sääntelyä ja perusteluja tarkennettiin. Lisäksi henkilötietoja koskevaa sääntelyä tarkennettiin ja lisättiin arviointia sen suhteesta tietosuoja-asetukseen ja kansalliseen ehdotettuun tietosuojalakiin. Esitykseen on tehty myös muita lausunnoissa esiintyneitä tai jatkovalmisteluissa tarpeellisiksi havaittuja muutoksia säännöksiin ja perusteluihin.

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 luokitusta” tarkoittaa luokitusta, joka vahvis-

tettiin 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) ”*soveltamissäännöt*” tarkoittavat sopimuksen mukaisia sääntöjä, joihin viitataan sopimuksen 22 artiklassa; xxi) viittausten ”*artiklaan*” tai artiklan ”*kohtaan*”, ”*alakohtaan*” tai ”*alakohtaan*” 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 takumerkkeihin.

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 80 §:n mukaisesti tavaramerkkilakia, ellei yhteisö- ja tarkastusmerkkejä koskevassa luvussa 8 toisin säädetä.

3 artikla. *Hakemus.* Artiklassa määrätään hakemukseen liittyvistä seikoista. Artiklan 1 kohdassa määrätään hakemukseen sisältyvistä tai sen liitteenä olevista tiedoista tai elementeistä. Rekisteröintipyyntöön sekä nimi- ja osoitetietojen lisäksi hakijan on merkittävä hakemukseen muun muassa merkin kuvaus soveltamissääntöjen 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. Soveltamissääntöjen 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 vireilläolon 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, merkikirekisteriin, paitsi jos hakija vaatii Pariisin yleissopimuksen 6 d 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 lain 17 §:ssä ja tavaramerkkiasetuksen 9 §:ssä ja ehdotetun tavaramerkkilain 16 §: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 18 ja 19 §:ssä. Tavaroiden ja palvelujen luokituksesta säädetään voimassaolevan lain 16 §:ssä ja ehdotetun lain 17 §: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 lain 17 §:ssä ja ehdotetun lain 16 §:ssä. Maksuvelvollisuudesta säädetään lisäksi laissa Patenti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista (1032/1992) ja työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa patenti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista (938/2017).

4 artikla. *Edustus; Tiedoksianto-osoite.* Artiklassa määrätään viraston menettelyä varten nimitetystä edustajasta. Tarkemmin edustajan osoitetietojen ilmoittamisesta määrätään soveltamissääntöjen säännössä 4. Artiklan 1 kohdassa määrätään vaatimuksista, joita osapuoli voi asettaa edustajan käyttämiselle. 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 vastaanottoajankohtana valtakirjaa, valtakirjan toimittamista voidaan vaatia määräajassa, jota koskevat soveltamissäännöissä 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 koskevissa asioissa. 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 28 §:ssä säädettäisiin pääosin voimassaolevaa lakia vastaavasti, että tavaramerkin hakijalla tai haltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella, tulee olla asiamies Euroopan talousalueella. Voimassaolevassa laissa hakijan tai haltijan sekä asiamiehen kotipaikan on tullut sijaita Suomessa. Asiamiehen tulee olla oikeutettu edustamaan 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. Jos asiamiestä ei ole, PRH kehottaa hakijaa tai haltijaa ilmoittamaan asiamiehen soveltamissääntöjen 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 kuva-

us 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 soveltamissäännöissä. Soveltamissääntöjen 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 lain 17 §:n ja ehdotetun lain 16 §: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 21 §:n mukaan, jos hakemuksessa on puutteita, PRH asettaa kahden kuukauden määräajan puutteen korjaamista varten. Hakemispäiväksi tulee tällöin päivä, jolloin PRH on vastaanottanut kaikki 16 §: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, joita varten merkki pyydetään rekisteröitäväksi, sekä siitä luokasta, johon tavara tai palvelu kussakin tapauksessa hakijan mielestä on luokiteltava. Ehdotetun lain 17 § sisältää voimassaolevaa lakia tarkemmat säännöt tavaroiden ja palvelujen luokituksista. 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 20 §:ssä. Säännöksissä rekisteröinnin jakamisen mahdollisuutta ei ole rajoitettu vain valitusmenettelyyn tai tavaramerkin voimassaolon riitautusta koskevan menettelyyn, vaan rekisteröinti on mahdollista jakaa milloin vain hakemusvaiheessa tai 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 kielellä. Useita kieliä hyväksyvä virasto voi vaatia hakijaa, haltijaa tai muuta asianomaista 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 soveltamissääntöjen säännössä 6. Osapuoli ei saa vaatia minkään allekirjoituksen minkäänlaista vahvistamista tai todistusta, ellei tällaista osapuolen lainsäädännön mukaan edellytetä rekisteröinnistä luopumista koskevilla tilanteilla. 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-

sa tai sähköisiä toimitustapoja käyttäen, edellyttää, että tällaisissa tiedonannoissa noudatetaan soveltamissäännöissä määrättyjä vaatimuksia. Soveltamissääntöjen 6 säännön 6 kohdassa määrätään, että osapuoli voi edellyttää, että sähköisessä muodossa toimitettu tiedonanto varmennetaan osapuolen määrittämän sähköisen varmennusjärjestelmän avulla. Säännön 8 kohdassa 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 soveltamissäännöissä.

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 menettämistä tai mitätöintiä koskeva hakemus 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 16 §:n mukaan ensisijainen tavaramerkkihakemuksen vireillepanomuoto olisi sähköinen hakemus. Erityisestä syystä hakemus voisi olla myös paperinen. Vastaavasti rekisteröinnin uudistaminen suoritettaisiin pääsääntöisesti sähköisessä palvelussa, mutta erityisestä syystä uudistaminen voitaisiin suorittaa paperitse. 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 suomennos tai ruotsinnos, mikäli viranomainen sitä vaatii. Ehdotetun lain 16 §: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 17 §: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. Pyyntöä voidaan asettaa haltijan nimeä, osoitetta, edustajaa ja haltijan tiedoksianto-osoitetta koskevia vaatimuksia. Osapuoli voi vaatia suorittamaan pyynnöstä maksun virastolle. Muutoksen koskiessa 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 soveltamissääntöjen 7 säännössä määrättyllä 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 tarkoitetun 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. Kotimaisten tavaramerkin haltijoiden ja asiamiesten, erityisesti yritysten, nimenmuutosten totuudenmukaisuuden PRH pystyy itse tarkistamaan rekistereistään. Ulkomaisten hakijoiden ja asiamiesten osalta muutosilmoituksissa on enemmän virheitä ja epäselvyyksiä, joten heidän osalta epäily tietojen totuudenmukaisuudesta voi nousta herkemmin ja näin ollen olla enemmän tarvetta todistuksen pyytämiseksi. 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. Ehdotetussa laissa tavaramerkkiin kohdistuvista muutospyyntöistä säädetäisiin 44 §:ssä ja muutospyyntöjen tarkemmasta sisällöstä tavaramerkkiasetuksessa.

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 määritellyjä tietoja haltijasta ja uudesta omistajasta. Osapuoli voi myös vaatia suorittamaan pyynnöstä maksun virastolle. Lisäksi kohdan i alakohdassa määrätään omistusoikeuden muutoksesta tilanteesta, 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 tarkoitettua 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 toimittamista 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 37 §:ssä ja luovutuksen rekisterimerkinnästä 38 §:ssä. Luovutus merkitään pyynnöstä tavaramerkkirekisteriin ja luovutusta koskevan pyynnön tarkemmasta sisällöstä ja siihen liitettävistä asiakirjoista säädetään 44 §:n mukaisesti 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, että pyynnössä ilmoitetaan haltijan tai edustajan nimi ja osoite. 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 rekisteröintinumerot 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 tarkoitetun 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 viran 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 kohtuuttomaan 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 tarkoitettulla tavalla vähäinen eikä muuta merkin kokonaisvaikutelmaa. Merkin muutoksesta säädetään vastaavalla tavalla ehdotetun lain 25 §:ssä. Merkinmuutos on maksullinen.

PRH voi lisäksi poistaa tekemänsä tavaramerkkirekisteröintiä koskevan päätöksen voimassaolevan lain 52 §:n ja ehdotetun lain 27 §: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 uudes-

taan, jos väiteajalla ilmenee, että rekisteröinti perustuu ilmeiseen käsittelyvirheeseen. Ehdotetun lain 27 §:n 1 momentin mukainen säännös kattaa rekisteröintiä tai rekisteriin tehtyä merkintää koskevat asia- ja menettely- ja kirjoitusvirheet.

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 määrätyistä tiedoista. Osapuoli voi vaatia suorittamaan uudistamispyynnöstä maksun virastolle. Lisäksi osapuoli voi vaatia uudistamispyynnön esittämistä ja maksun suorittamista virastolle osapuolen lainsäädännössä vahvistetussa ajassa, johon sovelletaan soveltamissäännöissä määrättyjä vähimmäisaikoja. Soveltamissääntöjen 8 säännössä 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 tavaramerkkilain 22 §:n 4 momentin mukaan suorittamalla uudistamismaksu, on rekisterinumero, maksajan nimi ja osoite mainittava.

Rekisteröinnin uudistamisesta säädetään ehdotetun lain 30 §:ssä. Rekisteröinnin uudistamisaikat vastaavat voimassaolevaa lakia. Rekisteröinnin kesto laskettaisiin voimassa olevasta laista poiketen tavaramerkin hakemispäivästä, ei rekisteröintipäivästä. Ehdotetun lain 30 §:n 2 momentin mukaan uudistamista haetaan PRH:n sähköisessä palvelussa, mutta erityisestä 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. Soveltamissääntöjen 9 säännössä 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 soveltamissäännöissä määrättyjen vaatimusten mukaisesti: i) kyseisen määräajan pidentäminen soveltamissäännöissä 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 soveltamissäännöissä 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 tarkoitetun toimenpiteen 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. Ehdotuksessa ehdotetaan tavaramerkkilakia muutettavan artiklan vaatimuksia vastaavaksi. Ehdotetun lain 22 § sisältää säännöksen rauenneen hakemuksen käsittelyn jatkamisesta. Säännöksen menettely vastaisi sopimuksen artiklan 2 kohdan ii alakohtaa. Hakijan tulisi kahden kuukauden kuluessa määräajan päättymisestä pyytää käsittelyn jatkamista, antaa pyynnön yhteydessä lausuntonsa, 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 tai 44 §:n mukaisten muutos- ja merkitsemispyyntöjen käsittelyssä. Rajoitus olisi soveltamissääntöjen 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 soveltamissääntöjen 10 säännössä.

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 soveltamissääntöjen 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 soveltamissäännöissä 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. Tavaramerkkiasetuksen 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 43 §:ssä. Säännöksen mukaan lisenssi merkitään tavaramerkkirekisteriin PRH:lle osoitetusta tavaramerkin hakijan tai haltijan tai lisenssinhaltijan pyynnöstä. Pynnön tarkemmasta sisällöstä ja siihen liitettävistä asiakirjoista säädetään 44 §:n mukaisesti 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 soveltamissäännöissä määrättyjä vaatimuksia, ja että pyynnön liitteenä toimitetaan soveltamissäännöissä määrättyt todistusasiakirjat. Pyyntöön sisällöstä ja todistusasiakirjoista määrätään soveltamissääntöjen 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 43 § lisenssin rekisterimerkinnästä soveltuu lisenssin muuttamista koskeviin hakemuksiin.

Voimassaolevan lain 34 §:ssä säädetään, että kun käyttöluvan näytetään lakanneen, on merkintä poistettava rekisteristä. Ehdotetun lain 43 §:ssä todetaan, että kun lisenssin voimassaolon näytetään lakanneen tai lisenssinhaltija pyytää poistamista, 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 loukkauksiasittelyyn tai saada kyseisen käsittelyn 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 käsittelyssä, joka liittyy merkkien hankkimiseen, ylläpitoon ja puolustamiseen.

Voimassaolevan tavaramerkkilain 34 §:n 2 momentin ja ehdotetun lain 43 §:n 2 momentin mukaan lisenssi, jota ei ole merkitty tavaramerkkirekisteriin, ei sido vilpittömässä mielessä olevaa kolmatta. 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 koskevissa asioissa 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

loukkauskäsittelyyn 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 loukkauskäsittelyyn 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 42 §:n 4 ja 5 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 46 §:n 3 momentin 3 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, velvoitetaan 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 21 §:ssä, jonka mukaan PRH asettaa kahden kuukauden määräajan puutteen korjaamista, lausunnon antamista ja selvityksen esittämistä varten, jos hakemus ei täytä 16–19 §:ssä säädettyjä edellytyksiä tai jos rekisteröintiin kohdistuu 12–13 §:n mukainen hylkäysperuste. Hallintolain 34 §:n mukaisesti 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. *Soveltamissäännöt.* Artiklassa määrätään sopimuksen liitteenä olevista soveltamissäännöistä. Artiklan 1 kohdassa määrätään soveltamissääntöjen sisällöstä. Soveltamissäännöt sisältävät myös kansainvälisiä mallilomakkeita.

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

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

Artiklan 4 kohdan mukaan sopimuksen määräykset ovat ensisijaisia, jos niiden ja soveltamissääntöjen 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 alakohdassa tarkoitetun muutoksen soveltamispäivämäärän 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.

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 ratifioimis- tai liittymisasiakirjat, jotka 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tahot ovat 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 päivästä, jona 2 kohdan soveltamisalaan kuulumaton yhteisö on tallettanut ratifiointi- tai liittymisasiakirjansa.

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

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 tutkimuksen, jos kohdassa tarkemmin määrätty edellytykset täyttyvät.

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

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

Artiklan 6 kohdan mukaan varauma voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Artiklan 7 kohdan mukaan sopimukseen ei voi tässä artiklassa mainittujen varaumien lisäksi tehdä muita varaumia.

Varaumien jättämiselle liittymiskirjassa ei kansallisen ehdotetun sääntelyn perusteella ole tarvetta.

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

Artiklan 2 kohdan mukaan irtisanominen tulee voimaan yhden vuoden kuluttua siitä päivästä, jona pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.

31 artikla. *Sopimuksen kielet; Allekirjoittaminen.* Artiklan 1 kohdassa määrätään sopimuksen alkuperäiskappaleiden kielistä, jotka ovat arabia, englantia, espanja, kiina, ranska ja venäjä. Jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen. Pääsihteeri 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 WIPO:n pääsihteeri toimii sopimuksen tallettajana.

Singaporen sopimuksen soveltamissäännöt

Soveltamissäännöissä käytetyistä lyhennetyistä ilmauksista määrätään soveltamissääntöjen **säännössä 1**. Kyseisen säännön 2 kohdan mukaan Singaporen sopimuksen 1 artiklassa määritellyillä lyhennetyillä ilmauksilla on samat merkityssisällöt soveltamissäännöissä. Soveltamissääntöjen **säännössä 2** on yksityiskohtaisia määräyksiä nimien ja osoitteiden ilmoittamisesta. Kyseisen säännön 3 kohdan mukaan virastolle osoitettua tiedonantoa ei saa hylätä sillä perusteella, että mahdollista vaatimusta mahdollisen numeron tai muun tunnistamiskeinon ilmoittamisesta ei ole noudatettu, paitsi jos kyseessä on sähköisessä muodossa jätetty hakemus. Soveltamissääntöjen **säännössä 3** määrätään hakemusta koskevista yksityiskohdista. Sääntö si-

sältää määräyksiä muun muassa vakioiduista kirjasintyypeistä, jäljennösten lukumäärästä sekä merkin translitteroinnista ja kääntämisestä. Säännössä määrätään siitä, mitä muun muassa kolmiulotteisen merkin, hologrammimerkin, liikkuvan merkin, värimerkin, sijaintimerkin tai äänimerkin kuvauksen tai jäljennöksen on sisällettävä. **Säännössä 4** määrätään edustusta ja tiedoksianto-osoitetta koskevista yksityiskohdista. Kyseisen säännön 3 kohta sisältää määräyksen Singaporen sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaisen määräajan laskemisesta. Hakemispäivää koskevista yksityiskohdista määrätään **säännössä 5**. Sen 1 kohdassa määrätään menettelystä vaatimuksen noudattamatta jättämisen yhteydessä ja 2 kohdassa hakemispäivästä oikaisun yhteydessä. **Säännössä 6** määrätään tiedonantoja koskevista yksityiskohdista kuten paperimuotoisten tiedonantojen allekirjoituksiin liitettävistä tiedoista, allekirjoituspäivämääristä, paperimuotoisten tiedonantojen allekirjoituksesta, sähköisiä toimintatapoja käyttäen jätettyjen tiedonantojen allekirjoituksista, alkuperäiskappaleista ja todentamisesta sekä vastaanottopäivämäärästä. Kyseisen säännön 8 kohdan mukaan, jos osapuoli tarjoaa mahdollisuuden tiedonannon jättämiseen sähköisessä muodossa tai sähköisiä toimitustapoja käyttäen ja tiedonanto jätetään tällä tavoin, päivämäärä, jona kyseisen osapuolen virasto vastaanottaa tiedonannon tällaisessa muodossa tai tällaisten tapojen välityksellä, muodostaa tiedonannon vastaanottopäivämäärän, jollei 7 kohdassa toisin määrätä. **Säännössä 7** määrätään hakemuksen yksilöintitavasta ilman hakemusnumeroa. Kyseisen säännön 2 kohdan mukaan kukaan osapuoli ei saa vaatia noudattamaan muita kuin 1 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia hakemuksen yksilöimiseksi, jos hakemuksen hakemusnumeroa ei ole vielä annettu tai se ei ole hakijan tai tämän edustajan tiedossa. **Säännössä 8** määrätään voimassaoloa ja uudistamista koskevista yksityiskohdista. Kyseisen säännön mukaan Singaporen sopimuksen 13 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisen yhteydessä ajanjakso, jona uudistamispyyntö voidaan esittää ja uudistamismaksu maksaa, alkaa vähintään kuusi kuukautta ennen päivämäärää, jona uudistaminen on suoritettava, ja päättyy aikaisintaan kuusi kuukautta tämän päivämäärän jälkeen. Jos uudistamispyyntö esitetään ja/tai uudistamismaksu maksetaan sen päivämäärän jälkeen, jona uudistaminen on suoritettava, jokainen osapuoli voi asettaa uudistamispyynnön hyväksymisen ehdoksi lisämaksun suorittamisen. **Säännössä 9** määrätään toimenpiteistä määräaikojen noudattamatta jättämisen yhteydessä. Kyseisen säännön 2 kohdan mukaan osapuoli, joka tarjoaa mahdollisuutta käsittelyn jatkamiseen Singaporen sopimuksen 14 artiklan 2 kohdan ii alakohdan mukaisesti, voi vaatia, että käsittelyn jatkamista koskeva pyyntö sisältää tietoja pyynnön esittäjästä ja kyseessä olevasta hakemuksesta tai rekisteröinnistä ja että se jätetään määräajassa, joka ei saa olla kahta kuukautta lyhyempi alkuperäisen määräajan päättymispäivästä. Laiminlyöty toimi on lisäksi saatettava päätökseen saman määräajan kuluessa tai, osapuolen valinnan mukaan, pyynnön yhteydessä. Säännön 4 kohdassa määrätään poikkeuksista, joissa osapuolen ei tarvitse tarjota sopimuksen 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua toimenpidettä. Lisenssin merkitsemispyyntöä tai pyyntöä lisenssin merkitsemisen muuttamiseksi tai peruuttamiseksi koskevista vaatimuksista määrätään **säännössä 10**. Siinä on määräyksiä muun muassa pyynnön sisällön sekä lisenssin merkitsemispyyntöä, lisenssin merkitsemisen muuttamista ja lisenssin merkitsemisen peruuttamista tukevien asiakirjojen osalta.

2 LAKIEHDOTUSTEN PERUSTELUT

2.1 Tavaramerkkilaki

1 luku Yleiset säännökset

1 §. Soveltamisala. Lain 1 §:ssä säädettäisiin lain soveltamisalasta. Säännös vastaisi sisällöltään pääosin voimassa olevan lain 1 §:ää. Säännöksen mukaan tässä laissa säädetään tavaramerkeistä sekä yhteisö- ja tarkastusmerkeistä. Tavaramerkin sekä yhteisö- ja tarkastusmerkin määritelmistä säädetään 2 §:ssä. Yhteisö- ja tarkastusmerkeistä on säädetty 1 päivänä maaliskuuta 1981 voimaan tullessa yhteismerkkillä, joka nyt ehdotetaan kumottavaksi. Yhteis-

merkkilain sääntely tuodaan tavaramerkkilakiin. Voimassa olevasta säännöksestä poiketen ehdotetussa säännöksessä ei mainittaisi enää yhteisön tavaramerkkejä eli EU-tavaramerkkejä eikä esitettäisi tavaramerkin määritelmää, sillä jälkimmäisestä säädettäisiin 2 §:ssä.

2 §. Määritelmät. Lain 2 § sisältäisi määritelmiä. Pykälän 1 kohdassa määriteltäisiin tavaramerkki. Tavaramerkillä tarkoitettaisiin elinkeinotoiminnassa tavaroiden ja palvelujen tunnukseksi 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 11 §:ssä.

Säännös toisi esiin ensinnäkin tavaramerkin luonteen eli yksinoikeuden merkin käyttöön tiettyjen tavaroiden tai palvelujen osalta. Yksinoikeuden tarkemmasta sisällöstä säädettäisiin jäljempänä erityisesti lakiehdotuksen 5–7 §:ssä ja yksinoikeuden rajoituksista 8–9 §:ssä. 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 EU-tavaramerkillä tarkoitetaan EU-tavaramerkkiasetuksen mukaisesti rekisteröityä tavaramerkkejä. EU-tavaramerkki rekisteröidään Euroopan unionin teollisoikeuksien virastossa (jäljempänä EUIPO). 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, jonka yksinoikeuden sisältö määräytyy EU-tavaramerkkiasetuksen mukaan.

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 kohdan sanamuodosta poiketen ehdotetussa säännöksessä ei nimenomaisesti todettaisi, että yhteisömerkin tulee erottaa haltijan jäsenten tavarat tai palvelut toisten tavaroiden ja palveluista. Yhteisömerkkiä koskevat ehdotetun lain 80 §:n 1 momentin mukaan tämän lain tavaramerkkejä koskevat säännökset, ellei luvussa 8 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 tavaroiden tai palveluista.

Pykälän 4 kohdassa määritellään tarkastusmerkki, jolla tässä laissa tarkoitetaan tavaramerkkiä, joka on tarkoitettu käytettäväksi tarkastuksen tai valvonnan kohteena olevia tavaroita tai palveluja varten. Määritelmällä saatetaan voimaan uuden tavaramerkkidirektiivin 27 artiklan a kohta. Kyseisen direktiivin kohdan sanamuodosta poiketen ehdotetussa säännöksessä ei nimenomaisesti todettaisi, että tarkastusmerkin tulee erottaa haltijan varmentamat tavarat tai palvelut toisten varmentamattomista tavaroiden ja palveluista materiaalin, tavaroiden valmistustavan tai palvelujen tarjontatavan, laadun, tarkkuuden tai muiden ominaisuuksien osalta. Tarkastusmerkkiä koskevat ehdotetun lain 80 §:n 1 momentin mukaan tämän lain tavaramerkkejä koskevat säännökset, ellei luvussa 8 toisin säädetä. Tarkastusmerkkejä koskevat näin ollen samat ehdotetun lain 11 §:ssä säädetyt erottamiskykyä koskevat edellytykset kuin tavalli-

sia 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 toimisto, jolla tässä laissa tarkoitetaan Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO:n) kansainvälistä henkisen omaisuuden toimistoa.

Pykälän 6 kohdassa määritellään kansainvälinen rekisteröinti, jolla tässä laissa tarkoitetaan kansainvälisen toimiston suorittamaa tavaramerkin rekisteröintiä. Rekisteröinti suoritetaan 88 §:ssä mainitun 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.).

2 luku Yksinoikeus tavaramerkkiin

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

Pykälän 1 momentti vastaisi asiallisesti voimassaolevan lain 4 §:ää, mutta selvyiden vuoksi 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 13 ja 14 §:ssä ja niiden perusteluissa.

Yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan rekisteröimällä tavaramerkki PRH:n pitämään tavaramerkkirekisteriin. Voimassaolevasta tavaramerkkilaista poiketen lakiehdotuksessa ei viitata PRH:een rekisteriviranomaisena, vaan PRH mainitaan jäljempänä selvyiden vuoksi nimeltä. Tässä pykälässä todettaisiin lisäksi yksinoikeuden saamisesta kansainväliseen rekisteröintiin. Yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan hyväksymällä kansainvälinen rekisteröinti Suomessa voimassa olevaksi. Tämän hyväksynnän tekee PRH. Kansainvälisistä rekisteröinneistä säädetään lakiehdotuksen 9 luvussa.

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 kohderyhmässään yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden tai palvelujen merkinä. 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. Muutoksella ei ole tarkoitus muuttaa vakiintumisen arvioinnin kriteerejä.

Direktiivissä ei nimenomaisesti säädetä vakiintumisesta. Direktiivin johdanto-osan 11 perustelukappaleen mukaan direktiivi ei saisi estää jäsenvaltioita jatkamasta vakiintuneiden tavara-

merkkien suojaamista, mutta direktiivissä ne olisi otettava huomioon vain niiden suhteessa rekisteröityihin tavaramerkkeihin. Vakiintuneen tavaramerkin suojasta säättäminen 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, tukkukauppiat 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 suuressa osaa Suomea. Tavaramerkki ei voisi vakiintua enää paikallisesti, mikä muuttaisi voimassaolevaa oikeustilaa. 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 Båtvar).

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 merkinä. 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. Ehdotetun pykälän sääntely koskee sekä rekisteröityjä että vakiintuneita tavaramerkkejä.

Pykälä sisältäisi direktiiviä vastaavasti kolme suojan tasoa. Pykälän johtolauseen mukaan yksinoikeus koskisi elinkeinotoimintaa ja merkin käyttöä tavaroiden tai palvelujen tunnuksena. Tällä viitattaisiin tavaramerkkidirektiivin vakiintuneeseen tulkintaan, jonka mukaan yksinoi-

keus 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 palveluja varten rekisteröity tai vakiintunut 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, että 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 tehtävälle eli erityisesti sen keskeiselle tehtävälle, joka on tavarankäytön takaaaminen 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 aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, joka on rekisteröity tai vakiintunut samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten. Säännös edellyttää näin ollen, että kolme kriteeriä täyttyy 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 etuyhteydessä 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, 22 kohta). 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 kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen keskiwertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran kokonaisarvioinnissa. Keskiwertokuluttaja 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 kokonaisarvioinnissa on huomioon otettavien teki-

jöiden keskinäinen riippuvuus ja erityisesti se, että tavaramerkkien samankaltaisuus on vuoro-vaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, jotka ne kattavat. Niinpä tavaramerkkien suojaamien tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saat-
taa korvata tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (tuomio 22.6.1999, Lloyd Schufabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 19 kohta 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 tilanteissa, 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 -alakohda 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 tunnetulle merkille kuuluvaa suojaa, vaikka tavaramerkkiä ei olisi rekisteröity. Myös tavaramerkkidirektiivi mahdollistaa edellä 4 §:ssä todetuin tavoin vakiintuneet tavaramerkit ja vakiintuneet laajalti tunnetut tavaramerkit. Laajalti tunnetun tavaramerkin suojan laajuuden katsotaan olevan molemmissa tilanteissa sama.

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 tarkkaavasten 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, 17 kohta). Yleisön mieltämä yhteys on välttämätön edellytys laajalti tunnetulle merkille annettavalle suojalle, mutta se ei sellaisenaan riitä haitan toteamiseksi (tuomio 18.6.2009, L’Oreal, 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 tuomioistuimen 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, Davi-

doff, 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. Ehdotuksessa 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 vesittyminen, tahraaminen tai free-riding. Tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukainen hyväksi käyttäminen, joista käytetään myös nimityksiä ”parasitismi” 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 selvästi 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 vaatimuksiin (tuomio 22.9.2011, Interflora, C-323/09, EU:C:2011:604).

6 §. *Yksinoikeuteen sisältyvä tavaramerkin haltijan oikeus kieltää merkin käyttö.* Edellä 5 §:ssä säädetään merkeistä, joita ei ilman tavaramerkin haltijan suostumusta saa käyttää tavaroiden tai palvelujen tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Lakiehdotuksen 6 §:ssä täsmennettäisiin, missä tilanteissa tavaramerkin haltija voisi kieltää 5 §:ssä tarkoitetun merkin käytön elinkeinotoiminnassa. Pykälän 1 momentin 1–7 kohdat sisältäisivät pääosin voimassaolevan lain 6 §:n 3 momenttia vastaavat säännökset. Säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 10 artiklan 3 kohta.

Ehdotetun pykälän 1 momentin 1 kohdassa säädettäisiin tavaramerkin haltijan oikeudesta kieltää 5 §:ssä tarkoitetun merkin käyttäminen tavaroissa tai palveluissa tai tavaroiden päällyksissä. Tavaroiden päällyksiin kuuluvat myös muun muassa etiketit ja nimilaput.

Ehdotetun pykälän 1 momentin 2 kohdassa säädettäisiin tavaramerkin haltijan oikeudesta kieltää tavaroiden tarjoaminen, markkinoille saattaminen tai tavaroiden varastoiminen tarjoamista tai markkinoille saattamista varten 5 §:ssä tarkoitettua merkkiä käyttäen.

Ehdotetun pykälän *1 momentin 3 kohdassa* säädettäisiin tavaramerkin haltijan oikeudesta kieltää palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen 5 §:ssä tarkoitettua merkkiä käyttäen.

Ehdotetun pykälän *1 momentin 4 kohdassa* säädettäisiin tavaramerkin haltijan oikeudesta kieltää tavaroiden maahantuonti tai maastavienti 5 §:ssä tarkoitettua 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 kohdassa* säädettäisiin tavaramerkin haltijan oikeudesta kieltää 5 §:ssä tarkoitetun 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 kohdassa* säädettäisiin tavaramerkin haltijan oikeudesta kieltää merkin käyttö toiminimenä tai toiminimen osana. Toiminimiä koskeva nimenomainen säännös olisi voimassa olevaan lakiin verrattuna uusi ja sillä pantaisiin täytäntöön tavaramerkkidirektiivin 10 artiklan 3 kohdan d alakohta.

Pykälän *1 momentin 7 kohdassa* säädettäisiin tavaramerkin haltijan oikeudesta kieltää myös merkin muu vastaava käyttäminen. Direktiivin luettelo kielto-oikeuteen kuuluvista merkin käyttötavoista 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 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 5 §:ssä tarkoitetun merkin käyttö vertailevassa mainonnassa. Tavaramerkkidirektiivin 10 artiklan 3 kohdan f alakohdan 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 (1061/1978). 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, toiminimiensä tai muiden erottavien tunnustensa taikka hyödykkeittensä kesken. Lisäksi myös muiden sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 2 a §:n mukaisten edellytysten on täyttyttävä. Lainkohdassa kiellettyä vertailevaa markkinointia on muun 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 tavaramerkin haltijan oikeuden kieltää tavaramerkin loukkausta valmistelevat toimenpiteet. Säännöksellä täytäntöönpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 11 artikla. Säännös olisi voimassa olevaan lakiin verrattuna uusi. Säännöksen mukaan tavaramerkin haltijalla olisi oikeus kieltää valmistelutoimet, jos kyseisten toimien tarkoituksena on mahdollistaa tavaramerkkioikeuden loukkaus.

Tavaramerkin haltijan kielto-oikeus sisältäisi sen, että tavaramerkin haltija voisi kieltää esimerkiksi tavaramerkin kanssa saman tai samankaltaisen merkin laittamisen päällyksiin, etiketteihin, nimilappuihin, turvallisuuden tai aitouden osoittamiseen liittyviin ominaisuuksiin, laitteisiin tai muihin sellaisiin alustoihin, joihin merkki voidaan panna. Tavaramerkin haltija voisi kieltää myös tällaisten luettujen tuotteiden maahantuonnin, maastaviennin, tarjoamisen, markkinoille saattamisen tai varastoimisen tarjoamista tai markkinoille saattamista varten. Edellytyksenä molemmissa tilanteissa on, että loukkaavat toimet tehdään elinkeinotoiminnan yhteydessä ja on riski siitä, että tällaisia päällyksiä, etikettejä, nimilappuja tai muita voitaisiin käyttää tavaroita tai palveluja varten ja tällainen käyttö loukkaisi tavaramerkin haltijan oikeuksia. Jäljempänä 62 §:n 2 momentin perusteluissa mainituin tavoin valmistelutoimenpiteet ja loukkaustarkoitukset eivät voi olla vain hypoteettisia ja lisäksi niiden välillä on oltava ajallinen yhteys. Tuomioistuimen mahdollisuudesta määrätä kielto valmistelevien toimien osalta säädetään 62 §:n 2 momentissa.

Pykälän 4 momentti sisältäisi informatiivisen viittaussäännöksen kauttakulkua koskevaan 7 §:ään. Tavaramerkin haltijan kielto-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. Säännöksen sanamuodon mukaisesti säännös koskisi vain rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Pykälän 1 momentin mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kolmansia osapuolia tuomasta elinkeinotoiminnan yhteydessä tavaroita kolmannesta maasta Suomeen, vaikka tavaroita ei luovuteta vapaaseen liikkeeseen. Kielto-oikeuden edellytyksenä on, että tavaroissa 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 kielto-oikeus poikkeaa näin ollen sisällöltään 5 §:n mukaisesti 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. Säännöksessä mainituilla ”kyseisiä tavaroita varten” rekisteröidyllä tavaramerkillä tarkoitetaan tavaramerkkiä, jonka rekisteröinnin tavaraluettelo sisältää sellaisia tavaroita, joita oltaisiin tuomassa Suomeen tai kuljettamassa Suomen kautta lopulliseen määränpäähän. 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 kauttakuljetusta koskevissa kollisiotapauksissa.

Pykälän 2 momentin mukaan 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 kohtaa. 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. Näyttö voisi sisältää esimerkiksi näyttöä siitä, että tavaramerkin haltijalla ei ole tavaramerkkirekisteröintiä lopullisessa määränpäämaassa.

Tavaramerkkidirektiivin johdanto-osan 24 perustelukappaleessa viitataan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 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. Säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 14 artikla.

Ehdotettavan säännöksen mukaan tavaramerkin haltijalla ei olisi oikeutta kieltää toimintaa, joka kuuluu rajoitusten piiriin ja tapahtuu hyvän liiketavan mukaisesti. Hyvällä liiketavalla tarkoitetaan Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintuneen tulkinnan mukaan lähinnä velvollisuutta toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteltuihin 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 hyvän liiketavan mukaisesti. 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 tuomioistuimen 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 luetellun kaltaiset merkit ovat kuvailevia ja sen myötä erottamiskyvyttömiä, eikä niihin siksi lähtökohtaisesti saa yksinoikeutta. Yksinoikeuden niihin 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. Säännös vastaisi voimassaolevan lain 7 §:n 2 kohtaa, mutta säännöksessä mainittaisiin nimenomaisesti myös palvelujen suoritusajankohta, joka on mainittu direktiivin 14 artiklan 1 kohdan b alakohdassa.

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 jonkin ominaisuuden kuvailevuuden vuoksi. Merkki saattaa olla muustakin syystä kyvytön erottamaan tavaramerkin haltijan tavaroita tai palveluita toisen tavaroista tai palveluista. Tällaisissa tilanteissa merkkiä voitaisiin käyttää hyvän liiketavan mukaisesti. Tavaramerkkidirektiivin 14 artiklan 1 kohdan b alakohdassa yksinoikeuden rajoituksena on mainittu erottamiskyvyttömyys sekä lueteltu edellä kohdassa 2 mainitut tilanteet, joissa merkki kuvailee ominaisuuksia. Erottamisky-

vyttömyys ei näin ollen rajoitu pelkästään ominaisuuksien kuvailemista koskeviin tilanteisiin vaan kattaa myös muut tilanteet, joissa merkki ei kykene erottamaan tavaroita tai palveluita toisten tavaroista tai palveluista. Siitä, millainen merkki on erottamiskykyinen, säädetään ehdotetun lain 11 §:n 1 momentin 1 kohdassa ja 2 momentissa.

Pykälän 4 kohdan mukaan hyvän liiketavan mukaisesti saisi käyttää tavaramerkkiä tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitatessa niihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina. Edellytyksenä tällaisissa tilanteissa olisi, että tavaramerkin käyttäminen olisi tarpeen tavaroiden tai palvelujen käyttötarkoituksen osoittamiseksi tai muusta vastaavasta syystä. Säännös sisältäisi voimassaolevan lain 7 §:n 3 momentin mukaisen sääntelyn, mutta siinä olisi tavaramerkkidirektiivin 14 artiklan 1 kohdan c kohdan mukaisesti mainittu tavaramerkin käyttäminen sen haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tunnistamiseksi sekä niihin viittaamiseksi. Käyttötarkoituksen osoittaminen olisi vain yksi esimerkki tilanteesta, jossa merkin käyttö olisi tarpeen ja sallittua. Kyseeseen voi tulla myös muita erilaisia tilanteita, joissa tavaramerkin käyttö hyvän liiketavan mukaisesti voisi olla tarpeen tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi kyseisen haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai niihin viittaamiseksi.

Tavaraansa markkinoivan elinkeinonharjoittajan tarve käyttää toisen tavaramerkkiä oman tavaran 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 tavaramerkin osalta olemassa sellaisia "teknisiä standardeja tai yleisesti käytettyjä normeja", jotka tämän tavaramerkin 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 merkin käyttämistä tavaroissa, jotka hän tai hänen suostumuksellaan joku muu on saatanut markkinoille Euroopan talousalueella kyseistä merkkiä käyttäen. Säännös olisi sanamuodoltaan voimassa olevan lain 8 §:ään verrattuna uusi, mutta sisällöllisesti 8 §:stä johdettavissa. Yksinoikeus tavaramerkkiin päättyy, kun merkin haltija saattaa tavaramerkkillään varustetut tuotteet vaihdantaan. Kun tavara on kerran laskettu liikkeeseen tavaramerkin 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 tilanteissa tavaramerkin haltija voi kieltää tavaramerkin käyttämisen vaihdantaan saatetuissa tavaroissa. Säännöksen mukaan tavaramerkin haltija saa kieltää merkin käyttämisen tavaroissa, jos hänellä on perusteltu syy vastustaa tavaroiden myöhempää tarjoamista tai markkinoille saatamista. 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 rajoitettaisiin, 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).

Euroopan unionin tuomioistuin 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 sammunut, 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.

10 §. Tavaramerkin esittäminen tietyissä julkaisuissa. 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 voimassaolevassa 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 hel-

pompi tietää, kehen pyyntönsä kohdistaa. Säännöksellä täytäntöönpantaisiin tavaramerkkidi-
rekhtiivin 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 säännöksen siitä, että 1 momentin mukaista sääntelyä sovellettaisiin perinteisten paperisten julkaisujen lisäksi myös tietoverkon välityksellä tai muulla sähköisellä tavalla levitettyihin julkaisuihin.

Pykälän 3 momentti sisältäisi säännöksen velvollisuudesta huolehtia oikaisun julkaisemisesta tapauksessa, jossa 1 momentin mukainen velvoite laiminlyödään. Kustantaja, joka laiminlyö 1 momentin mukaisen velvollisuuden, olisi velvollinen kustannuksellaan 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 Yksinoikeuden saamisen edellytykset

11 §. Tavaramerkin muodostavat merkit. Pykälässä säädettäisiin siitä, millainen merkki voidaan rekisteröidä tavaramerkkinä (1 ja 2 mom.), millainen merkki voi vakiintua (3 mom.) ja millaiseen merkkiin ei voida saada yksinoikeutta millään tavoin (4 mom.). Pykälässä lisäksi määriteltäisiin erottamiskyky.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin siitä, minkälainen merkki voidaan rekisteröidä 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 tavarantoimen tai palvelun muualta peräisin olevista tavaroista ja palveluista (tuomio 12.12.2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, kohta 35).

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan tavaramerkkinä voidaan rekisteröidä mikä tahansa merkki, jos sillä voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut toisen tavaroista tai palveluista. Säännös sisältää näin ollen erottamiskyvyn määritelmän. Erottamiskyvyn sisältöä ja esimerkkejä siitä, mikä ei ole erottamiskykyinen merkki, on avattu ehdotetun pykälän 2 momentissa. Tämän ehdotetun säännöksen kohdan mukaan merkin tulee olla erottamiskykyinen, jotta se voidaan rekisteröidä. Lisäksi edellytetään, että merkki on 2 kohdan mukaisesti esitettävissä tavaramerkkirekisterissä.

Tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta ottamalla huomioon se, miten kyseisen tyyppisten 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 kieli-taito. Vieraskielinen merkki, joka jossakin toisessa valtiossa olisi kielellisten, kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten erojen vuoksi erottamiskyvytön tai joka olisi siellä kyseessä olevia tavaroita tai tuotteita kuvaileva, ei ole välttämättä erottamiskyvytön Suomessa suomalais-ten 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 tavaramerkkisarjaan tai -perheeseen saattaa olla vaikutusta myös erottamiskykyyn sitä vahvistavana tekijänä, mutta tällöinkin on huomioitava perhettä tai sarjaa yhdistävän merkkiosan erottamiskyky (tuomio 30.5.2016/2392, KHO:2016:82, NETTIVE-NE).

Sen lisäksi, että rekisteröitävän merkin tulee olla erottamiskykyinen, se tulee ehdotetun säännöksen *1 momentin 2 kohdan* mukaisesti kyetä esittämään tavaramerkkirekisterissä. Säännös ei tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan mukaisesti enää edellyttäisi, että merkki tulisi voida esittää graafisesti, kuten tällä hetkellä tavaramerkkilain 2 §:ssä. Tavaramerkinä voisi olla esimerkiksi sana mukaan lukien henkilön nimi ja iskulause, kuvio, kirjain, numero, ääni, väri taikka tavarana tai sen päällyksen muoto. Lista ei ole tyhjentävä, vaan tavaramerkinä voi toimia muukin merkki, kunhan se voidaan esittää tavaramerkkirekisterissä siten, että viranomaiset ja yleisö voivat määrittää tavaramerkin haltijan saaman suojan selkeän ja täsmällisen kohteen. 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 hankaluksia (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. Säännöksen mukaisella viranomaisella tarkoitetaan PRH:ta sekä tuomioistuimia, jotka käsittelevät esimerkiksi tavaramerkin rekisteröitävyyttä tai täytäntöönpanoa. 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). Vireillä olevan hallituksen esityksen laiksi digitaalisten palvelujen tarjoamista (60/2018 vp) 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-alan on oltava määritettävissä selkeästi tavaramerkkirekisteriä tarkastelemalla, tarkoittaa se samalla, että merkin esittämistapa määrittää suojattavan merkin. Esimerkiksi mustavalkoisina esitettyjen merkkien ei katsota enää kattavan kaikkia värimuunnoksia, vaan merkin vain esitetyssä mustavalkoisessa muodossaan. Lain 107 §:n 3 momentin mukaan ennen tämän lain voimaan tuloa haettujen mustavalkoisten merkkien katsotaan kuitenkin edelleen kattavan merkin kaikissa värimuunnoksissa. Vaikka merkki rekisteröitäisiin tämän lain voimaan tulon jälkeen mustavalkoisena, sillä, käytetäänkö merkkiä tosiasiaissa väreissä, voi kuitenkin olla vaikutusta siihen, miten keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin ja vaikuttaa sitä kautta esimerkiksi sekaannusvaaran kokonaisarviointiin (tuomio 18.7.2013, Specsavers, C-252/12, EU:C:2013:497, 37 ja 41 kohta).

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 hakijan pitäisi hakemuksessa ilmoittaa, onko kyse esimerkiksi kuvio- vai ulkoasumerkistä, jolloin merkkityypin valinta selventäisi suojan kohdetta. Unionin tuomioistuimessa on vireillä ennakkoratkaisupyyntö muun muassa siitä, mikä merkitys tavaramerkin erottamiskykyä arvioitaessa on haetun merkin merkkityypillä (KHO:2017:150 ja C-578/17, Hartwall).

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin erottamiskyvyttömistä merkeistä. Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa, maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa, palvelujen suoritusajankohtaa taikka muuta niiden ominaisuutta kuvailevaa merkkiä ei katsottaisi erottamiskykyiseksi. Merkki, joka kuvailisi tai voisi kuvailla edellä lueteltuja ominaisuuksia joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin, ei olisi erottamiskykyinen. Edellä mainitut esimerkit eivät kuitenkaan muodosta tyhjentävää luetteloa, ja merkki voi olla erottamiskyvytön myös muusta syystä kuin kuvailevuuden johdosta, mikä todetaan ehdotetun säännöksen 3 kohdassa. Ehdotettu 1 kohta vastaisi sisällöltään pääosin voimassa olevan lain 3 §:ää. Erotuksena voimassa olevasta säännöksestä ehdotetussa säännöksessä mainittaisiin direktiivin 4 artiklan c kohdan mukaisesti myös palvelujen suoritusajankohta sekä muut ominaisuudet.

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, josta on tullut elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetty nimitys tavarasta tai palvelusta. Merkki voi ajan myötä menettää erottamiskykynsä. Korkein oikeus katsoi esimerkiksi ratkaisussaan 2005:118 (tu-

mio 20.10.2005/2537, KKO:2005:118, TURVAURA), että merkistä oli tullut elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetty nimitys ja se oli siten menettänyt erottamiskykynsä.

Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan erottamiskykyisenä ei pidetä merkkiä, jolla ei muulla tavoin voida elinkeinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan tavaroita tai palveluita toisen tavaroista tai palveluista. Pääsääntöisesti erottamiskyvyn merkki kuvailee jotain tavarahan tai palvelun ominaisuutta 2 momentin 1 kohdan mukaisesti tai se on yleinen nimitys tavarasta tai palvelusta 2 momentin 2 kohdan mukaisesti. Merkki voi kuitenkin kuvailevuuden lisäksi olla myös muusta syystä erottamiskyvyn. Merkki ei tällöin siis kykene erottamaan merkin haltijan tavaroita tai palveluja toisen tavaroista tai palveluista.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin poikkeuksesta 1 momentissa todetuille tavaramerkkiä koskeville vaatimuksille. Säännöksen mukaan vakiintumisella voisi saada yksinoikeuden myös sellaiseen merkkiin, jota ei voida esittää tavaramerkkirekisterissä tai joka on erottamiskyvyn. Merkkiä tulisi kuitenkin käyttää elinkeinotoiminnassa. Säännös vastaisi sisällöltään pääosin voimassaolevan lain 4 a §:n 2 momenttia ja se on kansallista sääntelyä. Voimassaolevassa laissa vakiintuminen on koskenut etenkin merkkejä, joita ei ole voitu esittää graafisesti. Kuten edellä 1 momentin 2 kohdan perusteluissa on todettu, graafisen esittämisen vaatimuksesta on luovuttu tavaramerkkidirektiivissä, ja sen sijaan edellytetään, että merkki tulee voida esittää tavaramerkkirekisterissä. Ehdotettu säännös näin ollen poikkeaa voimassaolevasta laista siten, että se kattaisi myös 1 momentin 2 kohdan mukaiset tilanteet. Vakiintumisella voisi siis saada yksinoikeuden myös merkkiin, jota ei voida 1 momentin 2 kohdan mukaisesti esittää tavaramerkkirekisterissä. Merkin tulisi tällöinkin kuitenkin kyetä täyttämään tavaramerkin keskeinen tehtävä eli erottaa haltijansa tavarat tai palvelut toisen tavaroista tai palveluista.

Vakiintumalla on mahdollista saada tälläkin hetkellä yksinoikeus merkkiin, joka alun perin olisi erottamiskyvyn. Vakiintumalla saatu yksinoikeus alun perin erottamiskyvyn merkkiin on läheistä sukua 12 §:n 3 momentissa todetulle käytön kautta saadulle erottamiskyvylle. Sitä, koska alun perin erottamiskyvyn merkki olisi saavuttanut erottamiskyvyn käytön kautta tapahtuneella vakiintumisella, arvioitaisiin voimassa olevan käytännön mukaisesti.

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin siitä, millaiset merkit eivät voi toimia tavaramerkkinä lainkaan ja joihin ei siis voi saada yksinoikeutta rekisteröimällä tai vakiintumallakaan. Ehdotetun säännöksen mukaan 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 tavarahan tai palvelun arvoon. Pykälä vastaa tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan e alakohtaa. Nykyisen lain 5 §:ään verrattuna säännös sisältäisi yksinoikeuden rajoituksena muodon lisäksi ominaispiirteet.

Kieltämällä yksinoikeus tavarahan 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 tavarahan 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 patentoimiskelvotonta 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 välttämätön-

tä tavarahan 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).

Tavarahan tai palvelun arvoon olennaisesti vaikuttavassa 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 tavarahan tekniset ominaisuudet, voivat myös vaikuttaa merkittävästi tavarahan 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 tavarahan muodon, tavararyhmän luonne, muodon taiteellinen arvo, sen erityisyys suhteessa muihin kyseisillä markkinoilla yleisesti käytettäviin muotoihin, huomattava hintaero verrattuna samankaltaisiin tavaroihin nähden tai pääasiallisesti kyseisen tavarahan esteettisiä ominaisuuksia korostava myynninedistämistästrategia (Hauck GmbH & Co. KG, C-205/13, kohta 34–36). Pelkän sijaintimerkissä esiintyneen värin ei katsottu muodostavan säännöksessä tarkoitettua muotoa (tuomio 12.6.2018, Louboutin ja Christian Louboutin, C-163/16, ECLI:EU:C:2018:423).

Vaikka säännös soveltuu todennäköisesti useammin tiettyihin muotoa suojaaviin merkkityyppeihin, kuten ulkoasurekisteröinteihin, voisi kyseeseen tulla muutkin merkkityypit, kuten esimerkiksi multimediamerkki tai liikkuva merkki, joka sisältäisi esimerkiksi ohjeet jonkin tuotteen kokoamiseksi, jolloin merkin ominaispiirre olisi välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi. Tavarahan arvoon olennaisesti vaikuttava ominaispiirre voisi olla äänimerkin osalta esimerkiksi moottoripyörän ääni, silloin kun merkin rekisteröintiä haettaisiin moottoripyörille.

12 §. *Ehdottomat hylkäys- ja mitätöintiperusteet.* Pykälän 1 momentin 1 kohdassa säädettäisiin, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai jos se on rekisteröity, se on mitätöitävä, jos merkkiä ei voida esittää tavaramerkkirekisterissä lain 11 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisella tavalla. Edellä 11 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainituin tavoin rekisterissä esittämiskaatimuksen on katsottu olevan ehdoton vaatimus, jotta merkin voidaan katsoa olevan rekisteröitävissä.

Tavaramerkkihakemuksen kohteen tulee myös olla merkki. Esimerkiksi merkintää, jota ei voida lainkaan katsoa tavaramerkiksi, ei rekisteröitäisi (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 alakohta.

Pykälän 1 momentin 2 kohdassa säädettäisiin kiellosta rekisteröidä sellaisia merkkejä, jotka 11 §:n 4 momentin mukaisesti eivät voisi olla tavaramerkkeinä. Jos tällainen merkki olisi rekisteröity, se olisi mitätöitävissä. Lain 11 §:n 4 kohdassa luetellut merkit ovat sellaisia, joihin ei voi saada lainkaan yksinoikeutta. Tällaisia olisivat merkit, jotka muodostuisivat yksinomaan muodosta tai ominaispiirteestä, joka on tavaroille tai palveluille luonteenomainen, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämätön tai tavaroiden arvoon olennaisesti vaikuttava. Säännöksellä täytäntöönpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan e alakohta.

Pykälän 1 momentin 3 kohdassa säädettäisiin kiellosta rekisteröidä erottamiskyvyttömiä merkkejä tai niiden mitätöinnistä, jos sellainen on rekisteröity. Erottamiskyvyn määritelmä ja arviointikriteerit ovat 11 §:n 1 momentin 1 kohdassa ja 2 momentissa. Kielto rekisteröidä erottamiskyvyttömiä merkkejä vastaa nykyisen lain 13 §:ää. Säännöksellä täytäntöönpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan b–d alakohdat.

Pykälän *1 momentin 4 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 uskonrauhasäännösten 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 sellaisenaan 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 5 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).

Oikeuskäytännössä (tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230) Euroopan unionin tuomioistuimella on katsonut maantieteelliseen harhaanjohtavuuteen liittyen, 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 6 kohdassa* säädettäisiin sellaisten tavaramerkkien rekisteröinnin kieltämisestä ja mitätöinnistä, 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 tunnus, tai muu Suomea velvoittavaan kansainväliseen sopimukseen perustuva suojattu tunnus. Tällaisten esimerkiksi lippujen, vaakunoiden ja tunnuskuvioiden ottaminen merkkiin olisi kiellettyä. Säännös vastaisi tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 3 kohtaa, mutta nykyisestä säännöksestä poiketen kohta jaettaisiin useampaan alakohtaan, ja osa nykyisestä säännöksestä sisältyisi 7 ja 8 kohtiin jäljempänä. Ehdotetussa säännöksessä mainittaisiin voimassa olevasta laista poiketen kansainvälisten valtioiden välisten järjestöjen osalta tunnus, eikä nimitys tai nimen lyhennys. Lisäksi säännökseen lisättäisiin uusi viittaus kansainväliseen sopimukseen perustuvien tunnusten suojaamisesta. Esimerkiksi punaisen ristin kuvioista säädetään Geneven sopimuksissa, mutta kansainväliset punaiset ristin järjestöt eivät ole edellä kuvatulla tavalla valtioiden välisiä järjestöjä. Ehdotetulla säännöksellä täytäntöönpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan h alakohta. Säädos perustuu Pariisin yleissopimuksen 6 b artiklaan. Säännöksessä tarkoitettu lipun, tunnuksen, vaakunan tai muun säännöksessä mainitun tunnuskuvan sisältävä tavaramerkki voidaan kuitenkin rekisteröidä, jos tavaramerkin hakija saa toimivaltaiselta taholta luvan lipun, tunnuksen, vaakunan tai muun tunnuskuvan käyttämiseen tavaramerkissä. Säännöksessä mainittu valtioiden välisen, kansainvälisen järjestön tunnus on esimerkiksi UNESCO.

Pykälän 1 momentin 7 kohdassa säädettäisiin sellaisten tavaramerkkien rekisteröinnin kieltämisestä ja mitätöinnistä, joihin on ilman asianomaista lupaa otettu rekisteröitävän tavaramerkin käyttökohteena olevia tai niiden kaltaisia tavaroita koskeva virallinen tarkastus- tai takuumerkki taikka tarkastus- tai takuuleima. Säännös vastaisi sisällöltään voimassaolevan lain 14 §:n 1 momentin 3 kohdassa sanottua.

Pykälän 1 momentin 8 kohdassa säädettäisiin sellaisten tavaramerkkien rekisteröinnin kieltämisestä ja mitätöinnistä, joihin on ilman asianomaista lupaa otettu jotain sellaista, jonka ottaminen merkkiin voi aiheuttaa vaaran siitä, että yleisö sekoittaa tavaramerkin 6 tai 7 kohdassa tarkoitettuun merkkiin, lippuun, vaakunaan, tunnuksen, tunnuskuvaan tai leimaan. Säännös vastaisi sisällöltään voimassaolevan lain 14 §:n 1 momentin 3 kohdassa sanottua.

Pykälän 1 momentin 9 kohdassa säädettäisiin kiellosta rekisteröidä sellaisia tavaramerkkejä, 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 voimassaolevan 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 täytännönpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan i–k alakohdat. Tavaramerkkidirektiivissä maantieteelliset merkinnät on mainittu sekä ehdottomien että suhteellisten hylkäys- ja mitätöintiperusteiden alla. Direktiivin johdanto-osan 15 perustelukappaleen mukaan tarkoituksena on ollut varmistaa maantieteellisille merkinnöille annettavan suojatason yhdenmukainen ja kattava soveltaminen. Näin ollen maantieteellisistä merkinnöistä säädetään myös suostumuksenvaraisena hylkäys- ja mitätöintiperusteena 13 §:n 1 momentin 9 kohdassa.

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 määritelmistä, 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, joi-

ta 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 mitätöinniksi 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, *Consortio 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 *Consortio 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).

Pykälän 1 momentin 10 kohdassa säädettäisiin kiellosta rekisteröidä tavaramerkkiä tai tavaramerkin mitätöinnistä, jos merkki vastaa tai olennaisilta osin jäljittelee Suomessa tai Euroopan unionissa suojattua kasvilajikkeen lajikenimeä. Kasvilajike olisi hylkäysperuste, jos tavaramerkkihakemuksen kattamat tavarat tai palvelut olisivat samaa tai läheistä sukua olevaa lajia kasvilajikkeen kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että tavaramerkin tavaraluettelon tulisi siis sisältää kasvilajike tai sen kanssa läheistä sukua oleva laji. Säännöksellä täytäntöönpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohhta ja se vastaisi voimassa olevan tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 9 kohtaa.

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

Pykälän 1 momentin 11 kohdassa säädettäisiin tavaramerkkihakemuksen hylkäämisestä tilanteessa, jossa tavaramerkkirekisterissä on jo samaa merkkiä koskeva aiempi yhteisömerkkihakemus tai -rekisteröinti samoille tavaroille tai palveluille. Ehdotetun lain 83 §:n 3 kohdassa 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 yhteisömerkkinä. Jäljempänä 83 §:n 3 kohdan perusteluissa todetuin 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 yhteisömerkkinä, 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 tai palveluille. Ehdotetun lain 83 §:n 3 kohdassa on vastaava säännös tarkastusmerkkihakemuksen hylkäämisestä, jos tavaramerkkirekisterissä on jo vastaava tavaramerkkihakemus tai -rekisteröinti. Säännöksen tarkoituksena on edellä 11 kohdan perusteluissa mainituin tavoin estää, ettei samaa merkkiä voisi rekisteröidä tavallisena tavaramerkkinä ja tarkastusmerkkinä, 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 tarkastusmerkkinä, tavaramerkkirekisteröinti voitaisiin mitätöidä.

Ehdotetussa säännöksessä lisäksi kiellettäisiin tavaramerkkihakemuksen rekisteröiminen, jos tavaramerkkirekisterissä on ollut samaa merkkiä koskeva tarkastusmerkkirekisteröinti samoille tavaroille ja palveluille, vaikka sen voimassaolo olisi jo päättynyt. Säännös perustuu voimassaolevan yhteismerkkilain 4 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan tarkastusmerkki voidaan rekisteröinnin rauettuaakin rekisteröidä vain sellaisen hallintaan oikeutetulle. Vaikka pääsääntöisesti merkin rekisteröinnin voimassaolon päätyttyä merkki on rekisteröitävissä uudelleen kelle 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 rekisteröimisestä 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 momentissa säädettäisiin tavaramerkin mitätöinnistä, jos hakija on tehnyt tavaramerkkihakemuksen vilpillisessä mielessä. Säännös vastaisi mitätöinnin osalta asiallisesti nykyisen tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 8 kohtaa ja sillä täytäntöönpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 2 kohta. Direktiivi jättää kansalliseen harkintaan, säännelläkö vilpillisestä mielestä hylkäysperusteena vai ainoastaan mitätöintiperusteena. Vilpillinen mieli on sisältynyt nykyiseen tavaramerkkilakiin suostumuksenvaraisena hylkäysperusteena, minkä vuoksi sen säilyttäminen hylkäysperusteena on perusteltua. Vilpillinen mieli suostumuksenvaraisena hylkäysperusteena sisältyy ehdotetun lain 13 §:n 2 momenttiin, ja tässä ehdotetussa säännöksessä säädettäisiin vilpillisestä mielestä ainoastaan ehdottomana mitätöintiperusteena direktiivin mukaisesti.

Säännöksen tarkoituksena on muun muassa estää toisen tavaramerkin tai muun tunnuksen käyttö vilpillisessä mielessä, vaikka toinen merkki ei saisikaan yksinoikeussuojaa rekisteröinnin tai vakiinnuttamisen perusteella. Tavaramerkin käyttönä on pidetty myös ulkomailla tapahtunutta käyttöä (KHO 1971 A II 96). Säännös kattaisi siten mm. tilanteen, jossa hakijan vilpillinen mieli liittyy sellaiseen merkkiin, jota hakemuksen tekopäivänä käytettiin ulkomaille. Se, että haettu merkki on identtinen ulkomailla aiemmin käytetyn merkin kanssa, ei kuitenkaan automaattisesti osoita hakijan vilpillistä mieltä, jos muita vilpillisen mielen elementtejä ei sovellu tilanteeseen.

Euroopan unionin tuomioistuin on EU-tavaramerkkiasetusta koskevassa ratkaisukäytännössään tuonut esiin (tuomio 11.6.2009, Chocoladenfabriken 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 merkityk-

selliset 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 esitetty tavoit (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 16 §:n 3 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 (Chocoladenfabriken 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 3 momentin mukaan tavaramerkin rekisteröinnistä ei saisi kieltäytyä puuttuvan erottamiskyvyn perusteella, jos tavaramerkki on ennen 16 §:n 3 momentissa säädettyä hakemispäivää käytössä tullut erottamiskykyiseksi. Merkki, joka ei alun perin ole erottamiskykyinen, voi tulla erottamiskykyiseksi käytön kautta. Tavaramerkin on täytynyt tulla erottamiskykyiseksi kohderyhmänsä keskuudessa nimenomaisesti tavaramerkin hakijan tavaroiden tai palvelujen merkinä. 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 merkki on virheellisesti rekisteröity tai merkki on tullut rekisteröimisen jälkeen erottamiskyvyttömäksi, tavaramerkkiä ei saa mitätöidä puuttuvan erottamiskyvyn perusteella, jos tavaramerkki on käytön kautta tullut erottamiskykyiseksi ennen mitätöintiä koskevan hakemuksen tai kanteen virilletulopäivää. Käytön kautta saatua erottamiskykyä arvioitaisiin tällöinkin vastaavilla kriteereillä.

Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan arvioitaessa käytön kautta saavutettua erottamiskykyä voidaan huomioon ottaa 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 tavarän 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).

13 §. *Suostumuksenvaraiset hylkäys- ja mitätöintiperusteet.* Pykälässä säädettäisiin hylkäys- ja mitätöintiperusteista, joista pääsääntöisesti voisi selvittää kyseisen yksinoikeuden haltijan suostumuksella. Pääsääntöisesti säännöksessä mainittujen yksinoikeuksien tulisi olla aiempia kuin käsiteltävänä oleva tavaramerkkihakemus tai mitätöinnin kohteena oleva tavaramerkki. Aikaprioriteettiperiaate soveltuisi tavaramerkkioikeuksien lisäksi myös muihin 13 §:n 4–7 kohdissa mainittuihin oikeuksiin, kuten toiminimiin, tekijänoikeuteen, mallioikeuteen tai nimioikeuteen niiden ollessa tavaramerkin hylkäys- tai mitätöintiperusteena. Näiden 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.

Pykälän 1 momentin 1 kohdassa säädettäisiin kiellosta rekisteröidä merkki, joka on sama kuin samoja tavaroita tai palveluja varten rekisteröity tai vakiintunut aiempi tavaramerkki. Jos tällainen merkki olisi rekisteröity, se voitaisiin mitätöidä. Säännöksen tarkoittama aiempi tavaramerkki määritellään pykälän 3 momentissa. Säännöksellä täytäntöönpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohta. Voimassa olevan lain 14 §:n 1 momentin 7 kohdassa ei ole nimenomaisesti eroteltu tavaramerkkien kaksinkertaista samuutta tai sekaannusvaaraa koskevia tilanteita. Selkeyden vuoksi ja direktiiviä mukaillen ehdotetussa säännöksessä mainittaisiin erikseen nämä tilanteet. Muutoksella ei ole kuitenkaan tarkoitus muuttaa oikeustilaa tai soveltamiskäytäntöä.

Edellä 5 §:n 1 kohdassa on selvitetty kaksinkertaisen samuuden arvioinnissa huomioitavia tekijöitä, jotka soveltuvat myös tähän säännökseen. Edellä 5 §:ssä todettu tavoin sekaannusvaaraa ei edellytetä silloin, kun sekä merkit että tavarat tai palvelut ovat samoja.

Pykälän 1 momentin 2 kohdassa säädettäisiin rekisteröinnistä kieltäytymisestä ja rekisteröinnin mitätöinnistä sekaannusvaaran vuoksi. Säännöksellä täytäntöönpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohta. Edellä todettu tavoin voimassa olevan lain 14 §:n 1 momentin 7 kohdassa ei ole nimenomaisesti eroteltu tavaramerkkien kaksinkertaista samuutta tai sekaannusvaaraa koskevia tilanteita. Selkeyden vuoksi ja direktiiviä mukaillen ehdotetussa säännöksessä mainittaisiin erikseen nämä tilanteet. Muutoksella ei ole kuitenkaan tarkoitus muuttaa oikeustilaa tai soveltamiskäytäntöä.

Tavaramerkkiä ei rekisteröitäisi tai rekisteröinti mitätöitäisiin, jos merkki aiheuttaisi yleisön keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aiempi tavaramerkki. Lisäksi edellytettäisiin, että tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut olisivat samoja tai samankaltaisia niiden tavaroiden tai palvelujen kanssa, joille aiempi tavaramerkki on rekisteröity tai vakiintunut. Säännöksen tarkoittama aiempi tavaramerkki määritellään pykälän 3 momentissa.

Tavaramerkkien välistä sekaannusvaaraa on selvitetty 5 §:n 2 kohtaa koskevissa perusteluissa. Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan haetun tavaramerkin ja este-merkin 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). 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, käyttötarkoitus, 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 tavanomaisen alkuperä. Tapauksessa 2017:605 korkein hallinto-oikeus katsoi, että haetun merkin ja esteeksi asetetun merkin tarkoittamia tavaroita myydään päivittäistavarakaupassa eri osastoilla ja ainakin eri hyllyillä, eikä pelkästään siitä, että kysymyksessä olevia tavaroita myydään samoissa päivittäistavarakaupoissa johtunut sekaannusvaaran aiheuttavaa 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. Tavaraluonteenomaisilla taikka sen laatua tai käyttöä kuvailevilla tai osoittavilla 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 merkillä 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 arviossa huomioon. Arvioinnissa on huomioitava myös merkin luonne ja kohderyhmä. Rajoitetumman kohderyhmän käyttöön tarkoitettujen tuotteiden tai palvelujen osalla vähäisempikin eroavaisuus voi riittää poistamaan sekaannusvaaran. 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 suomalais-

selle keskivertokuluttajalle olisi tullut ИМУНеле-merkin nähdessään mieleen yhdistää sitä EU-tavaramerkkiin Imunel (tuomio 16.9.2013/2894, KHO:2013:145, ИМУНеле).

Pykälän 1 momentin 3 kohdassa säädettäisiin laajalti tunnettujen merkkien kanssa saman tai samankaltaisen merkin rekisteröintikiellosta sekä mitätöinnistä. Säännöksellä täytännönnäytettäisiin tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdan a alakohta sekä 4 kohdan a alakohta vakiintuneiden laajalti tunnettujen merkkien osalta.

Säännöksen mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröitäisi tai rekisteröinti mitätöitäisi, jos merkki olisi sama tai samankaltainen kuin aiempi Suomessa tai Euroopan unionissa laajalti tunnettu tavaramerkki, riippumatta siitä, käytetäänkö merkkiä samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten. Lisäksi edellytettäisiin, että merkin aiheeton käyttö merkitsisi epäoikeudenmukaisen edun saamista laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvystä tai maineesta tai olisi haitaksi sen erottamiskyvylle tai maineelle. Edellä 5 §:n 3 kohdan perusteluissa on selvitetty, minkälaiset tilanteet voivat aiheuttaa epäoikeudenmukaisen edun saamista laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvystä tai maineesta tai olla niille haitaksi.

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.

Ollakseen laajalti tunnettu tavaramerkki Suomessa, merkittävän osan kohdeyleisöstä on tunnettava merkki. Arvioinnissa huomioon otettavia seikkoja on selostettu edellä 5 §:n 3 kohdan perusteluissa. Tavaramerkin haltijan olisi siis näytettävä, että tavaramerkki on laajalti tunnettu. Euroopan unionissa laajalti tunnettujen merkkien osalta on edellytetty, että tavaramerkki on laajalti tunnettu unionin alueen olennaisessa osassa, joka voi tilanteen mukaan vastata yhden ainoan jäsenvaltionkin aluetta. Jos laajalti tunnettuus on tämän mukaisesti osoitettu, haltijan ei tarvitse osoittaa laajalti tunnettuutta muiden jäsenvaltioiden alueella (tuomio 3.9.2011, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, 25 kohta sekä tuomio 6.10.2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, 27 ja 29 kohta).

Pykälän 1 momentin 4 kohdassa kiellettäisiin tavaramerkin rekisteröiminen, jos se aiheuttaa vaaran, että yleisö sekoittaa sen toisen elinkeinonharjoittajan aiempaan suojattuun toiminimeen, aputoiminimeen, toiminimen vieraskielisen käännökseen tai toissijaiseen tunnukseen. Säännös vastaisi asiallisesti voimassa olevan lain 14 §:n 1 momentin 6 kohtaa, mutta ehdotetussa säännöksessä olisi auki kirjoitettuna toiminimilain 5 §:n sisältö, johon voimassa olevassa laissa vain viitataan. Ehdotetussa säännöksessä lisäksi 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, vaan selkeyttää toiminimiä tavaramerkin hylkäys- ja mitätöintiperusteena koskevaa sääntelyä.

Jotta toiminimi, aputoiminimi, sen vieraskielinen käännös tai toissijainen tunnus voisi olla tavaramerkkihakemuksen hylkäysperuste tai tavaramerkkirekisteröinnin mitätöintiperuste, tulee toiminimen olla aiempi. Käytännössä esimerkiksi toiminimi tai aputoiminimi voisi olla aiempi, jos sen perustamis- tai muutosilmoitus olisi laitettu vireille kaupparekisterissä ennen tavaramerkkihakemuksen 16 §:n 3 momentin mukaista vireille tuloa tai etuoikeuspäivää tai jos toiminimi olisi vakiintunut ennen tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää.

Säännös kieltäisi rekisteröimästä tavaramerkkiä, 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 merkitysisällölliset samankaltaisuudet. Arvioinnin tulee olla kokonaisharkintaa (ks. esim. tuomio 5.10.2012/2660. KHO:2012:2659, Viiden tähden apteekki). Harkintaan sovellettaisiin soveltuvin osin pykälän 1 momentin 2 kohdassa tavaramerkin sekaannusvaarassa esitettyjä arviointikriteerejä.

Ehdotetun säännöksen 1 momentin 4 kohdan a alakohdassa säädettäisiin tavaramerkin ja toiminimien välisestä sekoitettavuudesta toiminimen toimialan ja tavaramerkin tavara- ja palveluluettelon samuuden tai samankaltaisuuden perusteella. Toiminimilain 5 §:ssä säädetään niistä edellytyksistä, joiden mukaan toiminimen sekoitettavuuteen voidaan vedota. Korkein hallinto-oikeus on katsonut, että toiminimen ja tavaramerkin välinen vertailu tulee rajoittaa koskemaan vain niitä toimialoja, jotka ovat molemmille yhteiset (tuomio 8.1.2003/7, KHO, 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 toiminimilaiksi 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. Selkeyden vuoksi tämä todetaan nimenomaisesti ehdotetussa säännöksessä. Sitä, miksi toiminimeä ei huomioida hylkäysperusteena vain sen tosiasiaassa käytetyn toimialan osalta, on selvitetty esityksen kohdassa 2.3 Nykytilan arvio.

Ehdotetun säännöksen 1 momentin 4 kohdan b alakohdassa säädettäisiin tavaramerkin sekoitettavuudesta erittäin hyvin vakiintuneeseen ja yleisesti tunnettuun toiminimeen, aputoiminimeen, toiminimen vieraskieliseen käännökseen tai toissijaiseen tunnukseseen. Tavaramerkin rekisteröinnistä tulisi tällaisessa tilanteessa kieltäytyä tai tavaramerkki mitätöidä, jos samankaltaisen tavaramerkin käyttäminen tietäisi toiminimen liikearvon sopimatonta hyväksikäyttöä. Säännös vastaisi toiminimilain 5 §:n 2 momentin 1 kohtaa.

Ehdotetun säännöksen 1 momentin 4 kohdan c alakohdassa säädettäisiin tavaramerkin sekoitettavuudesta vakiintuneeseen toiminimeen, aputoiminimeen, toiminimen vieraskieliseen käännökseen tai toissijaiseen tunnukseseen. Tavaramerkin rekisteröinnistä tulisi tällaisessa tilanteessa kieltäytyä tai tavaramerkki mitätöidä, jos toiminnan erityiseen laatuun nähden samankaltaisen tavaramerkin käyttäminen ilmeisesti vähentäisi toiminimen liikearvoa. Säännös vastaisi toiminimilain 5 §:n 2 momentin 2 kohtaa.

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 tavaralajeista. 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 tavaramerkinkään hylkäämiselle tai

mitätöinnille. Vastaava koskee myös aputoiminimiä. Voimassaolevan 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 kokonaisarvion perusteella 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 5 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.

Pykälän 1 momentin 5 kohdassa kiellettäisiin sellaisen tavaramerkin rekisteröiminen, jonka käyttö loukkaisi tekijänoikeuslaissa tarkoitettua aiempaa tekijänoikeutta teokseen tai oikeutta määrätä valokuvasta. 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 teoksen täyttää tekijänoikeuslaissa sille 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. Ehdotettu 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 alakohhta. Direktiivi jättää tältä osin kansalliseen harkintaan, säätääkö jäsenvaltio tekijänoikeuksista hylkäys- ja mitätöinti-perusteina

Pykälän 1 momentin 6 kohdassa kiellettäisiin sellaisen tavaramerkin rekisteröinti, jonka käyttö loukkaisi toisen mallioikeutta. Mallioikeudella tarkoitetaan kansallista mallioikeutta, Suomessa voimassa olevaa mallien kansainvälistä rekisteröintiä sekä yhteisön laajuista mallioikeutta. Mallioikeuden tulisi olla aiempi. Mallioikeuden hakemispäivä ja aiemmuus määräytyvät sitä koskevan lainsäädännön mukaan (mm. mallioikeuslain (221/1971) 8 ja 10 a §). Säännöksellä pantaisiin täytäntöön tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 4 kohdan b alakohdan iv alakohhta. Ky-

seisen direktiivin kohdan osalta on jätetty kansalliseen harkintavaltaan, säätääkö jäsenvaltio teollisoikeuksista rekisteröinnin hylkäys- ja mitätöintiperusteena.

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

Nimellä tarkoitetaan sukunimeä yksinään tai sukunimeä käytettynä yhdessä etunimen tai nimenkirjainten 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 salanimettä, nimimerkkiä, taitelijanimeä ja tunnettuja yhtyeiden nimiä. Koska monella sukunimellä on yleiskielen merkitys, edellyttäisi säännöksen soveltaminen käytännössä sitä, ettei nimellä ole kaksoismerkitystä. Oikeuskäytännössä ei ole aina edellytetty täsmällistä kaksoismerkitystä (ks. esim. tuomio 29.5.2015/1431, KHO:2015:81, Pörkki ja tuomio 29.5.2015/1430, KHO:2015:80, Sävyä). Sukunimiasteen 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 todennäköisesti mielletäisi sukunimeksi vaan suggestiiviseksi, esimerkiksi tavaran valmistusaineeseen viittaavaksi tunnukseksi.

Nimen yleisyyden merkitystä ja kaksoismerkitystä on arvioitu mm. korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuissa Pörkki (KHO:2015:81) ja Sävyä (KHO:2015:80). Pörkki-tapauksessa tuomioistuimien totesi sukunimiasteen 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 syntyykö tavaramerkistä sitä sanana tarkasteltaessa vaikutelma nimestä vai ei (KHO:2015:81, Pörkki). Lyhyet, esimerkiksi kolmikirjaimiset sukunimet harvoin luonevat mielikuvaa nimestä.

Pykälän 1 momentin 8 kohdan säännöstä sovellettaisiin tilanteeseen, jossa asiamies on hakenut tavaramerkin rekisteröintiä omissa nimissään ilman haltijan lupaa. Säännöksellä täytäntöönpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdan b alakohhta ja se olisi kansallisessa lainsäädännössämme uusi hylkäys- ja mitätöintiperuste.

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 ta-

varoille tai palveluille itselleen. Säännös soveltuu myös ulkomailla vakiintuneisiin tavaramerkkeihin, jos alkuperämaan lainsäädäntö tunnustaa vakiintuneet merkit. Asiamiehen tulee hakea tavaramerkin rekisteröintiä ilman lupaa. Asiamiehellä 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 olisi pätevä syy sille, että asiamies pitää rekisteröinnin itsellään.

Pykälän 1 momentin 9 kohdassa säädettäisiin alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä suostumuksenvaraisena hylkäys- ja mitätöintiperusteena. Tavaramerkkiä ei tulisi rekisteröidä, tai jos se on rekisteröity, se tulisi mitätöidä, jos alkuperänimitysten tai maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan unionin tai Suomen lainsäädännön mukainen alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää koskeva hakemus on jätetty ennen tavaramerkin hakemispäivää tai etuoikeuspäivää. Lisäksi edellytetään, että kyseinen alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä myöhemmin rekisteröidään, ja rekisteröinti antaa oikeuden kieltää myöhemmän tavaramerkin käytön. Säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdan c alakohta. Direktiivin johdanto-osan perustelukappaleessa 15 todetaan, että unionin lainsäädännössä ja kansallisessa oikeudessa maantieteellisille merkinnöille annettavan suojatason yhdenmukaisen ja kattavan soveltamisen varmistamiseksi ehdottomien ja suhteellisten hylkäysperusteiden tutkinnassa koko unionissa tässä direktiivissä olisi oltava samat maantieteellisiä merkintöjä koskevat säännökset kuin asetuksessa (EY) N:o 207/2009. Tämän vuoksi maantieteelliset merkinnät on sisällytetty sekä ehdottomiin että suostumuksenvaraisiin hylkäys- ja mitätöintiperusteisiin.

Tavaramerkin rekisteröinnistä tulee kieltäytyä, jos alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää koskeva hakemus oli jätetty EU:n lainsäädännön tai Suomen lainsäädännön mukaan ennen tavaramerkin 16 §:n 3 momentissa säädettyä hakemispäivää tai 18 tai 19 §: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 2 momentissa säädettäisiin tavaramerkin hakijan vilpillisestä mielestä suostumuksenvaraisena hylkäysperusteena. Tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 2 kohta ja 5 artiklan 4 kohdan c alakohta jättävät kansalliseen harkintaan, säädetäänkö vilpillisestä mielestä hylkäysperusteena. Koska vilpillinen mieli on sisältynyt voimassa olevaan lain 14 §:n 1 momentin 8 kohtaan suostumuksenvaraisena hylkäysperusteena, katsotaan se tarpeelliseksi säilyttää ehdotetussakin laissa sellaisena. Direktiivin 5 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti vilpillinen mieli suostumuksenvaraisena hylkäysperusteena on kuitenkin rajattu vain tilanteisiin, joissa tavaramerkki on sekoitettavissa ulkomailla suojattuun aikaisempaan tavaramerkkiin.

Ehdotetun säännöksen mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröitäisi, jos tavaramerkki olisi sekoitettavissa ulkomailla suojattuun aikaisempaan tavaramerkkiin. Lisäksi edellytettäisiin, että hakija on tehnyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä. Edellä 12 §:n 2 momentissa säädetään direktiivin mukaisesti hakijan vilpillisestä mielestä tavaramerkin ehdottomana mitätöinti-perusteena. Vilpillistä mieltä arvioitaisiin molemmissa tilanteissa samalla tavoin. Vilpillisen mielen määrittävä ajankohta on 16 §:n 3 momentin mukainen tavaramerkin hakemispäivä.

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.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin siitä, mikä on 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu aiempi tavaramerkki. Säännöksellä täytäntöönpantaisiin direktiivin 5 artiklan 2 kohta. Säännös vastaisi asiallisesti voimassa olevan lain 14 §:n 2 momenttia eikä sillä ole tarkoitus muuttaa oikeustilaa.

Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa edellytetään, että tavaramerkki on aiempi, jotta myöhemmän tavaramerkin rekisteröinnistä voidaan kieltäytyä tai rekisteröinti voidaan mitätöidä. Aiempia tavaramerkkejä ovat ehdotetun säännöksen 1 kohdan mukaan kansalliset tavaramerkit ja tavaramerkkihakemukset, joiden hakemispäivä on aiempi tai joilla muuten on aiempi etuoikeus. Tavaramerkkien välisessä arvioinnissa määrävä on yleensä hakemispäivä. Hakemispäivä määräytyy 16 §:n 3 momentin perusteella. Se, kuka on aiemmin laittanut vireille tavaramerkkihakemuksen, saa yleensä hyväkseen aikaprioriteetin mukaisen etusijan, ellei 18 ja 19 §:n etuoikeussäännöksistä muuta johdu. Tavaramerkin aiempi etuoikeus voi perustua myös ulkomailla tehtyyn aiempaan hakemukseen lain 18 ja 19 §:n etuoikeussäännösten mukaisesti, jolloin tavaramerkin suoja alkaa ulkomailla haetun tavaramerkin hakemispäivästä.

Säännöksen 2 kohdan mukaan aiempaan tavaramerkkinä pidetään tavaramerkkiä, joka on vakiinnutettu ennen myöhemmän tavaramerkin hakemispäivää, tai jos tavaramerkillä on 18 tai 19 §:n mukainen etuoikeus, etuoikeuspäivää. Siitä, milloin tavaramerkki katsotaan vakiintuneeksi, säädetään 4 §:ssä. Säännöksellä täytäntöönpantaisiin lisäksi tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohdan d alakohta Pariisin yleissopimuksen 6 a artiklan tarkoittamista yleisesti tunnetuista tavaramerkeistä. Näistä yleisesti tunnetuista ("well-known") tavaramerkeistä määrätään Pariisin yleissopimuksen lisäksi TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 2 ja 3 kohdassa. Pariisin yleissopimuksen 6 a artikla ja TRIPS-sopimuksen 16 artiklan määräykset on saatettu Suomessa voimaan vakiintumista sekä laajalti tunnettuja merkkejä koskevien säännösten nojalla.

Säännöksen 3 kohdan mukaan aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan EU-tavaramerkkiä tai EU-tavaramerkkihakemusta, jonka hakemispäivä on aiempi tai jolla muuten on aiempi etuoikeus. EU-tavaramerkkien hakemispäivä määräytyy EU-tavaramerkkiasetuksen 32 artiklan ja etuoikeuspäivä 34 ja 38 artiklan perusteella.

Säännöksen 4 kohdan mukaan aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan EU-tavaramerkkiä, jolla on aiempuus kansallisesta tavaramerkistä tai Suomeen kohdennetusta kansainvälisestä rekisteröinnistä. EU-tavaramerkin aiemmuudesta säädetään EU-tavaramerkkiasetuksen 39 ja 40 artiklassa. EU-tavaramerkin aiemmuuden vaikutus on, että vaikka EU-tavaramerkin haltija luopuisi kansallisesta tavaramerkistä tai kansainvälisestä rekisteröinnistä tai antaisi sen voimasaolon päättyä, hänellä pysyvät samat oikeudet, kuin jos kansallinen rekisteröinti olisi edelleen voimassa. EU-tavaramerkin haltija saisi näin ollen suojaa suomalaisen rekisteröinnin hakemispäivästä tai Suomeen kohdennetun kansainvälisen rekisteröinnin rekisteröintipäivästä al-

kaen, jos hän olisi vaatinut EU-tavaramerkille aiemmuutta kansalliseen rekisteröintiin perustuen.

Säännöksen 5 kohdan mukaan aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan Suomeen tai Euroopan Unioniin kohdennettua kansainvälistä rekisteröintiä, jonka rekisteröintipäivä tai laajentamispyyntöön kirjaamispäivä on aiempi tai jolla muuten on aiempi etuoikeus. Suomeen tai Euroopan unioniin kohdennettujen kansainvälisten rekisteröintien rekisteröinti- ja etuoikeuspäivää koskevat vaatimukset määritellään Madridin pöytäkirjassa. Pääsääntöisesti kansainvälinen rekisteröinti saa suojaa kansainvälisen toimiston antamasta rekisteröintipäivästä tai Suomeen tai EU:iin kohdennetun laajentamispyyntöön kirjaamispäivästä alkaen, ellei kansainvälisen toimiston rekisteriin merkitystä etuoikeudesta muuta johdu.

Pykälän 4 momentissa säädetään mahdollisuudesta antaa suostumus 1 momentin 1–8 kohdissa ja 2 momentissa mainittuihin hylkäysperusteisiin sekä 1 momentin 1–9 kohdissa mainittuihin mitätöintiperusteisiin. 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. Suostumusta ei voitane antaa 1 momentin 9 kohdassa mainittuun alkuperänimitykseen tai maantieteelliseen merkintään tavaramerkin rekisteröintivaiheessa, sillä alkuperänimityksellä ja maantieteellisellä merkinnällä ei varsinaisesti ole haltijaa, joka tämän kykenisi tekemään. Jos sitä vastoin alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän perusteella on vaadittu tavaramerkin mitätöintiä, tällöin on asianosainen, joka voi antaa suostumuksen alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän sisällyttämiselle tavaramerkkiin. Ehdotetun säännöksen mukaan tavaramerkkiä ei mitätöidä 1 momentin 1–9 kohdan perusteella, jos aiemman oikeuden haltija on antanut suostumuksensa.

14 §. *Aikaisimman oikeusperusteen etusija.* Pykälässä säädettäisiin voimassaolevan tavaramerkkilain 9 §:ää vastaavasti aikaprioriteetista kollisiotilanteissa. Voimassaolevasta laista poiketen ehdotetussa säännöksessä ei nimenomaisesti viitattaisi poikkeuksena 15 §:n passiiviteettia koskevaan säännökseen. Muutoksella ei ole tarkoitus muuttaa oikeustilaa.

Aikaprioriteettiperiaatteen mukaan yksinoikeuksien kollisiotilanteessa etusija on sillä, joka voi vedota aiempaan oikeusperusteeseen. Tavaramerkkien kollisiotilanteessa tämä tarkoittaa 13 §:n 1 momentin perusteluissa mainitun tavoin, että etusija on pääsääntöisesti sillä, jonka tavaramerkki on rekisteröity aiemman hakemuksen perusteella, ellei aiemmuus perustu ulkomailla tehtyyn aiempaan hakemukseen lain 18 ja 19 §:n etuoikeussäännösten mukaisesti, jolloin tavaramerkin suoja alkaa ulkomailla haetun tavaramerkin hakemispäivästä. Aikaprioriteetin mukaisen etusijan voi saada myös tavaramerkillä, joka on vakiintunut ennen myöhemmän tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää tai vakiintumista. Kansallisesti hakemispäivä määräytyy 16 §:n 3 momentin perusteella ja tavaramerkki saa suojaa hakemispäivästään lukien, ellei 18 ja 19 §:n etuoikeussäännöksistä 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.

Aikaisempaa oikeusperustetta koskevan säännöksen on oikeuskäytännössä katsottu soveltuvan vain tavaramerkin väitettyä loukkaamista koskevassa kollisiotilanteessa. Se ei siten sovellu välittömästi tavaramerkin rekisteröinnin edellytyksiä koskevaan arviointiin (ks. tuomio 28.6.2017/3064, KHO:2017:109 MTV; tuomio 30.11.2016/5082, KHO 2016:191, Menu ja tuomio 30.11.2016/5092, KHO:2016:192, Fox). Tavaramerkkihakemukseen kohdistuvia re-

kisteröintiä ei ole näin ollen voinut sivuuttaa vain sillä perusteella, että hakijalla on ollut rekisteröintiä aiempi oikeusperuste. Hakijan oma tavaramerkkioikeus, joka oli etuoikeudeltaan esterekisteröintiä aikaisempi, saattoi kuitenkin estetavaramerkin erottamiskykyä heikentämällä vaikuttaa sekaannusvaaran arviointiin (ks. esim. KHO:2016:191 Menu). Selkeyden vuoksi aikaprioriteetista tavaramerkin rekisteröintimenettelyssä on säädetty erikseen edellä 13 §:ssä todeten hylkäysperusteiden kohdalla, että siinä mainittujen yksinoikeuksien tulee olla aiempia suhteessa haettavaan tavaramerkkiin.

15 §. Tavaramerkin haltijan passiivisuuden vaikutus. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin tavaramerkin haltijan passiivisuuden vaikutuksista. Säännös vastaisi tavaramerkkilain 10 ja 10 a §:ää yhtenäistään näissä mainitut passiiviteetin 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 passiiviteettisäännöksen soveltamisesta myös muihin kuin rekisteröityihin tavaramerkkeihin, kuten vakiintuneisiin tavaramerkkeihin, toiminimiin, nimioikeuksiin, tekijänoikeuksiin ja teollisoikeuksiin. Muiden kuin tavaramerkkioikeuksien osalta passiiviteettisäännös tulisi todennäköisesti erittäin harvoin sovellettavaksi, mistä syystä säännös on rajoitettu koskemaan ainoastaan tavaramerkkejä.

Säännöstä sovellettaisiin kaikkiin Suomessa voimassa oleviin tavaramerkkeihin, kuten kansallisiin tavaramerkkeihin, kansainvälisiin rekisteröinteihin, vakiintuneisiin tavaramerkkeihin ja laajalti tunnettuihin tavaramerkkeihin. Säännöksen mukaisella aikaisemalla tavaramerkillä tarkoitetaan 13 §:n 3 momentissa lueteltuja tavaramerkkejä, eli tavaramerkkiä, joka on haettu aiemmin, jolla on aiempi etuoikeuspäivä kuin myöhemmällä tavaramerkkihakemuksella, joka on vakiintunut ennen myöhemmän tavaramerkin hakemispäivää, etuoikeuspäivää tai käyttöönottoa, tai jolla muutoin on aiempi etuoikeus. Säännös soveltuisi myös EU-tavaramerkkiin silloin, kun aiemman EU-tavaramerkin haltija ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin myöhemmän kansallisen tavaramerkin käytön estämiseksi. Passiivisuuden vaikutuksista kahden EU-tavaramerkin välillä tai aiemman kansallisen tavaramerkin ja myöhemmän EU-tavaramerkin välillä säädetään EU-tavaramerkkiasetuksen 61 artiklassa.

Säännös sääntelee poikkeuksesta tilanteeseen, jossa normaalisti myöhempi tavaramerkki olisi mitätöitävissä tai sen käyttö olisi kiellettävissä. Myöhempi yksinoikeus tavaramerkkiin säilyy aikaisemman tavaramerkin rinnalla, jos myöhempiä 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 säännöksen 2 kohdassa 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 vilpittömä mieltä ja aiemman tavaramerkin haltijan viiden vuoden passiiviteettia 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 täyttyessä rinnakkaisia. Passiiviteettia on arvioitu mm. Helsingin hovioikeuden ratkaisussa

2009:1790 (tuomio 30.6.2009, Helsingin HO:2009:1790, PAULIG) ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa 2017:109 (tuomio 28.6.2017/3064, KHO:2017:109, MTV).

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä, että myöhemmän rekisteröinnin antama yksinoikeus voi passiivisuuden johdosta kattaa vain ne tavara- ja palveluluettelosta ilmenevät tavarat ja palvelut, joille tavaramerkkiä on käytetty. Tämä olisi perusteltua, koska edellä 1 momentissa mainituin tavoin myöhempi tavaramerkki on tullut ottaa käyttöön ja aikaisemman tavaramerkin haltijan on tullut olla tästä käytöstä tietoinen.

4 luku Tavaramerkin rekisteröinti

Hakemusmenettely

16 §. Rekisteröinnin hakeminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin kansallisen tavaramerkki-rekisteröinnin hakemisesta. 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. Säännös poikkeaisi näin hallintolain (434/2003) 19 §:stä, jonka mukaan asia tulee pääsääntöisesti vireille ilmoittamalla kirjallisesti vaatimukset perusteineen viranomaiselle. Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettun lain 9 §:n mukaan kirjallisen muodon täyttää myös sähköinen asiakirja. Näistä poiketen ehdotetun säännöksen mukaan tavaramerkkihakemus voitaisiin panna pääsääntöisesti vireille vain sähköisessä palvelussa. Sähköisen hakemisen asettaminen lähtökohtaisesti pakolliseksi nopeuttaisi ja helpottaisi käsittelyprosesseja PRH:ssa. Sähköisessä palvelussa täytetyn tavaraja palveluluettelon Nizzan sopimuksen luokitusääntöjen mukaisuus on helposti varmennettavissa ja hakijan itsensäkin tarkasteltavissa. Se on myös hakijalle nopeammin ja helpommin täytettävissä, kuin pitkien tavaraja palveluluetteloiden kirjaaminen paperilomakkeelle. PRH joutuu tällä hetkellä muokkaamaan paperisten hakemusten sisältämät tiedot sähköiseen muotoon, mikä aiheuttaa lisätyötä. Paperiset hakemukset sisältävät myös enemmän virheitä ja epäselvyyksiä kuin sähköiset hakemukset. Sähköinen hakemus on käytännössä hakijalle helpokäyttöisempi kuin paperilomake, sillä sähköinen hakemus opastaa mm. oikeanlaisen merkkityypin hakemisessa sekä tavaraja palveluluettelon muodostamisessa. Sähköisesti jätetty tavaramerkkihakemus saa heti hakemusnumeron ja on kolmansienkin nähtävillä tavaramerkkitietokannassa. Ehdotetun säännöksen perustuslain mukaisuutta on arvioitu jäljempänä yksityiskohtaisten perusteluiden jaksossa 5.1.

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. Sähköisen asioinnin edellyttämiä tunnistautumiskeinoja on jo erittäin laajalti käytössä, ja lähes jokaisella on mahdollisuus myös hankkia sähköisen tunnistautumisen edellyttämät välineet (verkkopankkitunnukset, sirullinen henkilökortti tai mobiilivarmenne).

Sähköisesti haettujen tavaramerkkien osuus on kohonnut vuosi vuodelta, ja vuonna 2017 noin 86 % tavaramerkkihakemuksista jätettiin sähköisesti. Tavaramerkkihakemuksen jättäminen ilman, että hakija on tutustunut vähintäänkin tavaraja 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 täyttämisessä 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. Paperisella hakemuksella tarkoitetaan hakemusta, jossa 2 momentissa säädetty tiedot ovat sähköisen hakemuslomakkeen sijaan paperilla, joka toimitetaan PRH:lle esimerkiksi postitse, tuomalla PRH:n käyntiosoitteeseen tai lähettämällä sähköpostin liitteenä.

Pykälän 2 momentissa säädetään tavaramerkkihakemuksen sisällöstä. Säännöksellä täytännönpannaan 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 etenkään 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. PRH:lla on myös yksityiskohtaisten perustelujen jaksossa 5.1. kuvatuslaaisesti oikeus käsitellä henkilötunnuksia, minkä avulla henkilön yhteystiedot pääsääntöisesti täydentyisivät tavaramerkkirekisteriin. Vaikka Singaporen sopimuksen 3 artiklassa mainitaan hakemuksen sisältöedellytysten osalta lähinnä hakijan nimi ja osoite, sen soveltamissääntöjen 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 alakohdassa on lisäksi todettu, että hakemuspäivänä voidaan pitää päivää, jolloin virasto vastaanotti tiedot, joiden perusteella hakijan henkilöllisyys voidaan todentaa. Henkilö- ja yritystunnuksen tai rekisteritunnuksen voidaan katsoa olevan soveltamissääntöjen mukainen identifiointinumero ja tieto, jonka perusteella henkilöllisyys voidaan todentaa ja se voidaan näin ollen edellyttää ilmoitettavan hakemuksessa.

Rekisteröintihakemuksen tulisi sisältää lisäksi luettelo tavaroista ja palveluista, joita varten rekisteröintiä haetaan. Tavara- ja palveluluettelon tulisi yksilöidä haettavat tavarat ja palvelut. Tavara- ja palveluluetteloa koskevista tarkemmista vaatimuksista säädetään lain 17 §:ssä. Hakemispäivän saadakseen hakemuksessa esitetyn tavara- ja palveluluettelon ei tarvitse noudattaa täydellisesti 17 §: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 palveluluetteloa ei voi hakemispäivän jälkeen laajentaa, mutta hakija voi täsmentää ja ryhmitellä tavaroita ja palveluita 17 §:n 2 momentin mukaisesti. Jos tavaramerkin hakija tahtoo laajentaa tavaramerkin tavara- ja palveluluetteloa muille kuin tavaramerkkihakemuksen kattamille tavaroille tai palveluille, on siitä tehtävä uusi hakemus.

Hakemuksen tulee sisältää myös lain 11 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädetty edellytykset täyttävä merkin kuvaus. Merkki voitaisiin kuvata hakemuksessa esimerkiksi kirjaimin, numeroin, kuvin, ääni-, video- tai audiovisuaalisin tiedostoin riippuen haettavan merkin tyypistä.

Hakemuksessa voi kuitenkin olla kerrallaan vain yksi kuvaus. Merkki tulisi kuvata siten, että se voidaan ehdotetun lain 11 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisesti esittää tavaramerkkirekisterissä. 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 hakemuksessa on 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.

Voimassa olevasta käytännöstä poiketen tavaramerkkihakemuksessa ei tarvitsisi jatkossa ilmoittaa merkin translitteraatiota. Tällä hetkellä, jos tavaramerkki on sisältänyt kyrillisiä tai kreikkalaisia kirjaimia, hakijan on tullut toimittaa translitteraatio tekstistä, mutta tämä ei ole ollut hakemuksen vireille tulon edellytys. Translitteroitua tekstiä on käytetty mm. estemerkkien 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 pyytämiseksi tai sen merkitsemiseksi tavaramerkkirekisteriin.

Hakemus voi sisältää muitakin tietoja kuin 2 momentissa mainitut tiedot, kuten asiamiehen nimeämisen tai 18 tai 19 §:n mukaisen etuoikeusvaatimuksen, mutta nämä tiedot eivät ole pakollisia hakemuksen jättämiseksi tai 3 momentin mukaisen hakemispäivän saamiseksi.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin hakemispäivän myöntämisen edellytyksistä. Hakemispäivän tarkka määrittäminen on tärkeää, sillä rekisteröidyn tavaramerkin suoja alkaa pääsääntöisesti hakemispäivästä. Säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 38 artikla. Hakemispäivän myöntämisen kriteerit tiukkenevat hieman voimassaolevan lain 17 §:stä, sillä hakemuksessa edellytetään direktiivin 37 artiklasta johtuen 2 momentin mukaisesti tarkempia tietoja kuin voimassaolevassa laissa.

Singaporen sopimuksen 5 artikla määrää myös hakemispäivän myöntämisestä. Artiklassa luetaan 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 2 momentissa säädetyt vaatimukset täyttävän hakemuksen PRH:lle ja suorittaa hakemusmaksun. Hakemuksen tulee näin ollen sisältää kaikki 2 momentissa tarkoitetut tiedot saadakseen hakemispäivän. Hakemusta ei katsota jätetyksi ennen kuin maksu on suoritettu. Käytännössä hakemusmaksu suoritetaan sähköisen hakemuksen täyttämisen yhteydessä. 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 on ilmoitettu, mistä voi aiheutua lisäluokkamaksuja. Hakemuksen tutkimisesta ja siinä olevien puutteiden korjaamisesta säädetään ehdotetun lain 21 §:ssä.

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 säädetään kielilain (423/2003) 9 §:ssä. Ehdotetun säännöksen mukaan tavaramerkkihakemus voitaisiin jättää suomen- ja ruotsinkielen lisäksi englanninkielellä, mutta tällöin hakijan tulisi valita hakemuksessa käsittelykieleksi suomi tai ruotsi, jolla menettely käytäisiin PRH:ssa. Hakijan ei tarvitsisi toimittaa englanninkielisestä tavara- ja palveluluettelosta tai muustakaan hakemuksen osasta käännöstä suomeksi tai ruotsiksi. Järjestely vastaisi kansainvälisissä rekisteröinneissä noudatettavaa menettelyä, jossa kansainvälisen rekisteröinnin tavara- ja palveluluettelo on rekisterissä aina vain englanniksi, mutta hakijan tulee toimittaa mahdolliset lausunnot PRH:n kehotuksiin 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 2 momentin 2 kohdassa ja 17 §:ssä mainitut vaatimukset kuin suomen- ja ruotsinkielisiä tavara- ja palveluluetteloja. Englanninkielisen hakemisen mahdollistaminen helpottaisi ulkomaalaisten tai suomea tai ruotsia 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.

17 §. 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 16 §: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 luokitukselta viiden vuoden välein ja uuden version vuositain.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin hakemuksessa ilmoitettuihin tavaroihin ja palveluihin kohdistuvista tarkemmista vaatimuksista. Säännöksellä täytäntöönpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 39 artiklan 1–3 ja 6 kohta. Direktiivin johdanto-osan perustelukappaleessa 37 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 jäsenvalti-

oissa, ja säännöt olisi yhtenäistettävä EU-tavaramerkkeihin sovellettavien 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 hetkessä 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 numerjärjestyksessä. Se, mihin luokkaan kukin tavara tai palvelu kuuluu, määräytyy Nizzan luokitusperiaatteiden mukaisesti. Jos hakija on ilmoittanut tavarat tai palvelut väärään tavara- tai palveluluokkaan, hakemuksen katsottaisiin kattavan ne luokat, joihin ilmoitetut tavarat tai palvelut kuuluvat. Tavara- ja palveluluettelo ei 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 epätasällisia ja niitä tulee täsmäntää, 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 täsmäntää.

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 tai palvelut. Vastaava käytäntö on ollut voimassa PRH:ssa 1 päivästä lokakuuta 2012 alkaen.

18 §. *Ulkomaiseen hakemukseen perustuva etuoikeus.* 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 17–17 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 16 §:n 3 momentin mukaisesti vireille Suomessa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hakemus on tullut vireille EUIPO:ssa tai toisessa valtiossa. Kuuden kuukauden määräaikaan ei lasketa hakemispäivää EUIPO:ssa tai toisessa valtiossa. Lisäksi valtion

osalta edellytetään, että se on Pariisin yleissopimuksen tai Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen jäsen. Säännöstä sovellettaisiin lisäksi sellaisiin Suomen ulkopuolella tehtyihin hakemuksiin, jotka PRH erityisistä syistä katsoisi Pariisin yleissopimuksen tai Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen sopimusvaltiossa tehtyyn hakemukseen rinnastettavaksi. Tällaisia hakemuksia voisivat olla esimerkiksi alueellisissa tavaramerkkivirastoissa, kuten Benelux-maiden teollis- ja tekijänoikeusvirastossa tehdyt hakemukset.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin etuoikeuspyynnön esittämisestä. Etuoikeuspyyntö tulisi esittää 16 §: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 määräaika. 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 määräaika 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 mahdollista. 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 16 §:n 3 momentin mukaisesta kansallisesta hakemispäivästään alkaen.

Hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaisen selvittämiselvöllisyyden 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, 16 §:n 3 momentin mukaisesta hakemispäivästään alkaen.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että etuoikeus voi perustua ainoastaan ensimmäiseen 1 momentissa tarkoitettuun 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.

19 §. Kansainvälisessä näyttelyssä esittelemiseen perustuva etuoikeus. 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 määrätään 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.

Pykälän *1 momentin* mukaan tavaramerkin hakija voi tietyin edellytyksin saada hakemukselleen 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.

Pykälän *2 momentissa* säädettäisiin, että etuoikeuspyyntö tulisi esittää 16 §: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 tavaramerkkihakemuksessa ilmoitettuihin tavaroihin tai palveluihin, olisi etuoikeuspyynnössä lisäksi ilmoitettava ne tavarat tai palvelut, joihin etuoikeus kohdistuu.

Myöhässä jätettyä tai muutoin puutteellista etuoikeuspyyntöä ei hyväksyttäisi, missä tapauksessa tavaramerkkihakemus saisi suojaa 16 §:n 3 momentin mukaisesta kansallisesta hakemispäivästään alkaen.

20 §. Hakemuksen tai rekisteröinnin jakaminen. Pykälän *1 momentissa* säädettäisiin mahdollisuudesta jakaa tavaramerkkihakemus kahteen tai useampaan hakemukseen. Säännös vastaisi voimassaolevan lain 17 a §:n 1 momenttia ja sillä täytäntöönpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 41 artikla tavaramerkkihakemusten jakamisen osalta. Hakemuksen ja rekisteröinnin jakamisesta määrätään lisäksi Singaporen sopimuksen 7 artiklassa.

Tavaramerkkihakemus voidaan jakaa pyynnöstä, joka osoitetaan PRH:lle. Hakemuksen jakamista täytyy pyytää tavaramerkkirekisteriin merkitty tavaramerkin hakija. Pynnössä tulee ilmoittaa, mitä alkuperäisessä hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita tai palveluja kukin jaettu hakemus koskee, ja mitä tavaroita tai palveluja jää alkuperäiseen hakemukseen.

Jakamalla saatujen hakemusten hakemispäivänä pidetään alkuperäisen hakemuksen hakemispäivää. Jos alkuperäiseen hakemukseen kohdistuu 18 tai 19 §:n mukainen etuoikeus, jakamalla saadut hakemukset saavat hyväkseen myös etuoikeuspäivän. Jos etuoikeus koskee vain joidakin tavaroita tai palveluja, etuoikeus seuraa näitä tavaroita ja palveluja.

Pykälän *2 momentissa* säädettäisiin 1 momentin soveltumisesta myös tavaramerkkirekisteröintien jakamiseen. Säännös vastaisi asiallisesti voimassaolevan lain 17 a §:n 2 momenttia ja sillä täytäntöönpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 41 artikla rekisteröintien jakamisen osalta. Rekisteröinnin jakamista voisi pyytää tavaramerkkirekisteriin merkitty tavaramerkin haltija.

21 §. Puutteellisen hakemuksen käsittely. Pykälän *1 momentissa* säädettäisiin tavaramerkkihakemuksen tutkimisesta ja puutteiden korjaamisesta. Säännös vastaa voimassaolevan lain 19 §:ää täsmentäen kuitenkin määräajan puutteiden korjaamiselle. Singaporen sopimuksen soveltamissääntöjen 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 16–19 §:n mukaiset edellytykset, eli sisältääkö hakemus kaikki edellytettävät tiedot, onko luokitus ilmoitettu säännösten mukaisesti ja onko etuoikeuteen vedottu oikein 18 ja 19 §: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, lausunnon antamiseksi tai muun selvityksen esittämiseksi. Määräaikaa voidaan pidentää hallintolain 33 §:n 2 momentin mukaisesti.

Jos kyse olisi puutteista tavaramerkkihakemuksen 16 §:n 1–3 momentin mukaisissa vireille tulon edellytyksissä, hakemus saisi hakemispäivän vasta, kun hakija olisi toimittanut 16 §:n 3 momentin mukaisesti virastolle kaikki edellytetyt tiedot ja suorittanut maksut. Mikäli puutteita ei PRH:n kehotuksesta huolimatta määräajassa korjattaisi, hakemusta ei otettaisi tutkittavaksi. Tämä vastaisi Singaporen sopimuksen soveltamissääntöjen 5 säännön 2 kohtaa.

Säännöksessä mainitulla puutteen korjaamisella tarkoitettaisiin esimerkiksi tavara- ja palveluluettelossa ilmoitetun epätasällisen tai epäselvän nimikkeen täsmentämistä tai merkin selityksen tai väriselityksen toimittamista, mikäli merkkityypiltä sellaista edellytettäisiin. Lausunto 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 lausuntoansa 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 puutteellisilta osin, ei hakemus voi myöskään raueta kokonaisuudessaan, jos puute kohdistuu vain osaan haetuista tavaroista ja palveluista. Hakemus raukeaisi vain huomautetuilta osin. Jos kehoitus 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 lausuntoa tai esitetty selvitystä, ei jäisi sillensä, vaan raukeaisi. Raukeamisesta lähetettäisiin hakijalle ilmoitus, jossa kerrotaisiin hakemuksen käsittelyn päättymisestä ja mahdollisuudesta saada asia jälleen vireille ehdotetun lain 22 §: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 22 §:n mukaiseen hakemuksen uudelleen vireille saattamiseen eli käsittelyn jatkamisen pyytämiseen. Tämä toimisi hakijan keinona saada asia uudelleen tarkasteltavaksi. Mikäli tämän käsittelyn jatkamispyyntöä koskevan määräajan rinnalla olisi valitusaika raukeamispäätöksestä 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 varsin suppeisiin 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 voimassa olevan lain 19 §:n 2 momenttia. PRH voi kuitenkin antaa myös uuden kehotuksen, jos siihen on aihetta. Pääsääntöisesti uusia kehotuksia ei rekisteröintimenettelyssä anneta, vaan kaikki huomautettavat seikat tulisi ilmetä ensimmäisestä kehotuksesta. Edellä sanotulla ei ole kuitenkaan tarkoitettu rajoitettavan PRH:n oikeutta antaa erikseen kehotus hakemuksen muodollisista seikoista, kuten luokituksesta, ja asiallisista seikoista, kuten hylkäysperusteista.

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 palveluluetteloa. 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.

22 §. Rauenneen hakemuksen käsittelyn jatkaminen. Pykälässä säädettäisiin 21 §:n 2 momentin mukaisesti rauenneen hakemuksen käsittelyn jatkamisesta. Säännös perustuu Singaporen sopimuksen 14 artiklaan ja on uusi vaihe rekisteröintimenettelyssä. Singaporen sopimuksen soveltamissääntöjen 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 puutteen korjaamista, lausunnon antamista ja selvityksen esittämistä varten asetetun määräajan päättymisestä. Jos alkuperäistä määräaikaa on hallintolain 33 §:n 2 momentin mukaisesti pidennetty, määräaika käsittelyn jatkamispyynnön esittämiseksi alkaa tämän pidennetyn määräajan päättymisestä. Hakijan tulee kahden kuukauden kuluessa esittää pyyntö PRH:lle. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva selvitys. Lausunto 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 käsittelyn jatkamispyynnöstä 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 21 §: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 soveltamissääntöjen 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 21 §:n 2 momentin mukaisesti rauenneista hakemuksista. Hakemukset voivat raueta, jos ne eivät 21 §:n 1 momentin mukaisesti täytä 16–19 §:ssä säädettyjä edellytyksiä tai jos rekisteröinnille on 12–13 §:n mukainen hylkäysperuste eikä hakija vastaa kehotukseen. Tästä johtuen käsittelyn jatkaminen rajoittuu pääasiassa vain tavaramerkin rekisteröintihakemusten käsittelyyn. Käsittelyn jatkamispyyntöä ei voida esittää esimerkiksi väitemenettelyssä tai hallinnollisessa menettämisen tai mitätöintimenettelyssä asetetun määräajan ohittamisesta. Käsittelyn jatkamispyyntö ei näin ollen sovellu inter partes -menettelyihin. Käsittelyn jatkamispyyntöä ei voida esittää myöskään esimerkiksi rekisteröinnin 30 §:n mukaiselle uudistamiselle asetetusta määräajasta, 18 tai 19 §:n mukaiselle etuoikeuspyynnön esittämiselle asetetusta määräajasta, tai itse käsittelyn jatkamispynnön esittämiselle asetusta kahden kuukauden määräajasta. Selvyyden vuoksi todetaan, että käsittelyn jatkamista voidaan pyytää myös Suomeen kohdennettuun kansainväliseen rekisteröintiin liittyen, jonka hyväksymisedellytykset PRH tutkii vastaavalla tavalla kuin kansallisten tavaramerkkihakemusten. Lisäksi 44 §:n 2 momentissa säädetään tavaramerkkiä tai tavaramerkkihakemusta koskevien merkitsemis- ja muutospyyntöjen käsittelystä, jossa pyynnön raukeamiseen ja käsittelyn jatkamiseen sovellettaisiin 21 ja 22 §:ää. Säännöksen mukaisesti esimerkiksi luovutuksen, panttauksen tai lisenssin merkitsemispynnön käsittelyä voitaisiin sen raukeamisen jälkeen jatkaa, jos tavaramerkin haltija tai hakija pyytäisi jatkamista ja täyttäisi 22 §:ssä säädetty edellytykset. Käsittelyn jatkamista tulisi tällöinkin pyytää kahden kuukauden kuluessa merkitsemis- tai muutospyyntöä koskevan puutteen korjaamista, lausunnon antamista ja selvityksen esittämistä varten asetetun määräajan päättymisestä.

Käsittelyn jatkamismahdollisuuden rajoittamista vain yhteen kertaan hakemusta kohden tai kehotusta kohden ei pidetä tarpeellisenä. 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.

23 §. 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 selvyyden vuoksi, ettei huomautuksen tekeminen myöskään tee kolmannelta osapuolelta 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, ellei hänellä olisi hallintolainkäyttölain (586/1996) 6 §:n 1 momentin perusteella valitusoikeutta.

Huomautuksen voisi jättää tavaramerkin rekisteröintimenettelyssä. Huomautuksessa voidaan tuoda esiin esimerkiksi seikkoja, miksi tavaramerkkiä ei tulisi rekisteröidä, kuten selvitystä

haetun merkin erottamiskyvystä 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 80 §:n 1 momentin mukaan yhteisö- ja tarkastusmerkkeihin sovelletaan samoja säännöksiä kuin tavallisiin tavaramerkkeihin, ellei 8 luvussa toisin säädetä, ei tässä ole tarpeen erikseen säätää lausumien antamisesta yhteisö- ja tarkastusmerkkeihin liittyen.

24 §. Tavaramerkin rekisteröinti ja rekisteröinnin julkaiseminen. 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, kuten esimerkiksi virallisessa lehdessä julkaisemalla. Rekisteröinnin julkaisemisesta alkaa 32 §:n mukaisesti väiteaika.

PRH:n on rekisteröitävä tavaramerkki, jos hakemus täyttää sille 16–19 §:ssä asetetut vaatimukset eikä rekisteröinnille ole 12–13 §:n mukaista hylkäysperustetta. PRH:n suorittama rekisteröinnin hyväksyminen on hallintolain 7 luvun mukainen hallintopäätös.

25 §. 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. Samamerkeissä pienikin muutos merkitsee helpommin, että merkin kokonaisvaikutelma muuttuu (tuomio 20.12.2005/3485, KHO:2005:3485, DUPONT). Näin ollen säännös todennäköisesti soveltuisi enemmän erilaisiin kuviomerkkeihin, sanan ja kuvion sisältäviin yhdistelmämerkkeihin tai muihin kuviollisen elementin sisältäviin merkkeihin. Pyyntö merkin muuttamiseksi tehdään PRH:lle. PRH:n ei tarvitse kuulla mahdollisia tavaramerkkirekisteriin merkittyjä pantin- ja lisenssihaltijoita ennen muutospyyntönsä hyväksymistä. Rekisteröidyn merkin muutospyyntönsä käsittelyssä noudatettaisiin 44 §:n mukaista menettelyä.

26 §. Tavaramerkkirekisterin tietosisältö, henkilötietojen käsittely ja tietojen luovutus. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin tiedoista, jotka merkitään PRH:n tavaramerkkirekisteriin. Säännökseen olisi mainittu kootusti ja yleisemmällä tasolla kaikki tällä hetkellä voimassaolevassa laissa ja tavaramerkkiasetuksessa hajallaan olevat tiedot siitä, mitä tietoja mm. hakemuksista ja hakijoista tavaramerkkirekisteriin kirjataan. PRH ylläpitäisi tavaramerkkirekisteriä kuten tälläkin hetkellä. PRH merkitsisi tavaramerkkirekisteriin sille toimitettuihin hakemuksiin ja muihin asiakirjoihin sisältyvät tiedot. Tavaramerkkihakemusten lisäksi tietoja merkitäisiin esimerkiksi erilaisista tavaramerkkeihin kohdistuvista pyynnöistä sekä menettelyiden aikana toimitettavista muista asiakirjoista, kuten suostumuksista, valtakirjoista, tai käytön kautta saavutettua erottamiskykyä osoittavista asiakirjoista.

PRH merkitsisi tavaramerkkirekisteriin tavaramerkkien käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilötietoja koskevat yksilöinti- ja yhteystiedot. Tällaisia tietoja olisivat mm. tavaramerkin hakijan ja haltijan, väitteentekijän, menettämisen tai mitätöintimenettelyn hakijan, rekisteriin merkittävän pantin- ja lisenssinhaltijan sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja yhteystiedot. Kuten jäljempänä yksityiskohtaisten perusteluiden kohdassa 5.1, on todettu, PRH:lla on lisäksi ehdotetun tietosuojalain 29 §:n perusteella oikeus käsitellä henkilötunnuksia.

PRH merkitsisi tavaramerkkirekisteriin lisäksi haettua tai rekisteröityä tavaramerkkiä koskevat tiedot. Tällaisia tietoja olisivat mm. merkin kuvaus, tavaramerkin hakemus- ja rekisteröintinumero, merkintä yhteisö- tai tarkastusmerkistä sekä näitä koskevat käyttömääräykset. PRH merkitsisi myös mahdollisen merkin selityksen, jota voidaan tarvita merkeistä, joiden osalta selitys täsmentää ja selventää suojattavan merkin kohdetta ja suoja-alaa. Sen sijaan voimassaolevasta käytännöstä poiketen tavaramerkkirekisteriin ei merkittäisi enää merkkien translitteraatioita, kuten edellä 16 §:n 2 momentin perusteluissa on todettu.

Tavaramerkkiä koskeva tieto, joka tavaramerkkirekisteriin merkittäisiin, olisi myös päivä, josta alkaa 46 §:n 2 momentin mukainen viiden vuoden jakso. Tästä päivämäärästä alkaa 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, tavaramerkkirekisteriin merkitään päivä, jolloin väitemenettelyn lopettavasta päätöksestä on tullut lainvoimainen tai jolloin väite on peruutettu. Jos on ilmoitettu ehdottomiin tai suhteellisiin perusteisiin perustuvasta kieltäytymisestä, rekisteriin merkitään päivä, jolloin kieltäytymisestä on tullut lainvoimainen.

Tavaramerkin voimassaoloon ja laajuuteen liittyviä tietoja, jotka PRH merkitsisi tavaramerkkirekisteriin, olisivat mm. tavaramerkin hakemis- ja rekisteröintipäivä, mahdolliset etuoikeuteen liittyvät tiedot, tavara- ja palveluluettelo, rekisteröinnin voimassaolon viimeinen päivä ja uudistamisen päivä sekä tieto, että rekisteröinti ei ole lainvoimainen. PRH merkitsisi tavaramerkkirekisteriin myös tavara- ja palveluluettelon täsmentämistä koskevien pyyntöjen sisällöt ja niitä koskevat ratkaisut.

Tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen kohdistuvat toimenpiteet, jotka PRH merkitsisi tavaramerkkirekisteriin, voivat koskea esimerkiksi tavaramerkin hylkäämistä, raukeamista, käsittelyn jatkamista, 20 §:n mukaista jakamista, 25 §:n mukaista muuttamista, väitettä, menettämistä tai mitätöintiä koskevaa hakemusta, tavaramerkin poistamista tai siitä luopumista, panttausta, lisenssiä, luovutusta, ulosmittausta, yrityssaneerausta, kanteen vireillepanoa, yhteisö- tai tarkastusmerkin käyttömääräysten muutosta tai tavaramerkin 102 §:n mukaista muuttamista. Näiden lisäksi 92–99 §:ssä säädetään tilanteista, joissa PRH tekee kansainväliseen rekisteröintiin liittyvien toimenpiteiden johdosta merkintöjä tavaramerkkirekisteriin.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä, missä tarkoituksessa PRH käsittelee henkilötietoja tavaramerkkirekisterissä. Jäljempänä yksityiskohtaisten perusteluiden kohdassa 5.1, mainitun tavoin PRH käsittelee henkilötietoja sen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi sekä yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi ja rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c ja e alakohta). Käsittelyn perustasta on tällöin säädettävä tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 3 kohdan mukaan rekisterinpitäjään sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä. Käsittelyn perustasta ja tarkoituksesta säädettäisiin ehdotetussa 2 momentissa. Säännös olisi voimassaolevaan lakiin verrattuna uusi.

PRH käsittelee ainoastaan henkilöitä koskevia yksilöinti- ja yhteystietoja. Säännöksen tarkoittamia yksilöintitietoja olisivat lähinnä nimi ja henkilötunnus. Henkilöitä koskevia yksilöinti- ja yhteystietoja voitaisiin käsitellä ensinnäkin *1 kohdan* mukaan tavaramerkkien ja tavaramerkkihakemusten hallinnointiin siten kuin ehdotetussa laissa säädetään. Tavaramerkkien hallinnoinnissa tarvittavat henkilötiedot koskisivat lähinnä tavaramerkin hakijan ja haltijan henkilötietoja. Tavaramerkin hakijan ja haltijan henkilötietojen avulla esimerkiksi saman hakijan tai haltijan tavaramerkkejä voidaan ryhmitellä ja käsitellä kokonaisuutena ja siten hyväksyä niihin kohdistuvia toimenpiteitä kerralla. PRH käsittelee henkilöä koskevia yksilöinti- ja yhteystietoja myös tavaramerkkejä koskevien menettelyiden toteuttamiseksi siten kuin ehdotetussa laissa säädetään (*kohta 2*). Menettelyiden toteuttamiseksi PRH käsittelee henkilötietoja myös muista kuin tavaramerkin hakijasta ja haltijasta. Tällaisia menettelyjä, joiden yhteydessä henkilötietoja käsiteltäisiin, olisivat muun muassa väitemenettely, menettämis- tai mitätöintimenettely sekä luovutusten, panttausten ja lisenssien merkitsemistä koskevat menettelyt. PRH:lla tulee olla tieto esimerkiksi tavaramerkkiin kohdistuvan vaatimuksen kuten väitteen tekijästä, jotta se voi esimerkiksi toimittaa tiedoksiantoja oikeille henkilöille ja kohdistaa ratkaisunsa oikeisiin henkilöihin. Henkilötietoja käsiteltäisiin lisäksi etenkin viestintään hakijoiden ja menettelyn muiden osapuolten kanssa (*kohta 3*). Erityisesti henkilötunnuksen kerääminen ja sitä kautta yhteystietojen automaattinen päivittyminen tavaramerkkirekisteriin helpottaisi PRH:ta tavoittamaan hakijoita ja haltijoita. Ajantasaiset henkilötiedot ovat välttämättömyys, jotta PRH voi toimia sille asetettujen velvoitteiden mukaisesti ja toimittaa esimerkiksi lausuntopyyntöjä, päätöksiä tai muita tiedoksiantoja oikeille henkilöille. Henkilötietoja voitaisiin kerätä myös kertomusten ja tilastojen laatimiseksi, jotta PRH:n toimintaa ja järjestelmän toimivuutta voidaan tehostaa (*kohta 4*).

Pykälän *3 momentissa* säädettäisiin henkilötietojen luovuttamisesta tavaramerkkirekisteristä. Ehdotetun säännöksen mukaan jokaisella olisi oikeus saada tavaramerkkirekisteristä jäljennöksiä sekä tieto tavaramerkin hakijan ja haltijan nimestä ja kotipaikasta yleisen tietoverkon kautta yksittäisenä hakuna. Säännös tekisi poikkeuksen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (jäljempänä *julkisuuslaki*) 13 §:n 2 momenttiin ja 16 §:n 3 momenttiin. Ehdotettu säännös olisi voimassa olevaan lakiin verrattuna uusi.

Julkinen henkilötieto, kuten nimi tai osoite, voidaan antaa rekisteristä julkisuuslain 16 §:n 1 momentin mukaan suullisesti taikka antamalla asiakirja viranomaisen luona nähtäväksi ja jäljennettäväksi tai kuunneltavaksi tai antamalla siitä kopio tai tuloste. Kyseinen säännös edellyttää, että annettava tieto on yksittäinen ja se annetaan viranomaisen luona. Useamman henkilötiedon ja tietojen antamisesta kopiona tai tulosteena säädetään julkisuuslain 16 §:n 3 momentissa. Säännös edellyttää, että tietojen luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja, jollei laissa ole toisin erikseen säädetty. Lisäksi julkisuuslain 13 §:n 2 momentissa edellytetään, että mm. henkilörekisteristä tietoa pyytävän on ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus sekä muut tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat sekä tarvittaessa tiedot siitä, miten tietojen suojaus on tarkoitus järjestää.

Tavaramerkin hakijan ja haltijan nimi- ja yhteystiedot ovat tärkeitä esimerkiksi tavaramerkin hakijoille, väitteentekijöille sekä menettämistä tai mitätöintiä hakeville. Tavaramerkkiä hakevan olisi voitava saada tiedot hänen hakemuksen esteeksi asetetun aiemman tavaramerkin haltijasta, jotta voisi neuvotella tämän kanssa esimerkiksi suostumuksesta. Vastaavalla tavalla tavaramerkin haltijan henkilötiedoille on tarvetta myös henkilöillä, jotka harkitsevat esimerkiksi väitteen tai menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen tai kanteen tekemistä, jotta osapuolet voivat tunnustella sovinnon mahdollisuutta. Jos joku katsoo, että rekisteröity tavaramerkki loukkaa hänen oikeuttaan, ensimmäisenä toimenpiteenä tulee kyseeseen yhteydenotto tavaramerkin haltijaan, mikä edellyttää tietoa tavaramerkin haltijan nimestä ja yhteystie-

doista. Näissä tilanteissa olisi raskasta, että henkilön tulisi käydä julkisuuslain 16 §:n 1 momentin mukaisesti PRH:ssa paikan päällä saadakseen tavaramerkin haltijan yhteystiedot. Toisaalta henkilöillä voi olla tarve tavaramerkin haltijan henkilötiedoille, vaikka hänellä ei olisi henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaista oikeutta tällaisten tietojen tallettamiseen ja käyttöön. Olisi tärkeää, että jokaisella olisi mahdollisuus saada tavaramerkkirekisteristä jäljennöksiä, kuten henkilötietoja sisältäviä rekisteröintitodistuksia, ilman, että PRH:n tulisi etukäteisesti selvittää tietojen saajan oikeus tietojen käyttöön ja miten tiedot suojataan. Ilman tällaista poikkeusta julkisuuslain 13 §:n 2 momenttiin ja 16 §:n 3 momenttiin tavaramerkin rekisteröintimenettelyissä suostumusten hankkiminen aiemman tavaramerkin haltijalta muuttuisi lähes mahdottomaksi, ja tavaramerkin taloudelliset käyttömahdollisuudet rajoittuisivat, sillä mahdolliset yhteistyökumppanit tai henkilöt, jotka haluaisivat hankkia lisenssin tavaramerkkiin, eivät saisi haltijaan yhteyttä. Tavaramerkkirekisterissä olevat henkilötiedot ovat tarpeellisia näin ollen myös sivullisten oikeuksien toteuttamiseksi.

Madridin pöytäkirjan soveltamissääntöjen 17 säännön 2 kohdan v alakohdassa edellytetään, että kansainvälistä rekisteröintiä koskevassa kieltäytymisilmoituksessa virasto ilmoittaa hyväksymisen esteeksi asetetun tavaramerkin haltijan nimen ja osoitteen. Vastaavasti soveltamissääntöjen 3 kohdassa edellytetään väitteentekijän nimen ja osoitteen ilmoittamista. Tiedot luovutetaan, jotta osapuolilla olisi mahdollisuus neuvotella suostumuksesta tai sovinnosta. Kansallisen tavaramerkin hakijaa ei voida asettaa huonompaan asemaan kuin kansainvälisen rekisteröinnin haltija, mistä syystä edellä mainitun poikkeuksen säätäminen julkisuuslain säännöksiin on tarpeen.

Tieto tai tietoja sisältävä jäljennös annettaisiin yksittäistapauksissa pyynnöstä tai esimerkiksi tavaramerkkihakemuksen hylkäysperusteita koskevan PRH:n kehotuksen yhteydessä. Vastavalla tavalla väitteentekijä tai tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä hakeva voisi PRH:n kautta saada tavaramerkin haltijan yhteystiedot neuvotteluja varten. Luovutettavat yhteystiedot voisivat sisältää esimerkiksi osoitteen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron.

Tämän lisäksi ehdotetussa säännöksessä säädettäisiin tiettyjen rajattujen tietojen julkaisemisesta yleisessä tietoverkossa, joka tarkoittaisi käytännössä PRH:n julkista tavaramerkkitietokantaa. Yleisessä tietoverkossa voitaisiin julkaista tieto tavaramerkin hakijan tai haltijan nimestä sekä kotipaikasta. Muita tarkempia yhteystietoja yleisessä tietoverkossa ei julkaistaisi. Näiden tietojen julkisuus on olennaista tavaramerkkijärjestelmän toimivuudelle edellä selostetulla tavalla. Tavaramerkin haltijan yksinoikeuden kannalta on tärkeää, että julkisessa tavaramerkkitietokannassa on nähtävillä, kenelle yksinoikeus kuuluu. Tavaramerkkitietokannasta voidaan tehdä hakuja ainoastaan yksittäisinä hakuina.

Ehdotetulla säännöksellä ei ole tarkoitusta poiketa julkisuuslain 16 §:n 3 momentissa mainitusta suoramarkkinointia ja mielipide- ja markkinatutkimusta koskevasta sääntelystä. Näitä varten henkilötietoja voitaisiin luovuttaa julkisuuslain mukaisesti vain, jos niin erikseen säädetään tai jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.

27 §. Rekisteröinnin ja 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 pantausta, lisenssiä tai rekisteröinnin uudistamista koskevaa rekisterimerkintää. 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 48 §:ssä säädettäisiin rekisteröinnin mitätöinnistä tuomioistuimessa tai hallinnollisessa mitätöintimenettelyssä, jos rekisteröinti olisi tapahtunut vastoin 12 tai 13 §:n hylkäys- ja mitätöintiperusteita. Tuomioistuinmenettely tai hallinnollinen mitätöintimenettely 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 rekisterimerkinnän poistamista voitaisi tällöin suorittaa, tavaramerkki olisi este muille rekisteröinneille, kunnes sen rekisteröinti mitätöitäisiin tuomioistuimessa tai hallinnollisessa mitätöintimenettelyssä. Hallintolainkäyttölain (586/1996) mukaiset ylimääräiset muutoksenhakekeinot, 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.

Omaisuuuden 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 sähköisesti suoritettavassa viranomaiskäsittelyssä yksikin virheellinen painallus voi merkitä päätöksen tai rekisterimerkinnän syntymistä, jolloin virheiden korjaamiselle tulisi olla mahdollisuus.

Ehdotetun säännöksen *1 momentin* mukaan PRH voisi poistaa rekisteröinnin tai rekisterimerkinnän ja ratkaista asian uudelleen, jos rekisteröinti tai rekisterimerkintä perustuisi ilmeiseen asia-, menettely- tai kirjoitusvirheeseen. 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 rekisteröinnin tai rekisterimerkinnän oma-aloitteisesti tai saatuaan tiedon virheestä muulta taholta. Ehdotetun lain 92–99 §:ssä säädetään tavaramerkkirekisteriin kansainvälisen rekisteröinnin johdosta tehtävistä merkinnöistä. Ehdotetun lain 88 §:ssä mainituin tavoin kansainvälisiin rekisteröinteihin sovelletaan pääsääntöisesti samoja säännöksiä kuin kansallisiin tavaramerkkeihin. Selvyyden vuoksi todettakoon, että PRH voisi poistaa ja ratkaista uudelleen myös kansainvälisiä rekisteröintejä koskevia rekisterimerkintöjä.

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. Voimassa olevassa laissa olevaa mahdollisuutta poistaa virheellinen rekisteröinti on sovellettu harvoin, mutta se on ollut tärkeä, jotta PRH on pystynyt korjaamaan ilmeisiä virheitä kevyemmin me-

nettelyin. Edellä todetuin tavoin ehdotettu poikkeus olisi tarpeen, jotta virheellisissä tilanteissa ei tarvitsisi laittaa vireille kannetta tai hakemusta tavaramerkin mitätöimiseksi, tai hakea hallintolainkäyttölain mukaisten ylimääräisten muutoksenhakukeinojen avulla hallintopäätöksen poistamista tai purkamista. Ehdotettu säännös olisi myös rajoitettu koskemaan vain ilmeisiä virheitä, mikä rajaisi säännöksen soveltamisalaa ja siten tilanteita, joissa PRH voisi poistaa rekisteröinnin tai rekisterimerkinnän hakijan tai haltijan vahingoksi.

Kun rekisteröinti poistetaan, palautuu tavaramerkki hakemusmenettelyn asialliseen käsittelyvaiheeseen. Asian uudelleen käsittelyn johdosta tavaramerkki voidaan myöhemmin hyväksyä rekisteröitäväksi tai hakijalle voidaan antaa 21 §:n mukainen kehoitus. Rekisteröintimerkinnän poiston vuoksi tavaramerkki palautuu rekisteröintimerkinnän 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 ratkaisemista koskevasta uudesta 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 kohdennetusta kansainvälisestä rekisteröinnistä. Suomalainen hakemus olisi tällöin rekisteröity virheellisesti, ja PRH:n tulisi voida poistaa päätös ainakin niissä tapauksissa, joissa kansainvälinen rekisteröinti koskisi samaa merkkiä. Edellä 1 momentissa mainituin tavoin tavaramerkki palautuisi tällöin hakemusmenettelyn asialliseen käsittelyvaiheeseen. Säännös vastaisi voimassa olevan lain 52 §:n 1 momenttia.

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

Kansallinen tavaramerkki on voitu rekisteröidä ennen kuin EUIPO on julkaissut 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 suomalaiseksi tavaramerkkihakemukseksi 102 §: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. Asia palaisi rekisteröinnin poistamisen jälkeen 1 momentissa todetuin tavoin hakemusmenettelyn asialliseen käsittelyvaiheeseen. Säännös vastaisi voimassa olevan lain 52 §:n 2 momenttia.

28 §. Asiamiehet. Pykälässä säädettäisiin asiamiehen merkitsemisestä tavaramerkkirekisteriin, tilanteista, joissa asiamies on pakollinen sekä valtakirjoista. Asiamiehistä ja edustajista määrätään 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 velvoitettu henkilökohtaisesti saapumaan oikeuteen. Jos asiamies on merkitty tavaramerkkirekisteriin, hänellä on mm. oikeus ottaa vastaan 55 §:n 1 momentin mukaisesti tavaramerkin haltijalle osoitettu menettämistä tai mitätöintiä koskeva hakemus.

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 tavaramerkkirekisteriin. 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 tavaramerkin 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 kotipaikka Suomessa. Ehdotetussa säännöksessä asiamies edellytettäisiin hakijoilta ja haltijoilta, joilla ei ole kotipaikka Euroopan talousalueella. Säännös ei soveltuisi kansainvälisen rekisteröinnin haltijoihin, jotka hakevat Suomeen kohdennettua kansainvälistä rekisteröintiä, sillä kansainvälisen rekisteröintijärjestelmän on 88 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa mainittu tavoin tarkoitettu helpottavan kansainvälisen rekisteröinnin hakemista ilman asiamiestä. Kansainvälisen rekisteröinnin haltijoihin soveltuu sitä vastoin säännöksen 6 momentti.

Jos tavaramerkin hakijalla tai haltijalla ei ole kotipaikka Euroopan talousalueella, hänellä tulisi olla 1 momentin mukainen asiamies. Asiamiehen valtuutuksen tulee näin ollen olla 1 momentin mukainen, riittävä asiamiehen tavaramerkkirekisteriin 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 tavaramerkin hakijalla tai haltijalla, jolla on kotipaikka 2 momentin mukaisesti Euroopan talousalueen ulkopuolella, ei ole 1 momentin mukaisesti valtuutettua asiamiestä, PRH kehoittaa 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, tavaramerkkihakemus katsotaan peruutetuksi tai tavaramerkki poistetaan tavaramerkkirekisteristä. Jos PRH:lla ei ole tiedossa hakijan tai haltijan osoitetta, kehoitus asiamiehen ilmoittamisesta voidaan antaa 103 §: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 myös yhteisö. Asiamiehellä tulee olla kotipaikka Euroopan talousalueella. Asiamiehen valtuuttaminen on tärkeää, jotta väitteen kohteena olevalla tavaramerkin haltijalla on mahdollisuus yhteydenpitoon väitteentekijän kanssa, ja PRH pystyy toimittamaan päätökset ja muut tiedoksiannot helpommin. Jos väitteentekijä ei ilmoita asiamiestä, väitettä ei katsota tehdyksi. Väitteentekijä voi nimetä asiamiehen väitteessä tai PRH:n kehotuksesta sen jälkeen.

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin asiamiehen pakollisuudesta, jos menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen hakijalla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella. Näissä tilanteissa hakijalla tulisi olla asiamies, joka edustaa hakijaa menettämistä tai mitätöintiä koskevassa asiassa ja jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella. Asiamies voi olla luonnollisen henkilön lisäksi myös yhteisö. Asiamiehen valtuuttaminen on tärkeää edellä 4 momentissa mainituista yhteydenpitoon ja tiedoksiantamiseen liittyvistä syistä. Jos hakija ei ilmoita asiamiestä, menettämistä tai mitätöintiä koskevaa hakemusta ei katsota tehdyksi. Hakija voi nimetä asiamiehen menettämistä tai mitätöintiä koskevassa hakemuksessa tai PRH:n kehotuksesta sen jälkeen.

Pykälän 6 momentissa säädettäisiin asiamiehen pakollisuudesta, jos kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella ja tämä haluaa antaa lausunnon 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 lausunnon PRH:lle rekisteröintiään koskevassa asiassa tai esimerkiksi väiteasiassa, hänellä tulee olla asiamies. Asiamies voi olla luonnollisen henkilön lisäksi myös yhteisö. Asiamiehellä tulee olla kotipaikka Euroopan talousalueella. Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija ei lausu asiassaan mitään, ei hän tarvitse asiamiestäkään.

Pykälän 7 momentissa säädettäisiin valtakirjoista. Säännös olisi voimassaolevaan lakiin verrattuna uusi. Säännöksen mukaan PRH voisi pyytää toimittamaan valtakirjan, jos olisi erityistä aihetta epäillä asiamiehen toimivaltaa tai sen laajuutta. Valtakirjaa ei näin ollen pääsääntöisesti tarvitsisi toimittaa. Säännös tekisi poikkeuksen hallintolain 12 §:n 1 momenttiin, 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.

Hallintolaista poikkeaminen ja valtakirjaedellytyksen lieventäminen olisi tarpeen, sillä valtakirjat ovat yksi eniten välipäätöksiä tällä hetkellä PRH:ssa aiheuttavista muodollisista vaatimuksista, ja niitä koskevat puutteet pidentävät menettelyä. 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 omalla kustannuksellaan hakisi toiselle luvattomasti 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 tavaramerkkihakemuksen tai –rekisteröinnin poistamista tavaramerkkirekisteristä 36 §:n mukaisesti tai yksinoikeutta muuten pyritäisiin rajoittamaan tai merkitsemään siihen esimerkiksi panttaus 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 ja tavaramerkkirekisteriin merkityn 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 soveltamissääntöjen 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.

29 §. *Vastavuoroisuus ja todistus ulkomaisesta rekisteröinnistä.* Säännös perustuu Pariisin yleissopimuksen 6 d 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 rekisteröitävään ulkomaiseen merkkiin voitaisiin tehdä sellaisia vähäisiä muutoksia, jotka eivät muuta merkin kokonaisvaikutelmaa. Merkin muutoksen sallittavuutta arvioitaisiin samoin kuin 25 §: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 alakohta 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 3 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. Todistusta ei edellytetä hakijalta, joka on kotoisin Pariisin yleissopimuksen jäsenvaltiosta.

30 §. Rekisteröinnin kesto ja uudistaminen. Tavaramerkkidirektiivin 48 ja 49 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 16 §: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 voimassaoloaika (107 §:n 2 momentti). Lisäksi säädettäisiin selvytyden vuoksi, että ehdotetun lain rekisteröinnin voimassaoloa koskevaa säännöstä ei sovelleta ennen ehdotetun lain voimaantuloa rekisteröityihin tavaramerkkeihin (107 §: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.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin uudistamisen hakemisesta ja 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 ei näin ollen olisi vastuussa esimerkiksi tavaramerkin voimassaolon päättymisestä johtuvista mahdollisista oikeudenmenetyksistä tai niistä aiheutuvista vahingoista tai kustannuksista, jos se ei ilmoittaisi tai saisi toimitettua ilmoitusta rekisteröinnin päättymisestä tavaramerkin haltijalle. 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. Jos rekisteröinti uudistettaisiin rekisteröintikauden päättymistä seuraavana kuutena kuukautena, tällaisesta uudistamisesta tulisi suorittaa korotettu maksu. Maksuista säädetään Patentti- ja

rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä.

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 ehdotetun säännöksen mukaan 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. Toisaalta ehdotetun lain 107 §:n 6 ja 7 momentissa säädettäisiin tavara- ja palveluluetteloiden täsmentämistä koskeva menettelystä, minkä mukaan täsmennys tulisi tehdä viimeistään kuin tavaramerkin uudistamista koskeva hakemus pannaan vireille ensimmäisen kerran ehdotetun lain voimaan tulon jälkeen. Jos uudistamisen voisi tehdä pelkällä maksulla, tavaramerkin haltija ei välttämättä olisi saanut tietoa täsmentämismahdollisuudesta, jos muut asiaa koskevat tiedotteet eivät olisi häntä tavoittaneet. Edellyttämällä, että tavaramerkin uudistaminen suoritetaan sähköisessä palvelussa, voidaan samalla varmistaa, että tavaramerkin haltija saa palvelussa tiedon täsmentämismahdollisuudesta. Edellä mainituista syistä pelkästä maksulla tehtävästä uudistamisesta ehdotetaan luovuttavan.

Tavaramerkin uudistamiseksi on riittävää, että sähköisessä palvelussa 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 kohdulla 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, ja maksu osoitettava esimerkiksi hakemukseen liitettävän maksukuitin avulla.

Patentti- ja rekisterihallitukselle osoitetun paperisen uudistamishakemuksen tarkemmasta sisällöstä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Paperisen uudistamishakemuksen tulisi sisältää tieto uudistamista hakevasta henkilöstä, uudistettavasta tavaramerkkirekisteröinnistä sekä uudistettavista tavara- ja palveluluokista. Tiedot vastaisivat pääosin voimassaolevan tavaramerkkiasetuksen (296/1964) 12 §:ssä edellytetyjä tietoja. Voimassaolevasta tavaramerkkiasetuksesta poiketen uudessa asetuksessa ei edellytettäisi tietoa uudesta tavaramerkin asiamiehestä, sillä asiamiehen muutospyyntö käsiteltäisiin erikseen omana muutoshakemuksenaan, kuten käytännössä tälläkin hetkellä. Tietoa ei pyydetäisi myöskään suoja-alan supistuksesta, sillä uudistamishakemuksessa hakijan tulee merkitä, mitkä tavara- ja palveluluokat hän haluaa uudistettavan. Jos paperisessa uudistamishakemuksessa ei olisi yksilöity, mitä tavaroita tai palveluita uudistaminen koskee eivätkä suoritettut maksut riittäisi kaikkien tavaroiden tai palvelujen uudistamiseen, tavarat ja palvelut uudistettaisiin luokituksen mukaisessa järjestyksessä niin pitkälle kuin suoritettu maksu riittää. Sääntely vastaisi tältä osin pitkälti EU-tavaramerkeissä noudatettavaa EU-tavaramerkkiasetuksen 53 artiklan 5 kohdan sääntelyä. Jos uudistamista hakeva ei ole nykyisin yksilöinyt uudistettavia tavara- ja palveluluokkia eikä

maksu ole riittänyt kaikkien tavara- ja palveluluokkien uudistamiseksi, PRH on pyrkinyt otamaan yhteyttä hakijaan saadakseen asian selvitettyä. Usein hakijaa ei kuitenkaan tavoiteta, ja uudistamishakemuksen hyväksymisestä on voitu tämän johdosta kieltäytyä kokonaan, mikä on johtanut rekisteröinnin voimassaolon päättymiseen ja mahdollisiin oikeudenmenetyksiin haltijalle. Jotta tavaramerkkirekisteröintiä ei poistettaisi tavaramerkkirekisteristä kokonaan vaillinaisen uudistamismaksun vuoksi, olisi tarpeen säätää siitä, miten uudistaminen tällaisissa tilanteissa toteutettaisiin. Jos hakijaa ei tavoitettaisi, tai hän ei ilmoittaisi uudistettavia tavaroita ja palveluja tai suorittaisi puuttuvaa maksua, tavara- ja palveluluokat uudistettaisiin luokituksen mukaisessa järjestyksessä niin pitkälle, kuin maksu riittäisi. Sähköisesti suoritettussa uudistamisessa tällaista tilannetta ei voi syntyä, sillä sähköinen järjestelmä ohjaisi hakijan merkitsemään uudistettavat tavara- ja palveluluokat.

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

Väitemenettely

31 §. Väiteperuste. Pykälässä säädettäisiin rekisteröinnin kumoamisesta väitteen perusteella sekä väitteen hylkäämisestä. Väite tavaramerkin rekisteröintiä vastaan voitaisiin tehdä sen perusteella, että rekisteröinti ei täytä ehdotetun lain mukaisia rekisteröinnin edellytyksiä. Säännöksellä saatetaan voimaan tavaramerkkidirektiivin 43 artikla, jossa säädetään perusteista, joihin väitemenettelyssä vähintään on voitava vedota. Tältä osin ehdotettu sääntely on kattavampaa kuin mitä direktiivissä nimenomaisesti todetaan. Direktiivin 43 artiklan 1 kohdassa viitataan ainoastaan väitteen esittämiseen 5 artiklassa säädettyjen suostumuksenvaraisten hylkäys- ja mitätöintiperusteiden nojalla. Näiden lisäksi ehdotetun säännöksen mukaan väite olisi mahdollista tehdä myös esimerkiksi 12 §:n mukaisten ehdottomien hylkäys- ja mitätöintiperusteiden nojalla. Edellä yleisperustelujen jaksossa 2.3 nykytilan arvio on arvioitu direktiivin jättämää kansallista harkintavaraa asian osalta, ja ehdotetun säännöksen katsotaan olevan kansallisen harkintavallan rajoissa.

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.

32 §. 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 voimassa olevaa 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 24 §:n mukaisesti verkkosivuilla tai muulla yleisesti saatavilla olevalla tavalla. Väite pannaan vireille ilmoittamalla PRH:lle väitteen tekijän tunnistetiedot, tiedon mihin rekisteröintiin ja rekisteröinnin kattamiin tavaroihin tai palveluihin väite kohdistuu sekä väitteen perusteet. Voimassa olevasta 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 tavaramerkkirekisteriin merkitylle asiamiehelle. Tavaramerkin haltijalla on hallintolain 34 §:n mukaisesti mahdollisuus lausua väitteestä. PRH tutkisi väitteen siitä riippumatta, antaisiko tavaramerkin haltija lausuntonsa väitteeseen. Väitemenettelyssä muutoinkin noudatetaan hallintolakia siltä osin kuin ehdotetussa laissa ei toisin säädetä. PRH vastaa väitemenettelyn prosessinjohdosta ja siten mm. väitemenettelyn aikatauluttamisesta, 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 väitemenettelyssä kahdesti. PRH:n tulee antaa asianosaisille tiedoksi toisen antama lausunto tai selvitys, mutta asianosaiselle ei tarvitse erikseen varata tilaisuutta lausua siitä määräajassa, jos tiedoksiannettavassa lausunnossa 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, jos väite perustuu aiempaa oikeuteen, tulee väitteen tekijän olla tämän aiemman oikeuden haltija. Jos väite perustuisi useampaan aiempaan oikeuteen, kaikkien näiden tulisi kuulua väitteen tekijälle. Voimassa olevassa tavaramerkkilaisissa ei ole vastaavaa säännöstä. Korkein hallinto-oikeus on kuitenkin katsonut, ettei valittajalla ollut oikeutta vedota suostumuksenvaraiseen hylkäysperusteeseen 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 kaikkiin niihin tavaroihin tai palveluihin tai osaan niistä, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.

33 §. 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 yhteisestä kirjallisesta pyynnöstä. Pyyntö voidaan jättää PRH:lle

milloin tahansa väitemenettelyn aikana. Pyyntö tulee kuitenkin jättää ennen kuin väiteasia on ratkaistu.

Pykälän 2 *momentin* mukaan väitemenettelyn keskeyttämisaikaa voidaan pidentää siten, että keskeyttämisaika olisi kokonaisuudessaan enintään 12 kuukautta. Alkuperäisen kahden kuukauden keskeyttämisaajan jälkeen keskeyttämisaikaa pidennettäisiin viiden kuukauden jaksoissa. Keskeyttämisaikaa voitaisiin pidentää kaksi kertaa. Osapuolten tulisi pyytää kutakin keskeyttämisaajan pidennystä yhdessä kirjallisesti PRH:lta. Pidentämispyyntö tulisi toimittaa PRH:lle ennen käynnissä olevan keskeyttämisaajan päättymistä.

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

34 §. Tosiasiallisen käytön osoittaminen väitemenettelyssä. Pykälässä säädettäisiin väitteen tekijän velvollisuudesta osoittaa aiemman tavaramerkkinsä, toiminimensä, aputoiminimensä tai EU-tavaramerkkinsä tosiasiallinen käyttö väitteen kohteena olevan tavaramerkin haltijan pyynnöstä sekä pyynnölle asetusta määräajasta. Säännöksellä saatetaan voimaan tavaramerkkidirektiivin 44 artikla. Koska vastaava sääntö tulee sovellettavaksi sekä väitemenettelyssä että mitätöintiä koskevan hakemuksen tai kanteen käsittelyssä, tässä pykälässä viitattaisiin 49 §:ään.

Ehdotetun säännöksen mukaan väitemenettelyyn sovelletaan, mitä 49 §:n 2–5 momentissa säädetään aiemmin rekisteröidyn tavaramerkin, toiminimen, aputoiminimen, ja EU-tavaramerkin haltijan velvollisuudesta osoittaa tavaramerkkinsä, toiminimensä tai aputoiminimensä tosiasiallinen käyttö mitätöinti tai koskevan hakemuksen tai kanteen kohteena olevan tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää edeltävän viiden vuoden ajalta. Väitteentekijän on näin ollen 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 pyytää. Näyttö tulee toimittaa, jos väitteen perusteena olevan tavaramerkin 46 §:ssä tarkoitettu viiden vuoden jakso oli päättynyt ennen väitteen kohteena olevan tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää. Tavaramerkin tosiasiallista käyttöä arvioidaan 46 §:n mukaisesti, johon 49 § viittaa. Toiminimien ja aputoiminimien käytöstä säädetään toiminimilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdassa ja EU-tavaramerkkien tosiasiallisesta käytöstä EU-tavaramerkkiasetuksen 18 artiklassa.

Väitteen perusteena oleva tavaramerkki, toiminimi, aputoiminimi tai EU-tavaramerkki otetaan väitteen tutkimisessa huomioon ainoastaan niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joissa sitä on osoitettu käytetyn tai joiden osalta käyttämättömyydelle on ollut pätevä syy. 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 vedota väitteen tekijän tavaramerkin, toiminimen, aputoiminimen tai EU-tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttumiseen lausuessaan väitteestä ensimmäisen kerran. Tämä on perusteltua, jotta väitemenettely olisi tavaramerkkidirektiivin 43 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehokas ja nopea. Tavaramerkin haltija menettää mahdollisuuden vedota käytön puuttumiseen, ellei hän vetoa siihen ensimmäisessä lausunnossaan. Lausunnoksi katsottaisiin sellainen, jossa tavaramerkin haltija ensimmäisen kerran edes joltain osin vastaa

väitteeseen ja siinä esitettyihin vaatimuksiin. Esimerkiksi lausunnolle asetetun määräajan pidentämispyyntöä ei katsottaisi säännöksessä mainituksi lausunnoksi.

35 §. *Väitteen tiedoksianto pantin- ja lisenssinhaltijalle.* Pykälässä säädettäisiin väitteen tiedoksiantamisesta pantin- ja lisenssinhaltijoille. Säännös olisi uutta kansallista sääntelyä. Ehdotetun lain 39 §:n 1 momentin ja 42 §:n 1 momentin mukaan panttaus 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 PRH antaa väitteen tiedoksi pantin- tai lisenssinhaltijalle, jos väitteen kohteena olevaan tavaramerkkiin on tavaramerkkirekisteriin merkitty panttioikeus tai lisenssi. Pantin- tai lisenssinhaltijalla on määräajassa mahdollisuus lausua väitteestä. Pantin- ja lisenssinhaltijat, joiden panttaus tai lisenssi ei ole merkitty tavaramerkkirekisteriin, voisivat myös lausua väiteasiassa, mutta PRH:lla ei olisi velvollisuutta antaa heille tiedoksi väitettä, sillä PRH:lla ei ole tietoa rekisteriin merkitsemättömistä oikeuksista eikä se tällaisia voi selvittää. Jos pantin- tai lisenssinhaltija olisi saanut tiedon väitteestä esimerkiksi tavaramerkin haltijalta, voisi hän lausua asiassa, ja lausunto otettaisiin väitteen käsittelyssä huomioon, mutta tällöinkään pantin- tai lisenssinhaltijasta ei tulisi asianosaista väitemenettelyssä.

Se, että pantin- tai lisenssinhaltija ei lausu asiasta, ei estä PRH:ta jatkamasta väitteen käsittelyä. Mahdollisen lausunnon toimittamisesta huolimatta pantin- tai lisenssinhaltijasta ei kuitenkaan tule asianosaista PRH:ssa käytävässä menettelyssä. Pantin- tai lisenssinhaltijalla voi kuitenkin olla hallintolainkäyttölain (586/1996) 6 §:n 1 momentissa säädettyjen edellytysten täytyessä oikeus valittaa PRH:n päätöksestä.

5 luku Tavaramerkistä luopuminen sekä tavaramerkin luovutus, panttaus ja lisensointi

36 §. *Tavaramerkistä luopuminen.* Pykälässä säädettäisiin tavaramerkistä luopumisesta ja sen johdosta tehtävästä tavaramerkin poistamisesta tavaramerkkirekisteristä. Pykälän 1 momentin mukaan tavaramerkin haltija voi luopua tavaramerkistä tai tavaramerkin hakija tavaramerkkihakemuksesta kaikkien tai joidenkin sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on haettu, rekisteröity tai vakiintunut. Säännös mahdollistaa tavaramerkistä luopumisen kokonaan sekä tavara- ja palveluluettelon supistamisen. Tavaramerkin haltijalla on oikeus tahtonsa mukaan luopua yksinoikeudestaan. Se voi tapahtua 2 momentin mukaisesti poistamalla tavaramerkki tavaramerkkirekisteristä, mutta myös muutoin vapaasti disponoimalla.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tavaramerkin poistamisesta tavaramerkkirekisteristä. Rekisteröity tavaramerkki poistettaisiin tavaramerkkirekisteristä tavaramerkin haltijan pyynnöstä. Kuten 1 momentissa on todettu, tavaramerkin haltija voi vapaasti luopua yksinoikeudestaan. Tavaramerkin poistaminen tavaramerkkirekisteristä olisi vain yksi tapa luopua yksinoikeudesta. Toisaalta tavaramerkkirekisteriin merkitty tavaramerkki esimerkiksi asetetaan myöhempien samankaltaisten tavaramerkkien rekisteröintiesteeksi, joten rekisteriin merkitty tavaramerkki olisi aina syytä poistaa tavaramerkistä samalla kun siitä luovutaan.

Rekisteröidyn tavaramerkin poistamista koskeva pyyntö käsiteltäisiin PRH:ssa 44§:n mukaisesti. Tavaramerkki voidaan poistaa tavaramerkkirekisteristä kokonaan taikka osittain eli supistamalla tavara- ja palveluluetteloa. Jos tavaramerkkirekisterissä tavaramerkille on merkitty panttioikeus, tulee tavaramerkin poistamiselle kokonaan tai osittain olla pantinhaltijan suostumus. Jos tavaramerkkirekisterissä tavaramerkille on merkitty lisenssi, haltijan tulee ennen

tavaramerkin poistamisen merkitsemistä osoittaa ilmoittaneensa lisenssinhaltijalle aikomuksesta luopua tavaramerkistä. Jos tavaramerkin haltija ei toimita PRH:lle pantinhaltijan suostumusta tai osoita ilmoittaneensa lisenssinhaltijalle tavaramerkistä luopumisesta, PRH kieltäytyisi tavaramerkin poistamisesta tavaramerkkirekisteristä. Säännös vastaa pääasiassa voimassa olevan lain 24 §:n 2 ja 3 momenttia. Lisenssinhaltijaa koskeva sääntely olisi kuitenkin uutta ja se liittyy 43 §:n mukaiseen lisenssin rekisteriin merkitsemistä koskevaan sääntelyyn. Tavaramerkkidirektiivin 23 ja 25 artikloissa ei säädetä pantinhaltijan suostumuksen hankkimisesta eikä lisenssinhaltijan informoinnista, joten tältä osin sääntelyssä on kyse kansallisesta sääntelystä.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin 2 momentin soveltumisesta myös tavaramerkkihakemuksiin. Tavaramerkkihakemus peruttaisiin tavaramerkkirekisteristä, jos tavaramerkin hakija sitä pyytäisi. Jos tavaramerkkihakemukseen olisi tavaramerkkirekisteriin merkitty panttioikeus, peruuttamiseen tulisi olla pantinhaltijan suostumus. Jos tavaramerkkihakemukseen olisi tavaramerkkirekisteriin merkitty lisenssi, hakijan tulisi osoittaa ilmoittaneensa lisenssinhaltijalle luopumisesta.

37 §. Tavaramerkin luovutus. Pykälässä säädettäisiin tavaramerkin luovutuksesta kokonaan tai osittain. Säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 22 artiklan 1 ja 2 kohta. Säännös vastaa sisällöltään voimassa olevan lain 32 §:ää eikä muuta oikeustilaa.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin mahdollisuudesta luovuttaa tavaramerkki tai tavaramerkkihakemus toiselle. Tavaramerkki voidaan luovuttaa kaikkien haettujen, rekisteröityjen tai vakiinnutettujen tavaroiden tai palvelujen osalta, tai vain osaa tavaroita tai palveluita koskien. Voimassaolevasta 32 §:stä poiketen säännöksessä mainittaisiin nimenomaisesti myös mahdollisuus luovuttaa vireillä oleva tavaramerkkihakemus, mikä on ollut käytännössä nykyisinkin mahdollista. Nimenomainen maininta tavaramerkkihakemuksesta on tarpeen, koska tavaramerkkidirektiivin 26 artiklan mukaan edellä mainittua direktiivin 22 artiklaa sovelletaan myös tavaramerkkejä koskeviin hakemuksiin.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tavaramerkin siirtymisestä elinkeinotoiminnan luovutuksen yhteydessä. Tavaramerkki tai tavaramerkkihakemus 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.

38 §. Rekisterimerkintä tavaramerkin luovutuksesta. Pykälässä säädettäisiin tavaramerkin luovutuksen merkitsemisestä tavaramerkkirekisteriin ja rekisterimerkinnän oikeusvaikutuksista. Säännös soveltuu vain vireillä oleviin tavaramerkkihakemuksiin ja rekisteröityihin tavaramerkkeihin, ei vakiintuneisiin tavaramerkkeihin, sillä vakiintuneita tavaramerkkejä ei merkitä tavaramerkkirekisteriin.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin tavaramerkin ja tavaramerkkihakemuksen luovutuksen merkitsemisestä tavaramerkkirekisteriin. Säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 22 artiklan 3 kohta ja se vastaa sisällöltään voimassa olevan lain 33 §:n 1 momentin ensimmäistä virkettä.

Luovutus merkittäisiin tavaramerkkirekisteriin pyynnöstä. Luovutuksen merkitseminen tavaramerkkirekisteriin ei olisi pakollista eikä edellytys luovutuksen voimaantulolle tai sen pätevyydelle. Merkitsemispyynnön tarkemmasta sisällöstä säädettäisiin nykytilaa vastaavasti ase-

tuksella, mikä olisi todettu ehdotetun lain 44 §:ssä. Merkitsemispyyntö käsiteltäisiin 44 §:n mukaisesti.

Luovutuksen merkitsemistä voisi pyytää tavaramerkin hakija, haltija tai luovutuksensaaja. Tavaramerkin hakijan tai haltijan tulee olla 45 §:n mukaisesti tavaramerkkirekisteriin merkitty hakija tai haltija. Jos tavaramerkin luovutuksen merkitsemistä pyytäisi joku muu kuin luovutuksen saaja, merkitsemispyynnön yhteydessä pitäisi toimittaa luovutuksen saajan suostumus merkintään. Tämä vastaisi voimassaolevan tavaramerkkiasetuksen 14 §:n toista virkettä ja on perusteltua, jotta luovutuksen saaja olisi tietoinen hänelle siirrettävästä tavaramerkistä. Asiasta säädettäisiin ehdotetun tavaramerkkiasetuksen 2 §:ssä, jossa säädettäisiin merkitsemispyynnön sisällöstä ja siihen liitettävistä asiakirjoista.

Pykälän 2 *momentissa* säädettäisiin PRH:n mahdollisuudesta kieltäytyä luovutuksen merkitsemisestä tavaramerkkirekisteriin, jos tavaramerkki muuttuisi luovutuksen saajan käyttämänä harhaanjohtavaksi. Säännös olisi kansallista sääntelyä ja vastaisi sisällöltään voimassa olevan lain 33 §:n 1 momentin toista virkettä. Voimassaolevan säännöksen sanamuodosta poiketen ehdotetussa säännöksessä ei mainittaisi, että harhaanjohtavuuden tulisi olla ilmeistä. Muutoksella ei ole tarkoitus muuttaa vallitsevaa oikeustilaa tai tulkintaa.

Tavaramerkki voisi muuttua luovutuksen saajan käyttämänä harhaanjohtavaksi esimerkiksi maantieteellistä harhaanjohtavuutta koskevissa tilanteissa. Harhaanjohtavuudesta säädetään lain 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa. Säännös ei edellytä, että luovutuksen saaja olisi tosiasiasa käyttänyt tavaramerkkiä harhaanjohtavasti, vaan että luovutuksen saajan toimesta tapahtuva tavaramerkin käyttö voisi muuttaa tavaramerkkiä siten, että se johtaisi yleisöä harhaan.

Ehdotetun lain 80 §:n 1 momentin mukaan ehdotetun lain säännöksiä sovelletaan myös yhteisö- ja tarkastusmerkkeihin, ellei luvussa 8 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 tarkastusmerkin käyttömääräykset.

Vaikka tavaramerkki luovutuksen saajan käyttämänä muuttuisi harhaanjohtavaksi, luovutus voidaan kuitenkin merkitä tavaramerkkirekisteriin, mikäli harhaanjohtavuus poistetaan tekeillä muutos tavaramerkkirekisteröintiin tai -hakemukseen. Tavaramerkin muuttamisesta säädetään lain 25 §:ssä, jonka mukaan merkkiin voidaan tehdä sellaisia vähäisiä muutoksia, jotka eivät muuta merkin kokonaisvaikutelmaa. Merkin muuttamisen ohella kyseeseen saattaa tulla myös tavara- tai palveluluettelon rajaaminen siten, että esimerkiksi maantieteellistä harhaanjohtavuutta koskevassa tilanteessa tavara- ja palveluluettelo sisältäisi vain siltä alueelta peräisin olevia tavaroita tai palveluita, joihin merkki viittaa.

Pykälän 3 *momentissa* säädettäisiin tavaramerkkirekisteriin merkityn luovutuksen oikeusvaikutuksista. Säännös olisi kansallista sääntelyä. Säännös sisältäisi voimassa olevan lain 33 §:n 2 momentin mukaisen sääntelyn, mutta soveltamisalaa olisi laajennettu vilpittömässä mielessä olevan luovutuksen saajan lisäksi kaikkiin muihinkin kolmansiin ja säännöksessä mainittaisiin nimenomaisesti velkojatkin.

Tavaramerkin luovutuksen merkitseminen tavaramerkkirekisteriin ei 1 momentissa todetu tavoin ole pakollista, mutta suositeltavaa rekisterin haltijatietojen ajantasaisuuden ja oikeellisuuden vuoksi. Luovutus on sitova osapuolten inter partes välisessä suhteessa ilman tavaramerkkirekisteriin merkitsemistään. Sellainen luovutus, jota ei ole merkitty tavaramerkkirekisteriin, ei kuitenkaan sido vilpittömässä mielessä olevaa kolmatta. Kyse olisi tällöin esimerkik-

si niin sanotusta kaksoisluovutustilanteesta, jossa sama tavaramerkki olisi luovutettu kahteen kertaan. Myöhempi luovutuksen saaja säilyttäisi tällöin saamansa oikeuden tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen, jos aiempaa luovutusta ei ollut merkitty tavaramerkkirekisteriin, ja myöhempi luovutuksen saaja oli vilpittömässä mielessä silloin, kun merkki luovutettiin hänelle. Kaksoisluovutusten lisäksi säännös soveltuisi muihinkin oikeuksien kollisiotilanteisiin. Kolmas on vilpittömässä mielessä, jos hän ei tiennyt eikä hänen olisikaan pitänyt tietää, että tavaramerkki oli jo aiemmin luovutettu toiselle. Jos luovutusta ei ole merkitty tavaramerkkirekisteriin, se ei myöskään sido tavaramerkin hakijan tai haltijan velkoja. Velkojen osalta vilpittömällä mielellä ei ole vaikutusta asiaan.

39 §. Tavaramerkin panttaus. Säännöksessä säädettäisiin tavaramerkin panttauksesta ja pantinhaltijan oikeudesta ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin tavaramerkin ja tavaramerkkihakemuksen panttauksesta. Säännöksellä täytäntöönpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 23 artiklan 1 kohta ja 26 artikla. Säännöksen sanamuoto poikkeaisi voimassaolevan lain 33 §:n 3 momentista. Säännöksessä 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 julkivarmistukseen. Panttauksen on siis katsottu tapahtuvan jo sopimuksella ja olevan sitova pelkästään sopimuksen perusteella osapuolten välisessä inter partes suhteessa, mutta jotta panttaus olisi sitova myös kolmansia kohtaan, on edellytetty julkivarmistusta eli rekisteriin merkitsemistä. Panttauksen julkivarmistuksesta eli tavaramerkkirekisteriin merkitsemisestä säädetään 40 §:ssä. Panttauksen merkitseminen tavaramerkkirekisteriin 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 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 pääosin yksinomaisen lisenssin haltijoita koskevaa sääntelyä. Kun tavaramerkki on pantattu, on pantinhaltijalla vakuutensa arvon säilyttämiseksi intressi ryhtyä toimenpiteisiin, jos pantattua tavaramerkkiä loukataan eikä tavaramerkin haltija puutu loukkaukseen. Ehdotetun säännöksen mukaan pantinhaltija voisi aloittaa oikeudelliset toimenpiteet, jos tavaramerkin haltija ei itse ryhdy toimenpiteisiin loukkauksen suhteen kohtuullisessa ajassa siitä, kun on saanut tiedon loukkauksesta. Pantinhaltijan on näin ollen tullut ilmoittaa havaitsemastaan loukkauksesta tavaramerkin haltijalle ja varata tälle mahdollisuus ryhtyä itse toimenpiteisiin. Ilmoitusta tavaramerkin haltijalle ei kuitenkaan tarvita, jos osapuolet ovat sopineet, että pantinhaltijalla on oikeus ryhtyä toimenpiteisiin ilman ilmoitustakin. Ehdotetun lain 68 §:n 2 momentissa säädettäisiin pantinhaltijan oikeudesta nostaa vahvistuskanne vastaavin edellytyksin.

40 §. Rekisterimerkintä panttauksesta. Pykälässä säädettäisiin panttauksen merkitsemisestä tavaramerkkirekisteriin ja rekisterimerkinnän oikeusvaikutuksista. Säännös soveltuu vain vireillä oleviin tavaramerkkihakemuksiin ja rekisteröityihin tavaramerkkeihin, ei vakiintuneisiin tavaramerkkeihin. Säännöksellä pannaan täytäntöön tavaramerkkidirektiivin 23 artiklan 2 kohta ja 26 artikla.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin panttioikeuden merkitsemisestä tavaramerkkirekisteriin. 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 39 §:n 1 momentin perusteluissa on todettu, voimassaolevan lain sanamuodosta poiketen panttauksen ei katsottaisi enää edellyttävän välttämättä rekisterimerkintää. Tavaramerkki voitaisiin pantata sopimuksella, mutta panttauksen sitovuus kolmansia kohtaan tapahtuisi rekisterimerkinnällä, joka toimisi panttauksen julkivarmistuksena. Panttauksen merkitseminen tavaramerkkirekisteriin ei ole pakollista, mutta sen avulla panttaus saa 2 momentin mukaisen sitovuuden kolmansia kohtaan ja 41 §:n 1 momentissa todetut oikeusvaikutukset.

Pyyntö panttioikeuden merkitsemisestä tavaramerkkirekisteriin tehdään PRH:lle. Pyyntöä ilmoitettavista tiedoista ja tarvittavista liitteistä säädettäisiin 44 §:n mukaisesti tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Pyyntö käsiteltäisiin PRH:ssa 44 §:n mukaisesti. Panttioikeuden merkitsemistä voisi pyytää tavaramerkin hakija tai haltija sekä pantinhaltija. Pantinantajana tulee olla tavaramerkin tavaramerkkirekisteriin merkitty hakija tai haltija. Tavaramerkin hakijaksi tai haltijaksi katsotaan 45 §:n mukaisesti se, joka viimeksi on merkitty hakijaksi tai haltijaksi tavaramerkkirekisteriin. Näin ollen, jos pantinantajan oikeus perustuu luovutukseen, on luovutus merkittävä rekisteriin ennen panttausmerkinnän hyväksymistä.

Ehdotettu säännös ei enää sisältäisi voimassa olevan tavaramerkkiasetuksen 5 §:n 2 momenttia vastaavaa erillistä mainintaa siitä, että PRH:n tulee ratkaista panttauksen merkitsemispyyntö viipymättä. Hallintolain 23 §:n 1 momentin mukaan asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tavaramerkkirekisteriin 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 tavaramerkkirekisteriin, ei sido vilpittömässä mielessä olevaa kolmatta. Panttauksen merkitseminen tavaramerkkirekisteriin ei 1 momentissa todetu tavoin ole pakollista, mutta suositeltavaa rekisteritietojen täydellisyyden vuoksi. Panttaus on sitova osapuolten inter partes välisessä suhteessa ilman tavaramerkkirekisteriin merkitsemistään. Sellainen panttaus, jota ei ole merkitty tavaramerkkirekisteriin, ei ole kuitenkaan voimassa vilpittömässä mielessä olevaa kolmatta kohtaan. Kolmas on vilpittömässä mielessä, jos hän ei tiennyt eikä hänen olisikaan pitänyt tietää tavaramerkin tai tavaramerkkihakemuksen panttauksesta. Panttaus ei siis sitois esimerkiksi myöhempää luovutuksen saajaa, jos panttausta ei oltu merkitty tavaramerkkirekisteriin tavaramerkin luovutushetkellä eikä luovutuksen saaja muutoinkaan tiennyt tai hänen ei olisi pitänyt tietää aiemmasta panttauksesta. Jos panttausta ei ole merkitty tavaramerkkirekisteriin, se ei myöskään sido tavaramerkin hakijan tai haltijan velkoja. Velkojen osalta vilpittömällä mielellä ei ole vaikutusta asiaan.

Panttauksen sivullissitovuus syntyy käytännössä panttauksen merkitsemispyynnön merkitsemisestä tavaramerkkirekisteriin ja tämän tiedon julkaisemisesta tavaramerkkitietokannassa. Tavaramerkkirekisteriin kirjataan vireille tullut merkitsemispyyntö, ja tieto siitä on julkisesti nähtävillä tavaramerkkitietokannassa. Siihen, että merkitsemispyyntö hyväksytään ja panttaus merkitään tavaramerkkirekisteriin, voi kulua aikaa, mutta panttauksen sivullissitovuus syntyy jo merkitsemispyynnön vireille tulon julkaisemisesta.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin panttausta koskevan merkinnän poistamisesta. Voimassa olevan tavaramerkkiasetuksen 5 §:n 3 momentissa säädetään panttioikeusmerkinnän poistamisesta, mitä ehdotettu säännös vastaa panttioikeuden lakkaamisen osalta.

Panttausta koskeva merkintä tulee poistaa tavaramerkkirekisteristä, kun panttauksen näytetään lakanneen. Panttausmerkinnän poisto tavaramerkkirekisteristä edellyttäisi näin ollen pantinantajan ja -haltijan välistä sopimusta tai muuta hyväksyvää tahdonilmaisua panttioikeuden poistamisesta tai päättymisestä. Panttausmerkinnän poisto voitaisiin toteuttaa pantinantajan yksipuolisellakin ilmoituksella, mikäli osoitetaan, että panttausmerkintä voidaan poistaa tämän ilmoituksesta. Osapuolet ovat voineet esimerkiksi panttaussopimuksessa sopia, että panttausmerkintä voidaan poistaa vain toisen osapuolen pyynnöstä, tai sopimus on ollut määräaikainen ja sen voimassaolokauden näytetään lakanneen. Pantinhaltija, jonka intressissä panttauksen merkitseminen tavaramerkkirekisteriin erityisesti on, voisi kaikissa tilanteissa pyytää merkinnän poistoa rekisteristä.

41 §. Tavaramerkin ulosmittaus ja konkurssi. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin tavaramerkin ulosmittauskiellosta, jos tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen ei ole perustettu ja merkitty panttioikeutta. Säännös vastaa sisällöltään voimassa olevan lain 35 §:n 1 momenttia, mutta säännöksen sanamuotoon on lisätty myös tavaramerkkihakemus.

Ulosottokaaren 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. Ulosottokaari 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 tavaramerkki tai tavaramerkkihakemus olisi pantattu, ja panttaus olisi merkitty tavaramerkkirekisteriin.

Säännöksen mukaisen panttioikeuden katsotaan kattavan myös tavaramerkin haltijaan tai hakijaan kohdistuvan yritysikiinnityksen. Jos hakijaan tai haltijaan kohdistuisi siis yritysikiinnitys, jolla elinkeinonharjoittajan koko elinkeinotoimintaan kuuluva ertain omaisuus on kiinnitetty tai pantattu saamisen vakuudeksi, tavaramerkki voitaisiin ulosmitata. Selvytyksi todettakoon, että tavaramerkkiä, johon on perustettu yritysikiinnitys, ei voida yritysikiinnityslain 4 §:n 3 momentin mukaan enää pantata.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tavaramerkin kuulumisesta konkurssipesän varallisuuteen, jos tavaramerkin haltijan tai hakijan omaisuus luovutetaan konkurssiin. Säännös vastaa voimassa olevan lain 35 §:n 2 momenttia.

Edellä 1 momentissa säädetään tavaramerkin 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 säännöksen 1 momentti huomioiden pääsääntöisesti vain tavaramerkki, johon on perustettu panttioikeus ja joka siten on ulosmittaukelpoinen, voi kuulua konkurssipesään, on ehdotettu 2 momentti tarpeen sen varmistamiseksi, että tavaramerkki 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 konkurssipesään kuuluisi.

42 §. Lisenssi. Pykälässä säädettäisiin tavaramerkkiin annettavasta käyttöluvasta eli lisenssistä. 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 vakiintuneeseen tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen lisenssi. Lisenssi voi olla yksinomainen eli eksklusiivinen, jolloin vain lisenssin 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.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin lisenssioikeuden edelleenluovutuskiellosta. Lisenssinhaltija saa luovuttaa oikeutensa kokonaan tai osittain edelleen ainoastaan, jos näin on lisenssinhaltijan ja tavaramerkin haltijan tai hakijan 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 selasta 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 päättyttyä, 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 määriteltyjä 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. Kuitenkin tietyin edellytyksin myös lisenssinhaltija voisi käynnistää toimenpiteet. 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 tai ellei toisin ole sovittu. Suostumus oikeudellisten toimenpiteiden käynnistämiseen on voitu antaa jo lisenssisopimuksessa tai myöhemmin erillisenä. Tavaramerkin haltija

voi antaa suostumuksensa tai sopia asiasta sekä yksinomaisten että rinnakkaisten lisenssien haltijoiden kanssa eikä lisenssiä tarvitse olla merkitty tavaramerkkirekisteriin.

Yksinomaisten lisenssin haltija ei kuitenkaan tarvitse tavaramerkin haltijan suostumusta tai sopimusta asiassa, vaan voi aloittaa oikeudelliset toimenpiteet, jos tavaramerkin haltija ei itse ryhdy toimenpiteisiin loukkauksen suhteen kohtuullisessa ajassa siitä, kun on saanut tiedon loukkauksesta. Yksinomaisten lisenssinhaltijan on näin ollen tullut ilmoittaa havaitsemastaan loukkauksesta tavaramerkin haltijalle ja varata tälle mahdollisuus ryhtyä itse toimenpiteisiin.

Ehdotetun lain 68 §:n 2 momentissa säädettäisiin lisenssinhaltijan oikeudesta nostaa vahvistuskanne.

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin lisenssinhaltijan oikeudesta vaatia korvausta kärsimästään vahingosta tavaramerkin haltijan vireille paneman loukkausta koskevan kanteen yhteydessä. Säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 25 artiklan 4 kohta. Singaporen sopimuksen 19 artiklan 2 kohdassa määrätään, että lisenssin merkitsemistä rekisteriin ei voida asettaa edellytykseksi lisenssinhaltijan oikeudelle saada korvausta lisenssin kohteena olevan merkin loukkauksesta tavaramerkin haltijan käynnistämässä loukkauksiasittelystä.

Vaikka lisenssinhaltijalla ei siis olisikaan oikeutta aloittaa itse oikeudellisia toimenpiteitä 4 momentin mukaisesti, hänellä on aina oikeus yhtyä tavaramerkin haltijan käynnistämään kanteeseen korvauksen saamiseksi. Lisenssinhaltijalla on kyseinen oikeus, olipa lisenssi merkitty tavaramerkkirekisteriin tai ei.

43 §. 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 pääosin voimassaolevan lain 34 §:n 1 ja 2 momenttia sekä tavaramerkkiasetuksen 15 §:ää.

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 koskevissa soveltamissäännöissä 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 tavaramerkkirekisteriin. 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 44 §:n mukaisesti tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Merkitsemispyyntö käsiteltäisiin PRH:ssa 44 §:n mukaisesti.

Säännöksessä säädettäisiin lisäksi siitä, kuka voi pyytää lisenssin merkitsemistä tavaramerkkirekisteriin. Säännös vastaisi tavaramerkkiasetuksen 15 §:ää, mutta siinä mainittaisiin lisäksi

erikseen tavaramerkin hakijan mahdollisuus pyytää lisenssin merkitsemistä. Lisenssin merkitsemistä voisi pyytää tavaramerkin hakija tai haltija sekä lisenssinhaltija. Lisenssin antajana tulee olla tavaramerkin rekisteriin merkitty hakija tai haltija. Tavaramerkin hakijaksi tai haltijaksi katsotaan 45§:n mukaisesti se, joka viimeksi on merkitty hakijaksi tai haltijaksi tavaramerkkirekisteriin. Näin ollen, jos lisenssin antajan oikeus perustuu luovutukseen, on luovutus merkittävä rekisteriin ennen lisenssimerkinnän hyväksymistä.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tavaramerkkirekisteriin merkityn lisenssin oikeusvaikutuksista kolmatta kohtaan. Säännös olisi kansallista sääntelyä ja vastaisi pääosin voimassa olevan lain 34 §:n 2 momenttia. Voimassa olevasta säännöksestä poiketen ehdotetussa säännöksessä oikeusvaikutus olisi ulotettu vilpittömässä mielessä olevan luovutuksen saajan lisäksi kaikkiin vilpittömässä mielessä oleviin kolmansiin.

Lisenssin merkitseminen tavaramerkkirekisteriin ei 1 momentissa todetuin tavoin ole pakollista, mutta suositeltavaa rekisteritietojen täydellisyyden vuoksi. Lisenssi on sitova osapuolten inter partes välisessä suhteessa ilman tavaramerkkirekisteriin merkitsemistäkin. Sellainen lisenssi, jota ei ole merkitty tavaramerkkirekisteriin, ei kuitenkaan sido vilpittömässä mielessä olevaa kolmatta. 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 lisenssinhaltija tai luovutuksen saaja ei tiennyt eikä hänen olisi pitänytäkään tietää aiemmasta lisenssistä silloin, kun hänen lisenssistä tai luovutuksesta sovittiin. Tavaramerkkirekisteriin merkitty lisenssi sitoisi vastaavalla tavalla myös esimerkiksi myöhempiä pantinhaltijoita. Jos lisenssiä ei ole merkitty tavaramerkkirekisteriin, se ei myöskään sido tavaramerkin hakijan tai haltijan velkoja. Tavaramerkin hakijan tai haltijan velkojen osalta vilpittömällä mielellä ei ole vaikutusta asiaan.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin lisenssimerkinnän poistamisesta tavaramerkkirekisteristä. PRH:n tulee poistaa lisenssiä koskeva merkintä tavaramerkkirekisteristä, kun lisenssin näytetään lakanneen tai kun lisenssinhaltija sitä pyytää. Pääsääntöisesti lisenssimerkinnän poisto tavaramerkkirekisteristä edellyttäisi tavaramerkin haltijan ja lisenssinhaltijan välistä sopimusta tai muuta hyväksyvää 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.

44 §. Merkitsemis- ja muutospyyntö. Pykälässä säädettäisiin tavaramerkkihakemuksiin tai -rekisteröinteihin kohdistuvista merkitsemis- ja muutospyyntöistä, niiden käsittelystä ja ase- tuksenantovaltuudesta niihin liittyen. Säännös koskisi mm. 25 §:n mukaista merkin muutosta koskevaa pyyntöä, 36 §:n mukaista tavaramerkkirekisteristä poistamista, 38 §:n mukaista tavaramerkin luovutuksen merkitsemistä koskevaa pyyntöä, 40 §:n mukaista tavaramerkin panttauksen merkitsemistä koskevaa pyyntöä sekä 43 §:n mukaista lisenssin merkitsemistä koskevaa pyyntöä. Säännös soveltuisi myös muihin tavaramerkkihakemukseen tai -rekisteröintiin kohdistuviin muutospyyntöihin, kuten esimerkiksi asiamiehen muutosta koskeviin pyyntöihin.

Pykälän 1 momentissa todettaisiin, että tavaramerkin tai tavaramerkkihakemuksen luovutuksen, panttauksen tai lisenssin merkitsemistä taikka muuta tavaramerkkihakemukseen tai -rekisteröintiin kohdistuvaa muutosta voidaan pyytää PRH:lta. Näiden pyyntöjen tarkemmasta

sisällöstä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Asetuksessa määritettäisiin, mitä tietoja muutospyyntöjen ja erilaisten merkitsemistä koskevien pyyntöjen tulisi sisältää. Pyydetävät tiedot vastaisivat pääosin voimassaolevan tavaramerkkiasetuksen 13–16 §:ssä säädettyä. Pyyntöjen tulisi sisältää mm. pyynnön esittäjän tiedot, tieto mihin tavaramerkkihakemukseen tai -rekisteröintiin pyyntö kohdistuu ja kohdistuuko se kaikkiin tavaroihin ja palveluihin, ja minkälaista muutosta tai merkintää pyydetään. Lisäksi luovutusten, panttausten ja lisenssien osalta määritettäisiin tarkemmin kussakin tilanteessa edellytettävistä oikeuden olemassaolon osoittavista asiakirjoista ja oikeuden voimassaolon keston osoittamisesta.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin 1 momentin mukaisten pyyntöjen käsittelystä. Jos merkitsemis- tai muutospyyntö olisi puutteellinen tai pyynnön esittäjä ei suorittaisi pyynnöstä säädettyä maksua, PRH asettaisi kahden kuukauden määräajan puutteen korjaamista, lausunnon antamista ja selvityksen esittämistä varten. Pyyntöistä perittävistä maksuista säädetään Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä. Pynnön esittäjän tulisi suorittaa pyynnöstä säädetty maksu. Tämä olisi yleensä tavaramerkin hakija tai haltija, mutta voisi olla pyydetävästä merkinnästä tai muutoksesta riippuen esimerkiksi luovutuksen saaja, pantin haltija, lisenssihaltija tai asiamies. Pynnössä olevan puutteen korjaamista voisi olla esimerkiksi puuttuneen maksun suorittaminen. Selvitys tai lausunto voisi koskea esimerkiksi pantin tai lisenssinhaltijan oikeuden osoittamisesta.

Ehdotettu säännös sisältäisi lisäksi viittauksen 21 §:n 2 ja 3 momenttiin sekä 22 §:ään. Merkitsemis- tai muutospyyntö raukeaisi 21 §:n 2 momentin mukaisesti, jos pyynnön esittäjä ei asetetun määräajan kuluessa korjaisi puutteellisuutta, antaisi lausuntoansa tai esittäisi selvitystä. Jos pyynnön esittäjä olisi antanut lausunnon tai selvityksen, mutta pyyntö olisi sen jälkeenkin puutteellinen, pyyntö hylättäisiin 21 §:n 3 momentin mukaisesti. PRH voisi kuitenkin antaa uuden kehotuksen, jos siihen olisi aihetta. Jos pyyntö olisi rauennut, pyynnön käsittelyä voitaisiin 22 §:n mukaisesti jatkaa, jos hakija kahden kuukauden kuluessa asetetun määräajan päättymisestä pyytäisi käsittelyn jatkamista ja täyttäisi 22 §:ssä säädettyt muut edellytykset.

45 §. Tavaramerkin hakija ja haltija. Pykälässä 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 rekisteröintiä 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 tavaramerkkirekisterissä olevat tiedot.

Säännöksen kattamiksi riita- tai muiksi asioiksi katsottaisiin mm. väiteasiat sekä tavaramerkin loukkausta sekä menettämistä tai mitätöintiä koskevat asiat. Rekisteriviranomaisen suhteen säännös merkitsisi, että PRH voisi lähettää tiedonannot aina tavaramerkkirekisteriin merkitylle henkilölle.

Säännös merkitsisi, että tavaramerkkiä koskeva asia voitaisiin panna vireille sitä vastaan, joka on tavaramerkkirekisterin mukaan tavaramerkin haltija tai tavaramerkkihakemuksen hakija. Tämä passiivinen asiavaltuus olisi kolmannen henkilön edun mukaista. Kolmannen henkilön täytyisi voida luottaa siihen, ettei hänen esimerkiksi nostaessaan kannetta tavaramerkkirekisteriin haltijaksi merkittyä henkilöä vastaan, tehdä väitettä tavaramerkin siirtymisestä toiselle. Säännös ei merkitse sitä, että tavaramerkin luovutus, jota ei ole merkitty tavaramerkkirekisteriin, muuttuisi pätemättömäksi. Säännöksessä säädetään ainoastaan siitä, ketä vastaan riita-asia tai muu tavaramerkkiä koskeva asia voidaan laittaa vireille. Riita- tai muun asian ratkaisu olisi voimassa myös mahdollista myöhempää luovutuksen saajaa kohtaan.

Sitä vastoin ei ole katsottu tarpeelliseksi säätää aktiivisesta asiavaltuudesta. Jos esimerkiksi rekisteriin merkitty tavaramerkkioikeuden haltija nostaa kanteen tavaramerkkioikeuden 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.

6 luku Tavaramerkin menettäminen ja mitätöinti

Luvussa 6 säädettäisiin tavaramerkkien menettämiseen ja mitätöintiin liittyvistä asioista. Luvun alussa säädettäisiin sekä hallinnolliselle menettämisen- tai mitätöintimenettelylle että tuomioistuimenmenettelylle yhteisistä seikoista, kuten menettämisen- ja mitätöintiperusteista, tosiasiallisen käytön osoittamisesta sekä menettämisen ja mitätöinnin vaikutuksista. Hallinnollinen menettämisen- tai mitätöintimenettely eroaisi näiden soveltamisen osalta kuitenkin tuomioistuimenmenettelystä siinä, että hallinnollisessa menettelyssä vaatimukset voisivat kohdistua vain rekisteröityihin tavaramerkkeihin, ei vakiintuneisiin tavaramerkkeihin, kuten ehdotetun 54 §:n sanamuodosta ilmenee. Myöhemmin luvussa säädettäisiin hallinnollisesta menettämisen- tai mitätöintimenettelystä ja siinä noudatettavista menettelysäännöistä. Tuomioistuimessa kanteen perusteella tapahtuvasta menettämisestä ja mitätöinnistä säädettäisiin luvun lopussa pykälissä 58–60.

Menettämisen- ja mitätöintiperusteet ja niiden vaikutukset

46 §. Tosiasiallisen käytön puuttuminen. Pykälässä säädettäisiin tavaramerkin menettämisestä 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 51 §:ssä.

Pykälän 1 momentin mukaan tavaramerkin rekisteröinti voidaan menettää, jos tavaramerkin haltija ei ole tosiasiallisesti ottanut tavaramerkkiä käyttöön viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai käyttäminen on ollut yhtäjaksoisesti viisi vuotta keskeytyneenä, eikä tavaramerkin haltija osoita käyttämättä jättämiselle 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 tyylillinen 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 tavara-

merkkejä 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 tavarantoimen tai palvelun muualta peräisin olevista tavaroista tai palveluista (tuomio 9.12.2008, Verein Radetzky-Orden, C-442/07, EU:C:2008:696, 13 kohta).

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. Asiassa vallitsevien olosuhteiden arviointi voi näin perustella sen, että kyseessä olevan tavarantoimen 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 tavarantoimen tai palvelun ominaispiirteistä näiden tavaroiden tai palvelujen markkinoilla (tuomio 11.3.2003, Ansul BV, C-40/01, EU:C:2003:145, 35–39 kohta).

Helsingin hovioikeus on katsonut, että esimerkiksi elintarvikkeille tarkoitettujen 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 34 ja 49 §:n mukaisesti. Tavaramerkkiin ei kuitenkaan sovelleta edellä mainittuja säännöksiä, jos käyttämättä jättämiselle on ollut pätevä syy.

TRIPS-sopimuksen 19 artiklan 1 kohdassa määrätään 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 viranomais määräykset, 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, 48 kohta). 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, 54 kohta).

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, 53 kohta).

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 tullut vireille, 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 pantu vireille väite, viiden vuoden jakso lasketaan päivästä, jona väitemenettelyn lopettavasta päätöksestä on tullut lainvoimainen tai jona väite on peruutettu. Jos PRH on ilmoittanut 92 §:n mukaisesti ehdottomiin tai suostumuksenvaraisiin perusteisiin perustuvasta kieltäytymisestä, viiden vuoden jakso lasketaan päivästä, jona kieltäytymisestä on tullut lainvoimainen.

Päivä, josta viiden vuoden jakson laskeminen alkaa, merkitään 26 §:n 1 momentin perusteluissa mainituin tavoin 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 tava-

merkin 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, 29 kohta).

Käytetty merkki saa poiketa rekisteröidystä merkistä kuitenkin vain siten, ettei poikkeaminen vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn. Vaikutus tavaramerkin erottamiskykyyn poikkeaa 25 §:n mukaisesta kokonaisvaikutelman kriteeristä. Merkin 25 §:n mukaista muutosta ja merkin käyttämistä eri muodossa kuin rekisteröidyssä muodossa, arvioidaan näin ollen eri tavoin.

Unionin yleinen tuomioistuin on arvioinut rekisteröidystä merkistä poikkeavaa merkin käyttöä 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 erottamiskyvyn ja hallitsemisen 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 miellettyksi 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 erottamiskykyyn kokonaisuutena. Lisäksi edellytetään, että rekisteröityyn tavaramerkkiin tehdyt lisäykset eivät vaikuta tavaramerkin rekisteröidyn muodon erottamiskykyyn erityisesti sen vuoksi, että niillä on merkissä toissijainen asema tai niiden erottamiskyky on vähäinen (hyphen v. EUIPO, T-146/15, 28–31 kohta).

Jos tavaramerkkiä käytetään säännöksen mukaisesti rekisteröidystä merkistä poikkeavassa muodossa, sillä ei käytön tosiasiallisuutta arvioitaessa ole merkitystä, onko haltijalle rekisteröity myös poikkeavassa muodossa oleva merkki.

Ehdotetun säännöksen 2 kohdassa säädettäisiin, että tavaramerkin tosiasialliseksi, 1 momentin mukaiseksi käytöksi katsottaisiin lisäksi merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin vain maastavienttiä varten.

Ehdotetun säännöksen 3 kohdan mukaan tavaramerkin tosiasialliseksi käytöksi katsottaisiin tavaramerkin haltijan suostumuksella tapahtuva tavaramerkin 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 vireille tuloa. Tällöin ei kuitenkaan oteta huomioon sellaista tavaramerkin käyttöä, joka on tapahtunut menettämistä koskevan hakemuksen tai kanteen vireille tuloa edeltäneiden kolmen kuukauden kuluessa, jos käytön valmistelut aloitetaan vasta, kun tavaramerkin haltija on saanut tiedon siitä, että menettämistä koskeva hakemus tai kanne voidaan panna vireille. Haltija tulee tietoiseksi menettämistä koskevan hakemuksen tai kanteen mahdollisuudesta viimeistään hakemuksen tai kanteen vireillepanon yhteydessä, mutta ajankohta voi olla myös aikaisempi, esimerkiksi suora yhteydenotto vastapuolelta. 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 voidaan menettää vain näiden tavaroiden tai palvelujen osalta. Eli tavaramerkki voidaan menettää 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.

47 §. Tavaramerkin muuttuminen yleiseksi nimitykseksi tai harhaanjohtavaksi. Pykälässä säädetäisiin yksinoikeuden tavaramerkkiin menettämisestä tavaramerkin yleiseksi nimitykseksi tai harhaanjohtavaksi muuttumisen perusteella. Voimassa olevan lain 26 §:n 1 momentista osin poiketen yksinoikeutta tavaramerkkiin ei voisi enää menettää sillä perusteella, että tavaramerkki on muuttunut erottamiskyvettömäksi muusta kuin yleiseksi nimitykseksi muuttumisesta johtuen taikka siitä syystä, että se on muuttunut lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaiseksi. Yleiseksi nimitykseksi muuttuminen on vain yksi tilanne, jossa tavaramerkki on menettänyt erottamiskyvynsä. Tavaramerkki voisi menettää erottamiskyvyn myös muustakin kuin tästä syystä. Koska direktiivin 20 artiklan a kohdassa menettäminen on rajattu kuitenkin vain yleiseksi nimitykseksi muuttumista koskeviin tilanteisiin, tavaramerkin menettämisestä erottamiskyvyn puuttumisen vuoksi laajemmin ei säädetäisi. Muutoksella on pyritty saattamaan sääntely tältä osin yhdenmukaiseksi direktiivin kanssa. Erottamiskyvyttömyys sekä lain, yleisen järjestyksen ja hyvän tavan vastaisuus ovat kuitenkin 12 §:n mukaisesti tavaramerkin mitätöintiperusteita.

Pykälän 1 momentissa säädetään tavaramerkin menettämisestä, jos merkki on rekisteröinnin tai vakiintumisen jälkeen muuttunut yleiseksi nimitykseksi tai harhaanjohtavaksi. Säännös liittyy lakiehdotuksen 12 §:ään, jonka mukaan tällaisia merkkejä ei rekisteröidä. Tavaramerkin menettämisen vaikutuksista säädetään lain 51 §:ssä.

Ehdotetun säännöksen 1 momentin 1 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan menettää, jos tavaramerkki on rekisteröinnin tai vakiintumisen jälkeen tullut tavaramerkin haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetyksi nimitykseksi sellaisesta tavarasta tai palvelusta, jota varten sen on rekisteröity tai vakiintunut. Säännöksellä pannaan täytäntöön tavaramerkkidirektiivin 20 artiklan a alakohta. Merkki voi muodostua yleisesti käytetyksi nimitykseksi sekä haltijan toiminnan, että toimimatta jättämisen vuoksi. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, että menetetyt erottamiskyvyn perusteella tapahtuvassa rekisteröidyn tavaramerkin kumoamisessa erottamis-

kyvyn menettämisen on johduttava haltijan toiminnasta tai toiminnan laiminlyönnistä (tuomio 27.4.2006, Levi Strauss, C-145/05, EU:C:2006:264).

Ehdotetun säännöksen 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan menettää, jos tavaramerkki on rekisteröinnin tai vakiintumisen jälkeen tullut harhaanjohtavaksi tavaramerkin haltijan tai tämän suostumuksella tapahtuneen käytön seurauksena. 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 tavaramerkki voi tulla harhaanjohtavaksi myös muulla tavoin. Siitä, millaisten tavaramerkkien voidaan katsoa olevan harhaanjohtavia, säädetään ehdotetun lain 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa.

Tavaramerkin on tullut muuttua harhaanjohtavaksi tavaramerkin haltijan tai haltijan suostumuksella tapahtuneen käytön perusteella. 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 poikkeaisi näin ollen voimassaolevasta laista eikä kattaisi enää muita tilanteita, joissa merkki on muuttunut tavaramerkin haltijan toiminnasta riippumatta rekisteröinnin tai vakiintumisen jälkeen harhaanjohtavaksi.

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 voidaan menettää 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.

48 §. Mitätöinti ehdottomilla ja suostumuksenvaraisilla mitätöintiperusteilla. Pykälässä säädetäisiin tavaramerkin mitätöintiperusteista. Mitätöinnin vaikutuksista säädetään jäljempänä 51 §:ssä.

Ehdotettu säännös sisältäisi informatiivisen viittauksen 12 ja 13 §:ään, joissa säädetään ehdottomista ja suostumuksenvaraisista mitätöintiperusteista. Lisäksi säännös sisältäisi informatiivisen viittauksen 15 §:n passiviteettia koskevaan säännöksen. Tavaramerkki voitaisiin mitätöidä 12 tai 13 §:n mukaisilla mitätöintiperusteilla, ellei 15 §:stä tai muuttuneista olosuhteista muuta johtuisi. Tavaramerkkiä ei mitätöitäisi, jos tavaramerkin haltija on 15 §:n mukaisesti sallinut myöhemmän tavaramerkin käytön, ja myöhempää tavaramerkkiä on haettu vilpittömässä mielessä. Lakiehdotuksen 13 §:ssä säädetyt perusteet tulevat kyseeseen vain, jos aiemman oikeuden haltija ei ole sallinut myöhemmän tavaramerkin rekisteröintiä. Tämä käy ilmi 13 §:n 4 momentin sanamuodosta. Tavaramerkkiä ei myöskään mitätöidä puuttuvaa erottamiskykyä koskevan 12 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella, jos tavaramerkki on ennen mitätöintihakemuksen tai -kanteen vireillepanopäivää käytössä tullut erottamiskykyiseksi kyseisen pykälän 3 momentin mukaisesti. Olosuhteiden muuttumiseksi katsotaan lisäksi, jos tavaramerkin haltija antaa suostumuksensa 13 §:n mukaisen mitätöintiperusteen olemassa olosta huolimatta. Olosuhteet ovat myös voineet muuttua siten, että mitätöintiperuste, joka on sovellettu tavaramerkkiin sen hakemishetkellä, ei sovellu enää mitätöintiä koskevan hakemuksen tai kanteen ratkaisemishetkellä.

49 §. *Tosiasiallisen käytön osoittaminen mitätöintiä koskevissa menettelyissä.* Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että mitätöintiä koskevan hakemuksen tai kanteen tekijän olisi myöhemmän tavaramerkin haltijan pyynnöstä osoitettava, että aiempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty. Käyttö tulisi osoittaa, jos mitätöintiä vaadittaisiin aiemmin rekisteröidyn tavaramerkin nojalla. Mitätöintiä koskevan hakemuksen tai kanteen tekijän olisi osoitettava, että tavaramerkkiä on tosiasiaassa käytetty mitätöintiä koskevan hakemuksen tai kanteen vireillepanopäivää edeltävän viiden vuoden jakson aikana 46 §:ssä säädettyllä tavalla niissä tavaroissa tai palveluissa, joihin hakemus tai kanne perustuu, tai että käyttämättä jättämiseen oli pätevät syyt. Aiemmin rekisteröidyn tavaramerkin haltijan on osoitettava käyttö, jos aiemman tavaramerkin rekisteröimismenettely on saatu päätökseen vähintään viisi vuotta ennen mitätöintiä koskevan hakemuksen tai kanteen vireillepanoa. Päteviä syitä käyttämättömyydelle on selostettu edellä 46 §:n perusteluissa. Tavaramerkkilaisissa ei nykyisin ole vastaavan sisältöistä säännöstä, vaan säännös olisi uusi ja sillä pannaan täytäntöön tavaramerkkidirektiivin 46 artiklan 1 kohta.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin aiemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön osoittamisesta myöhemmän tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää edeltävältä ajanjaksolta. Jos 46 §:ssä tarkoitettu viiden vuoden jakso olisi päättynyt ennen myöhemmän tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää, aiemman tavaramerkin haltijan olisi 1 momentissa säädetyn lisäksi osoitettava, että aiempi tavaramerkki on otettu tosiasiallisesti käyttöön myöhemmän tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää edeltäneen viiden vuoden jakson aikana, tai siitä, että käyttämättä jättämiseen oli pätevät syyt. Päteviä syitä käyttämättömyydelle on selostettu edellä 46 §:n perusteluissa. Säännös vastaa tavaramerkkidirektiivin 46 artiklan 2 kohtaa.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että mitätöintiä koskevan hakemuksen 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 tai joiden osalta käyttämättömyydelle on pätevät syyt. Säännös kattaisi tilanteet, joissa tosiasiallinen käyttö tai pätevä syy käyttämättömyydelle on osoitettu vain tavaramerkin tiettyjen tavaroiden tai palvelujen tai toiminimen tietyn toimialan osalta. Ehdotettu 3 momentin säännös koskee mitätöintiä koskevan hakemuksen tai kanteen käsittelyä, eikä siis vaikuta aiemman oikeuden voimassaoloon. Säännös vastaa tavaramerkkidirektiivin 46 artiklan 4 kohtaa.

Pykälän 4 momentin mukaan mitätöintiä koskeva hakemus tai kanne hylätään, jos aiemman tavaramerkin haltija ei osoita tavaramerkkinsä käyttöä tai pätevää syytä käyttämättömyydelle 1 ja 2 momentin mukaisesti. Tosiasiallista käyttöä koskevan näytön puuttuminen ei mitätöintiä koskevassa asiassa johda aiemman oikeuden menettämiseen, vaan siihen, ettei mitätöintiä koskeva hakemus tai kanne menesty. Säännös vastaa tavaramerkkidirektiivin 46 artiklan 3 kohtaa.

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin 1–4 momentin soveltumisesta myös toiminimiin ja aputoiminimiin. Toiminimien osalta sääntely on kansallista uutta sääntelyä. Toiminimilaissa ei ole nimenomaista lakiehdotuksen 49 §:ää vastaavaa säännöstä. Koska toiminimi antaa haltijalleen samankaltaisen yksinoikeuden kuin tavaramerkki, ja oikeudet muodostavat toisilleen rekisteröintiesteitä ja mitätöintiperusteita, on perusteltua soveltaa vastaavaa tosiasiallisen käytön vaatimusta myös silloin, kun tavaramerkin mitätöintiä vaaditaan aiemman toiminimen tai aputoiminimen perusteella. Tosiasiallisen käytön edellyttäminen toiminimiltä 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.

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. Ehdotetusta säännöksestä johtuen toiminimen haltijalla ei ole velvollisuutta osoittaa toiminimen käyttöä silloin, kun toiminimen rekisteröinnistä on kulunut alle viisi vuotta. Toiminimen tosiasiallinen käyttö arvioitaisiin toiminimilain ja sitä koskevan oikeuskäytännön mukaisesti. Ehdotetun säännöksen mukaisesti toiminimi otettaisiin mitätöintiä koskevan hakemuksen tai kanteen tutkimisessa huomioon vain siltä osin, kuin toiminimeä on osoitettu käytetyn tai käyttämättömyydelle on ollut pätevä syy. Jos toiminimen haltija ei osoittaisi toiminimensä tosiasiallista käyttöä tai pätevää syytä käyttämättömyydelle, mitätöintiä koskeva hakemus 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 tavaramerkki-direktiivin 46 artiklan 5 kohta.

50 §. *Aiemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai laajan tunnettuuden puuttuminen esteenä tavaramerkin mitätöinnille.* Pykälän johtolauseen mukaan tavaramerkkiä ei voida mitätöidä aiemman tavaramerkin perusteella, jos 1–3 kohdissa tarkoitettu tilanne on ollut käsillä myöhemmän tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivänä. Säännöksellä poiketaan siitä pääsäännöstä, että mitättömyyttä arvioidaan mitätöintiä koskevan hakemuksen tai kanteen vireillepanopäivän mukaisesti. Pykälässä tarkoitettut tilanteet koskevat tapauksia, joissa aiempi tavaramerkki ei olisi myöhemmän tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivänä estänyt myöhemmän tavaramerkin rekisteröintiä. Säännös soveltuisi mitätöintimenettelyissä vain inter partes suhteessa, eikä aiempaa tavaramerkkiä esimerkiksi poistettaisi tavaramerkkirekisteristä sen vuoksi, että menettelyn aikana todettaisiin, ettei se ollut 1 kohdan mukaisesti vielä erottamiskyvinen. Säännös olisi uusi ja sillä saatetaan voimaan tavaramerkkidirektiivin 8 artikla.

Ehdotetun säännöksen *1 kohdassa* säädettäisiin, että myöhempää tavaramerkkiä ei voida mitätöidä, jos aiempi tavaramerkki, joka voitaisiin mitätöidä erottamiskyvyttömyyttä koskevan 12 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla, ei ollut vielä tullut erottamiskykyiseksi 12 §:n 3 momentissa tarkoitettulla 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 tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivän jälkeen.

Ehdotetun säännöksen *2 kohdassa* säädettäisiin, että tavaramerkkiä ei voida mitätöidä, jos mitätöintiä koskeva hakemus tai kanne perustuu sekaannusvaaraa koskevaan 13 §:n 1 momentin 2 kohtaan eikä aiempi tavaramerkki ollut vielä tullut riittävän erottamiskykyiseksi myöhemmän tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivänä, jotta merkkien välillä olisi ollut edellä mainitussa pykälän 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 tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivänä, ei myöhempää tavaramerkkiä voitaisi mitätöidä myöskään mitätöintiä koskevan hakemuksen tai kanteen perusteella myöhemmin, vaikka aiempi tavaramerkki olisi tässä välissä tullut erottamiskykyiseksi.

Ehdotetun säännöksen 3 kohdassa säädettäisiin, että tavaramerkkiä ei voida mitätöidä, jos aiempi tavaramerkki ei ollut vielä laajalti tunnettu myöhemmän tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivänä. Mitätöintiä on tullut tällöin vaatia laajalti tunnettua merkkiä koskevan 13 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella. Myös laajalti tunnetun tavaramerkin saama suojaa edellyttää, että merkki saavuttaa käytön kautta riittävän tunnettuuden sen kohderyhmässä. Laajalti tunnetun merkin suojan edellytyksiä on käsitelty edellä 5 §:n perustelujen yhteydessä. Jos tavaramerkki tulee laajalti tunnetuksi vasta myöhemmän tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivän jälkeen, se ei olisi estänyt myöhemmän tavaramerkin rekisteröintiä eikä siksi saisi vaikuttaa myöhemmän tavaramerkin suojaan.

51 §. Menettämisen ja mitätöinnin vaikutukset. Pykälässä todettaisiin menettämisen ja mitätöinnin vaikutukset. Säännökset vastaavat sisällöltään nykyistä oikeustilaa, vaikka voimassa olevassa laissa ei nimenomaisesti säädetä menettämisen ja mitätöinnin vaikutuksista. Ehdotulla säännöksellä pannaan täytäntöön tavaramerkkidirektiivin 47 artikla.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että rekisteröidyllä tai vakiintuneella 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, menettämistä koskevan hakemuksen tai kanteen vireille tulon jälkeen haetuille tavaramerkeille. Tavaramerkki voidaan menettää 46 ja 47 §:n mukaisilla perusteilla. Vakiintuneiden tavaramerkkien osalta menettäminen voi perustua vain kanteeseen, sillä menettämistä koskevaa hakemusta ei voida 54 §:n sanamuodosta ilmenevin tavoin jättää muista kuin rekisteröidyistä tavaramerkeistä.

Menettämistä koskevassa päätöksessä voidaan kantajan tai hakijan pyynnöstä vahvistaa aikaisempi 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 menettämistä hakevan hakijan intressissä, on tämä selvyydeksi todettu suoraan säännöksessä. Tuomioistuimen ja PRH:n harjonnassa olisi päättää ratkaistessaan menettämisasiaa, milloin menettämisperuste on ilmennyt. Menettämisperusteen nojalla tehty rekisteröinnin kumoaminen vaikuttaa siten, että rekisteröinnin vaikutukset lakkaavat menettämistä koskevan hakemuksen tai kanteen vireillepanopäivään, jos muuta aiempaa päivää ei pyynnöstä vahvisteta.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että rekisteröidyllä tavaramerkillä ei katsottaisi alun perin olleen ehdotetun lain mukaisia vaikutuksia siltä osin, kuin tavaramerkki on mitätöity. Jos tavaramerkki mitätöidään, vastaa tämä tilannetta, kuin tavaramerkkiä ei olisi koskaan ollutkaan.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin menetetyn tai mitätöidyn tavaramerkin poistamisesta tavaramerkkirekisteristä. PRH poistaisi tavaramerkkirekisteristä tavaramerkin, jonka tuomioistuin tai PRH hallinnollisessa menettämisen tai mitätöintimenettelyssään on katsonut menetetyksi tai mitätöidyksi. Tavaramerkkirekisteröinti poistettaisiin menetetyiltä tai mitätöidyiltä osin, kun tuomioistuin tai PRH:n ratkaisu olisi lainvoimainen.

52 §. 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.

Ehdotetun säännöksen 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 46–48 §:n mukainen menettämisen- tai mitätöintiperuste hetkellä jolloin siitä luovuttiin tai kun sen voimassaolo päättyi. Tavaramerkin voimassaolon päättymisestä säädetään ehdotetun lain 30 §:ssä ja luopumisesta 36 §: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. EU-tavaramerkin aiemmuudesta säädetään EU-tavaramerkkiasetuksen 39 ja 40 artiklassa.

Tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevien asioiden käsittely

53 §. Menettely. Pykälässä säädettäisiin tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä koskevista menettelyistä. Säännöksessä tuotaisiin esiin hallinnollisen menettelyn vaihtoehtoisuus tuomioistuimessa käynnistettävälle tavaramerkin menettämisen- tai mitätöintiasialle. Säännöksen mukaan tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä voitaisiin vaatia hakemuksella hallinnollisessa menettelyssä PRH:ssa tai kanteella tuomioistuimessa. Lisäksi säännös sisältäisi informatiivisen viittauksen näissä menettelyissä sovellettaviin säännöksiin.

54 §. Hakemus. Tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta menettelystä, jota noudatetaan niiden keskusvirastoissa vaadittaessa tavaramerkin menettämistä tai julistamista mitättömäksi, sanotun kuitenkin rajoittamatta osapuolten oikeutta hakea muutosta tuomioistuimissa. Voimassa oleva laki ei sisällä vastaavaa menettelyä, vaan sääntely olisi uutta. Hallinnollinen menettely olisi vaihtoehto 58–60 §:ssä säädetyn tuomioistuinmenettelyn käynnistämiseksi. Ehdotetussa pykälässä säädettäisiin menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen tekemisestä.

Ehdotetun säännöksen *1 momentin* mukaan hallinnollinen tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskeva asia pannaan vireille toimittamalla PRH:lle kirjallinen hakemus. Hakemuksen tulee sisältää hakijan tunnistetiedot, tieto mihin rekisteröintiin ja rekisteröinnin kattamiin tavaroihin tai palveluihin hakemus kohdistuu sekä vaatimus ja sen perusteet. Menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen vireilletulon edellytyksenä on lisäksi maksun suorittaminen. Samassa hakemuksessa voitaisiin vaatia sekä menettämistä että mitätöintiä tai vain jompaa-kumpaa. Samoin hakemuksessa voitaisiin vedota sekä menettämisen- että mitätöintiperusteisiin tai vaan jompaankumpaan perusteeseen.

Hallinnollisen menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen voisi laittaa vireille vain rekisteröidyn tavaramerkin menettämiseksi tai mitätöimiseksi, ei siis vakiintuneista tavaramerkeistä. Vakiintunut oikeus voi sitä vastoin olla mitätöintiä koskevan hakemuksen perusteena. Vastaavasti mitätöinti voi perustua myös EU-tavaramerkkiin, jolloin PRH voi arvioida sen tosiasiallista käyttöä 49 §:n mukaisesti. Vaikka 75 §:n 2 momentin mukaan markkinaoikeus toimii EU-tavaramerkkiasetuksen 123 artiklan mukaisena EU:n tavaramerkkituomioistuimena ja sillä on näin ollen yksinomainen toimivalta mm. EU-tavaramerkkiä koskevissa loukkaus- ja vahvistuskanneasioissa, tämä ei estä sitä, että PRH arvioisi hallinnollisessa menettelyssään EU-tavaramerkin tosiasiallista käyttöä, sillä kyse ei ole tällöin markkinaoikeuden yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvasta asiasta.

Vaatus tavamerkin menettämiseksi tai mitätöimiseksi voidaan kohdistaa kaikkia niitä tavaroita tai palveluita tai osaa niistä vastaan, joita varten tavamerkki on rekisteröity. Kyseinen seikka todetaan nimenomaisesti voimassa olevan lain 26 §:n 3 momentissa ja tavamerkkidirektiivin 45 artiklan 5 kohdassa. Tämän seikan nimenomaisesti toteaminen säännöksessä ei kuitenkaan ole tarpeen, vaan on selvää, että vaatimus tavamerkin menettämiseksi tai mitätöimiseksi voi koskea koko rekisteröintiä tai vain osaa sen tavaroista ja palveluista.

Jos PRH:lle esitettävä hakemus olisi puutteellinen, PRH asettaisi määräajan puutteen korjaamista ja hakemuksen täydentämistä varten, jollei puutteen korjaaminen tai hakemuksen täydentäminen olisi asian käsittelyn kannalta tarpeetonta. Hakemuksen täydentämiseen ja määräajan antamiseen sovelletaan hallintolain 6 luvun säännöksiä.

Jäljempänä 57 §:n 1 momentin perusteluissa mainituin tavoin lähtökohtana on, että hallinnollisessa menettämis- tai mitätöintimenettelyssä asia tutkitaan hakemuksen mukaisessa laajuudessa. Esimerkiksi jos sekaannusvaaraan vedotaan vain tiettyjen tavaroiden ja palvelujen osalta, tavamerkkiä ei voitaisi mitätöidä kokonaan. PRH ei myöskään voisi ottaa asiassa arvioitavaksi perusteita, joihin hakija ei ole vedonnut. Esimerkiksi sekaannusvaaraa koskevan hakemuksen perusteella ei voida mitätöidä tavamerkin rekisteröintiä puuttuvan erottamiskyvyn perusteella.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että jos mitätöintiä koskeva vaatimus perustuu aiempaan oikeuteen, hakemuksen saa tehdä vain tämän aiemman oikeuden haltija. Säännöksellä saatetaan voimaan tavamerkkidirektiivin 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.

Oikeus panna vireille menettämistä tai mitätöintiä koskeva hakemus on lähtökohtaisesti kaikilla luonnollisilla ja oikeushenkilöillä. Jäljempänä 58 §:n 1 momentin perusteluissa mainituin tavoin ehdottomiin prosessinedellytyksiin katsotaan kuitenkin kuuluvan oikeussuojan tarve. Toisin sanoen hakijalla tulee olla oikeudellinen intressi saada PRH:n ratkaisu asiaansa. Jos mitätöintiä koskeva vaatimus perustuu kuitenkin aiempiin oikeuksiin (esim. tavamerkkeihin tai toiminimiin), hakijan tulee olla kaikkien niiden aiempien oikeuksien haltija. Jos aiempaan oikeuteen perustuvan mitätöintiä koskevan hakemuksen jättää yhdessä useampi, kaikkien tulee yhdessä olla hakemuksen perusteena olevan aiemman oikeuden haltijoita. Säännöksessä tarkoitettut aiemmat oikeudet ovat 13 §:ssä tarkoitettuja suostumuksenvaraisia hylkäys- ja mitätöintiperusteita, jolloin oikeudenhaltijalla on oikeus päättää siitä, salliiko vai kieltäkö hän myöhemmän tavamerkin käytön, eikä sivullinen siksi voi vedota toisen oikeuteen tavamerkin mitätöimiseksi.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että menettämistä tai mitätöintiä koskeva asia voitaisiin panna vireille vasta väiteajan päätyttyä. Jos väite olisi esitetty, menettämis- tai mitätöintiasia voitaisiin panna vireille, kun väitemenettelyn lopettavasta päätöksestä on tullut lainvoimainen tai kun väite on peruutettu. Tämä olisi tarkoituksenmukaista, sillä väiteajan ja väitekäsittelyn ajan rekisteröinti on vielä ehdollinen ja päällekkäisten prosessien samanaikainen käyminen olisi tehotonta. Väitteen vireillä olo estäisi menettämistä tai mitätöintiä koskevan asian vireille panon kuitenkin vain, mikäli vaatimukset kohdistuisivat samoihin tavaroihin tai palveluihin. Rekisteröinnin kumoamiseen pyrkivän tulisi siis ensisijaisesti tehdä rekisteröintiä vastaan väite, ja vasta kun tämä mahdollisuus ei olisi käytössä, hakea menettämistä tai mitätöintiä.

55 §. *Tiedoksianto tavaramerkin haltijalle.* Pykälän 1 momentin mukaan PRH:n on annettava edellä 54 §:n 1 momentissa tarkoitettu hakemus todisteellisesti tiedoksi tavaramerkin haltijalle. Jos tavaramerkkirekisteriin olisi merkitty 28 §:n 1 momentin mukaisesti asiamies, hakemus annettaisiin todisteellisesti tiedoksi asiamiehelle. Tiedoksiannossa PRH:n tulisi kehottaa tavaramerkin haltijaa lausumaan hakemuksesta, mihin haltijalla on mahdollisuus hallintolain mukaisesti. Hallinnollisessa menettämistä tai mitätöintimenettelyssä muutoinkin noudatetaan hallintolakia siltä osin kuin ehdotetussa laissa ei toisin säädetä. PRH vastaa menettelyn prosessin johdosta ja siten mm. menettelyn aikatauluttamisesta sekä asianosaisten kirjelmien tiedoksiantamisesta. Tavaramerkin haltijalle ja hallinnollisen menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen 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 lausunto tai selvitys, mutta asianosaiselle ei tarvitse erikseen varata tilaisuutta lausua siitä määräajassa, jos tiedoksiannettavassa lausunnossa tai selvityksessä ei ole asiallisesti mitään sellaista uutta, jota ei olisi lausuttu jo aiemmin.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että PRH voisi tutkia hakemuksen ja ratkaista asian riippumatta siitä, antaako tavaramerkin haltija lausunnon hakemuksen johdosta. PRH voisi ratkaista asian, vaikka haltija ei lausuisi mitään. Siinä tapauksessa PRH arvioisi asian sillä käytettävissä olevan aineiston perusteella. Jos hakemus perustuisi 46 §:n mukaiseen tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttumiseen ja tavaramerkin haltija ei lausuisi mitään, asia voitaisiin ehdotetun lain 57 §:n mukaisesti ratkaista suoraan menettämistä koskevan hakemuksen mukaisesti, ellei hakemus olisi ilmeisen perusteeton.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tosiasiallisen käytön puuttumiseen vetoamisesta. Jos tavaramerkin haltija haluaisi vedota 49 §:n mukaisesti mitätöintiä koskevan hakemuksen perusteena olevan aiemman tavaramerkin, toiminimen, aputoiminimen tai EU-tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttumiseen, hänen tulisi vedota asiaan ensimmäisen lausuntonsa yhteydessä. Tämä olisi perusteltua, jotta menettely olisi tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehokas ja nopea. Jos tosiasiallisen käytön puuttumiseen vedottaisiin vasta tavaramerkin haltijan ensimmäisen lausunnon jälkeen, mitätöintiä hakevan ei tarvitsisi toimittaa 49 §:ssä edellytettyä näyttöä käytöstä eikä PRH huomioisi vetoamista asiaa ratkaistessaan. Tavaramerkin haltijan lausunnoksi katsottaisiin sellainen, jossa tavaramerkin haltija ensimmäisen kerran edes joltain osin vastaa hakemukseen ja siinä esitettyihin vaatimuksiin. Esimerkiksi lausunnolle asetetun määräajan pidennyspyyntöä ei katsottaisi säännöksessä mainituksi lausunnoksi.

56 §. *Tiedoksianto pantin- ja lisenssinhaltijalle.* Pykälässä säädettäisiin menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen tiedoksiantamisesta pantin- ja lisenssinhaltijoille. Säännös olisi kansallista uutta sääntelyä. Laissa oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa (2013/100) 4 luvun 19 §:ssä säädetään menettämistä tai mitätöintiä koskevan kanteen tiedoksiantamisesta jokaiselle rekisteriin merkitylle pantin- ja lisenssinhaltijalle. Olisi perusteltua, että myös hallinnollisessa menettämistä tai mitätöintimenettelyssä hakemus annettaisiin vastaavalla tavalla tiedoksi tavaramerkkirekisteriin merkityille pantin- ja lisenssinhaltijoille. PRH antaisi menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen tiedoksi pantinhaltijalle ja lisenssinhaltijalle, ja varaisi heille mahdollisuuden lausua hakemuksesta. Mahdollisuus lausua menettämistä tai mitätöintiä koskevasta hakemuksesta olisi tärkeä pantin- ja lisenssinhaltijoille, sillä tavaramerkin menettäminen ja mitätöinti voisi vaikuttaa suoraan myös heidän oikeuteensa ja asemaansa. Lisäksi lisenssinhaltija voi olla ainoa, joka on tavaramerkkiä käyttänyt, ja joka voi käytön osoittaa. Tästä syystä olisi tärkeää varata pantin- ja lisenssinhaltijoillekin mahdollisuus lausua hakemuksesta.

Pantin- ja lisenssinhaltijat, joiden panttaus tai lisenssi ei ole merkitty tavaramerkkirekisteriin, voisivat myös lausua menettämistä tai mitätöintiä koskevasta hakemuksesta, mutta PRH:lla ei olisi velvollisuutta antaa heille tiedoksi hakemusta, sillä PRH:lla ei ole tietoa rekisteriin merkitsemättömistä oikeuksista eikä se tällaisia voi selvittää. Jos pantin- tai lisenssinhaltija olisi saanut tiedon menettämistä tai mitätöintiä koskevasta hakemuksesta esimerkiksi tavaramerkin haltijalta, voisi hän lausua asiassa, ja lausunto otettaisiin asian käsittelyssä huomioon, mutta tällöinkään pantin- tai lisenssinhaltijasta ei tulisi asianosaista menettelyssä.

Se, että pantinhaltija tai lisenssinhaltija ei lausu asiasta, ei estä PRH:ta jatkamasta hakemuksen käsittelyä. Heistä ei mahdollisesta lausunnosta huolimatta tulisi PRH:ssa käytävän menettelyn asianosaisia. Pantin- tai lisenssinhaltijalla voi kuitenkin olla hallintolainkäyttölain (586/1996) 6 §:n 1 momentissa säädettyjen edellytysten täytyessä oikeus valittaa PRH:n päätöksestä. Säännös ei myöskään rajoittaisi pantin- tai lisenssinhaltijan mahdollisuutta aloittaa 39 §:n 2 momentin tai 42 §:n 4 momentin mukaisesti oikeudellista toimenpidettä kyseisissä pykälissä mainituin edellytyksin. Tällöin pantin- ja lisenssinhaltija luonnollisesti olisivat asianosaisia asiassa, jonka ovat itse panneet vireille.

57 §. Hakemuksen ratkaiseminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen ratkaisemisesta. Säännös selventäisi 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 vaatimuksiin hakemusta ratkaiseva PRH tai tuomioistuin olisi sidottu. Asia tulisi ratkaista hakemuksen ja sen johdosta mahdollisesti annettujen lausuntojen perusteella. Lausuntoja 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 menettämiseksi tai mitätöinnille ei ole, menettämistä tai mitätöintiä koskeva hakemus hylätään.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin menettämistä koskevan hakemuksen ratkaisemisesta tilanteissa, jossa tavaramerkin haltija ei ole esittänyt selvitystä tavaramerkkinsä tosiasiallisesta käytöstä. Jos tavaramerkin menettämistä koskeva hakemus perustuisi tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttumiseen eikä tavaramerkin haltija määräajassa lausuisi hakemuksesta lainkaan, tavaramerkin rekisteröinti menetetäisiin hakemuksen mukaisesti kokonaan tai osittain, jollei hakemus olisi ilmeisen perusteeton. Hakemus voisi olla ilmeisen perusteeton esimerkiksi tilanteissa, joissa hakemuksessa vaadittaisiin seuraamusta, joka ei tämän lain mukaan olisi mahdollinen.

Hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaisesta viranomaisen selvittämisvelvollisuudesta poiketen PRH:n ei tarvitsisi itse aktiivisesti selvittää asiaa ja hankkia tarvittavia tietoja ja selvityksiä, vaan tavaramerkin haltijan vastuulla olisi selvittää tavaramerkkinsä tosiasiallinen käyttö. Tavaramerkin tosiasiallista käyttöä tai sen puutetta ei käytännössä pääsääntöisesti voi osoittaa muu kuin tavaramerkin haltija. PRH:n olisi käytännössä mahdollista selvittää tavaramerkin tosiasiallista käyttöä, mistä syystä poikkeaminen hallintolain säännöksestä on tarpeen. Ehdotettu säännös merkitsee, että tavaramerkin haltijalla olisi jatkossa velvollisuus reagoida mahdollisiin tavaramerkkiä koskeviin, käyttämättömyyteen perustuviin menettämistä koskeviin hakemuksiin.

Ehdotetun lain 56 §:ssä säädettäisiin menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen tiedoksi antamisesta pantin- ja lisenssinhaltijalle. Jos esimerkiksi lisenssinhaltija saatuaan tiedon menettämistä koskevasta hakemuksesta toimittaisi lausuntonsa hakemukseen ja näyttöä tava-

ramerkin käytöstä lisenssin perusteella, rinnastettaisiin tämä haltijan toimittamaan selvitykseen, eikä haltijan vastaamattomuuden perusteella automaattisesti katsottaisi, että tavaramerkkiä ei tosiasiallisesti ole käytetty. Tällöin PRH ratkaisisi asian sillä käytettävissä olevan aineiston perusteella.

58 §. *Kanteen vireillepano.* Pykälässä säädettäisiin tuomioistuimessa ratkaistavista, kanteella nostetuista menettämistä tai mitätöintiasioista. Menettämistä tai mitätöintiä koskevat kanteet ratkaisee ehdotetun lain 75 §:n mukaisesti markkinaoikeus, josta on valitusmahdollisuus valitusluvalla korkeimpaan oikeuteen.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskeva asia pannaan vireille tuomioistuimessa 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 säädetty edellä 54–57 §:ssä ja joka on vaihtoehto menettämistä tai mitätöintiasian vireille panemiselle tuomioistuimessa.

Vaatus tavaramerkin menettämiseksi tai mitätöimiseksi voidaan kohdistaa kaikkia niitä tavaroita tai palveluita tai osaa niistä vastaan, joita varten tavaramerkki on rekisteröity tai vakiintunut. 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 menettämistä tai mitätöintiä koskeva kanne voi koskea koko tavaramerkkiä tai vain osaa sen tavaroista ja palveluista. Kanne voi sisältää vaatimuksen sekä tavaramerkin menettämiseksi että mitätöimiseksi tai vain jommankumman vaatimuksen. Kanteessa voidaan vedota sekä menettämistä että mitätöintiperusteisiin tai vain jompiin kumpiin perusteista.

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 tai hylkäämiseen. Koska voimassaolevassa laissa oleva häittavaatimus ja oikeussuojan tarvetta koskeva ehdoton prosessinedellytys koskevat molemmat sitä, että kantajalla tulee olla intressi asiassa, tarvetta erilliselle häittakriteerille säännöksessä ei ole, ja sen vuoksi siitä ehdotetaan luovuttavan. Muutoksella ei ole tarkoitus muuttaa voimassaolevaa oikeustilaa, vaan oikeussuojan tarvetta koskevan edellytyksen katsotaan kattavan nykyisen häittavaatimuksen.

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 nostaa kanne. Näin ollen etuja valvovien yhteisöjen erityisen kanneoikeuden mainitsemiselle erikseen ei ole enää tarvetta.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin syyttäjän erityisestä kanneoikeudesta. Jos kanne perustuisi 12 §:n 1 momentin 4 kohtaan, saisi kannetta ajaa myös 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.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin siitä, että jos mitätöintiä koskeva vaatimus perustuisi aiempaan oikeuteen, kanteen saisi nostaa vain tämän aiemman oikeuden haltija. Säännös olisi kansallista uutta lainsäädäntöä. Vastaavasta edellytyksestä on säädetty 54 §:n 2 momentissa hallinnollisessa menettämistä tai mitätöintimenettelyssä. Koska molemmat menettelyt koskevat tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä, on perusteltua, että menettelyjä koskevat kriteerit ovat tältä osin yhteneväiset. Jos vaatimus tavaramerkin mitätöimiseksi perustuu aiempiin oikeuksiin kuten tavaramerkkeihin tai toiminimiin, kantajan tulee olla kaikkien niiden aiempien oikeuksien haltija. Jos aiempaan oikeuteen perustuvan vaatimuksen jättää yhdessä useampi, kaikkien tulee yhdessä olla kanteen perusteena olevan aiemman oikeuden haltijoita.

59 §. Tavaramerkin siirtyminen oikeudenkäynnin aikana. Ehdotettu säännös vastaisi voimassaolevan tavaramerkkilain 47 §:ää. Säännöksen mukaan kannetta, jossa on vaadittu tavaramerkin rekisteröinnin menettämistä tai mitätöintiä, 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.

60 §. Käsittelyn lykkääminen. Ehdotettu säännös olisi nykyiseen tavaramerkkilakiin 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 tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevassa asiassa, joka on pantu vireille tuomioistuimessa ennen kuin tavaramerkin myöntämisen jälkeinen väiteaika on päätynyt, tai ennen kuin väitteestä on annettu lainvoimainen päätös. Jotta tavaramerkin voimassaoloa koskevaa vaatimusta ei käsiteltäisi samanaikaisesti sekä väitemenettelyssä että tuomioistuimenmenettelyssä, tulisi käsittelyä pääsääntöisesti lykätä tuomioistuimessa, kunnes väiteaika on kulunut tai väiteasiassa on annettu lainvoimainen päätös. Harkinnassa olisi huomioitava, kohdistuuko mahdollinen väite ja menettämistä tai mitätöintiä koskeva vaatimus samoihin tavariin tai palveluihin.

Säännöksen tarkoituksena olisi estää se, että tavaramerkin pätevyydestä annettaisiin PRH:ssa ja tuomioistuimessa toisiinsa nähden ristiriitaiset päätökset. Käytännössä voisi esiintyä tilanteita, joissa henkilö, joka on osallisena esimerkiksi tavaramerkkiä koskevassa riita-asiassa tuomioistuimessa, tekee myös PRH:ssa väitteen tavaramerkkiä vastaan. Mahdollista olisi myös, vaikkakin käytännössä ilmeisen harvinaista, että kolmas osapuoli tekisi väitteen tavaramerkistä, vaikka saman tavaramerkin osalta olisi kahden muun tahon välillä tuomioistuimessa riita.

Väiteajan päätyttyä, jos väitettä ei olisi pantu vireille, asian käsittely tuomioistuimessa jatkuisi normaalisti siitä, mihin menettely keskeytettiin. Jos väite olisi pantu vireille, väiteasian lainvoimaisen ratkaisun jälkeen tuomioistuin voisi niissä tilanteissa, joissa väite on hylätty, huomioida tehdyn väiteratkaisun harkinnassaan, mutta muilta osin käsitellä kanteen normaalisti siitä menettelyn vaiheesta lähtien, jossa menettely keskeytettiin. Jos väite olisi lainvoimaisesti hyväksytty ja tavaramerkki sen johdosta osin tai kokonaan kumottu, tuomioistuin ottaisi tehdyn ratkaisun huomioon, ja kanteen tutkimista ei jatkettaisi niiltä osin, kuin rekisteröinti olisi kumottu.

61 §. Vireilläolovaikutus ja oikeusvoima. Pykälässä säädettäisiin hallinnollisen menettämistä tai mitätöintimenettelyn suhteesta tuomioistuimenmenettelyyn. Asiasta ei ole säädetty tavaramerkkidirektiivissä 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 vali-

tustietä 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 PRH:ssa.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevaa hakemusta ei otettaisi PRH:ssa tutkittavaksi, jos tuomioistuimessa on vireillä kanne ja asia koskee samoja asianosaisia ja samaa tavaramerkkiä. Jos tuomioistuimessa olisi siis vireillä esimerkiksi tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskeva 58 §:n mukainen kanne, loukkausta koskeva kanne tai 68 §:n mukainen vahvistuskanne, joka koskisi samaa tavaramerkkiä ja samoja asianosaisia, menettämistä tai mitätöintiä koskevaa hakemusta ei otettaisi PRH:ssa tutkittavaksi. Säännöksen tarkoituksena on varmistaa, että samojen osapuolten välisiä samaa tavaramerkkiä koskevia asioita ei käsitellä eri prosessissa. Esimerkiksi tavaramerkin A mitätöintiä koskeva hakemus tulisi, kuten nykyisin, käsitellä samassa prosessissa kuin tavaramerkkiin A perustuva loukkauskanne, kun molemmissa asioissa on samat osapuolet.

Esimerkiksi 69 ja 71 §:n mukaiset vireillä olevat vahingonkorvauskanteet ja muuttamis- ja hävittämisseuraamuksia koskevat kanteet voisivat johtaa siihen, ettei menettämistä tai mitätöintiä koskevaa hakemusta otettaisi tutkittavaksi PRH:ssa. Ehdotetun lain 76 §:ssä todetaan, että myös Helsingin kärjäoikeus voi käsitellä 69 ja 71 §:n mukaisia vaatimuksia käsitellessään teollisoikeusrikosta ja tavaramerkkirikkomusta. Näiden 69 ja 71 §:n mukaisten vaatimusten käsittely Helsingin kärjäoikeudessa ei kuitenkaan estä PRH:ta tutkimasta menettämistä tai mitätöintiä koskevaa hakemusta. Ehdotetun 1 momentin on tarkoitus ohjata asianosaisia siihen, että kaikki tavaramerkkiä koskevat vaatimukset käsiteltäisiin mahdollisuuksien mukaan samassa forumissa. Koska Helsingin kärjäoikeus ei kuitenkaan voi ratkaista tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevaa asiaa, ei ole tarkoituksenmukaista, että vahingonkorvaus- tai muuttamis- ja hävittämisseuraamusta koskevan vaatimuksen käsittely kärjäoikeudessa estäisi menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen tutkimisen PRH:ssa.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen käsittelyn raukeamisesta PRH:ssa, jos samanaikaisesti PRH:ssa vireillä olevan menettamis- tai mitätöintimenettelyn kanssa vireille pantaisiin tuomioistuimessa samaa tavaramerkkiä ja samoja asianosaisia asia. Säännöksen tarkoituksena on samojen asianosaisia ja samaa tavaramerkkiä koskeviksi asioiksi katsottaisiin esimerkiksi edellä 1 momentissa mainitut, tuomioistuimessa vireillä olevat asiat, kuten tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevat asiat, loukkaussasiat sekä vahvistuskannetta koskevat asiat. PRH saisi tiedon vireille tulleesta tavaramerkin voimassaoloon vaikuttavasta kanteesta 79 §:n 1 momentissa tarkoitettua markkinaoikeuden ilmoituksesta tai asianosaisilta. Edellä 1 momentissa mainituin tavoin Helsingin kärjäoikeudessa teollisoikeusrikoksen tai tavaramerkkirikkomuksen yhteydessä käsiteltävä 67 tai 71 §:n mukainen vaatimus ei johtaisi menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen raukeamiseen PRH:ssa.

Menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen käsittely PRH:ssa raukeaisi, jos samaa tavaramerkkiä koskeva asia olisi pantu vireille tuomioistuimessa samojen asianosaisten välillä. Menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen hakijalla on aina mahdollisuus valita, vaatiiko hän tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä PRH:ssa vai tuomioistuimessa. Vielä hakemuksen vireilletulon jälkeenkin hänellä olisi mahdollisuus nostaa kanne ja saada asia näin tuomioistuimen ratkaistavaksi. Jos kanne nostettaisiin, hakijan tappioksi jäisi menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen vireillepanosta syntyneet kustannukset. Säännös ei muuta sitä, että hakijalla ja tavaramerkin haltijalla on mahdollisuus saada asia tuomioistuimen ratkaistavaksi myös valittamalla PRH:n päätöksestä. Tavaramerkin haltijalla olisi myös mahdollisuus viedä asia halutessaan PRH:n sijasta tuomioistuimen ratkaistavaksi nostamalla esimerkiksi vahvistuskanne.

Ehdotettu sääntely korostaa tuomioistuinmenettelyn lähtökohtaista etusijaa hallinnolliseen menettelyyn nähden ja pyrkimystä erilaisten vaatimusten käsittelyyn mahdollisimman paljon samassa forumissa. Voidaan pitää todennäköisenä, että 58 §:ssä tarkoitettu kanne nostettaisiin useimmiten sellaisessa asiassa, joka valitusteitse tulisi joka tapauksessa markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Jos asian käsittely PRH:ssa raukeaisi aina asian tullessa vireille markkinaoikeudessa, käsittely voitaisiin aloittaa markkinaoikeudessa viipymättä eikä vasta mahdollisen hallinnollisessa asiassa tehdyn valituksen jälkeen. Tämä nopeuttaisi asioiden kokonaiskäsittelyä ja tukisi siten tavaramerkkidirektiivin tavoitteita.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin menettämistä tai mitätöintiä koskevan kanteen tutkimatta jättämisestä, jos hallinnollisen menettämistä tai mitätöintimenettelyn päättävästä ratkaisusta on valitettu, ja muutoksenhakuasiasta ei ole vielä lainvoimaisesti ratkaistu. Kuten edellä 2 momentin perusteluissa on todettu, kanteen nostaminen johtaisi PRH:ssa aina hallinnollisen menettämistä tai mitätöintiasian raukeamiseen. Jos PRH kuitenkin olisi ehtinyt ratkaista asian, ja ratkaisuun olisi haettu muutosta markkinaoikeudelta tai korkeimmalta hallinto-oikeudelta, samanaikaisesti tuomioistuimessa vireille pantu siviiliprosessuaalinen kanne tavaramerkin menettämiseksi tai mitätöimiseksi jätettäisiin tutkimatta, jos asiaa ei olisi valitustuomioistuimessa vielä lainvoimaisesti ratkaistu. Valituksen käsittelyn tulisi näin ollen olla ensisijaista kanteeseen nähden. Säännös olisi tarpeen hallinnollista menettämistä tai mitätöintimenettelyä koskevan asianmukaisen muutoksenhaun varmistamiseksi. Lisäksi ei olisi perusteltua, prosessiekonomisesti järkevää, tai asianosaisten oikeusturvan kannalta tarpeellista, että samaa asiaa tutkittaisiin osin samoissa tuomioistuimissakin kahteen kertaan.

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, että jos menettämistä tai mitätöintiä koskeva hakemus tai kanne on lainvoimaisesti ratkaistu tuomioistuimessa tai PRH:ssa, uutta menettämistä tai mitätöintiä koskevaa hakemusta tai kannetta ei otettaisi tutkittavaksi, jos asia koskisi samoja asianosaisia, samaa tavaramerkkiä, samaa vaatimusta ja samoja menettämistä tai mitätöintiperusteita. Jotta hakemus tai kanne jätettäisiin tutkimatta, edellytettäisiin, että kyse on samojen asianosaisten välisestä menettelystä, joka koskee samaa tavaramerkkiä ja samoja vaatimuksia ja perusteita. Jos aiemmin lainvoimaisella ratkaisulla olisi esimerkiksi ratkaistu tavaramerkin menettämistä koskeva hakemus tai kanne, tämä ei estäisi uuden, mitättömyyteen perustuvan hakemuksen tai kanteen vireille panoa ja tutkimista. Arvioitaessa sitä, onko kyse samasta tavaramerkistä ja samoista vaatimuksista, olisi asiassa huomioitava myös esimerkiksi se, kohdistuvatko vaatimukset samoihin tavaroihin ja palveluihin. Vaikka asianosaiset ja tavaramerkki olisivat samat, ja tavaramerkkiä vaadittaisiin mitätöitäväksi esimerkiksi aiemman oikeuden perusteella eli samalla mitätöintiperusteella, voitaisiin asia kuitenkin tutkia, jos vaatimus kohdistuisi eri tavaroihin tai palveluihin kuin aiempi hakemus tai kanne.

Hakemus tai kanne voitaisiin ottaa tutkittavaksi, jos olosuhteet olisivat olennaisesti muuttuneet. 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.

7 luku Seuraamukset tavaramerkkioikeuden loukkauksesta ja tuomioistuimen toimivalta

Seuraamukset tavaramerkkioikeuden loukkauksesta

62 §. 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.

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 §:n 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. Kannetta uhkasakkoon tuomitsemiseksi voi ajaa se, jonka vaatimuksesta kielto tuomio on annettu.

Pykälän 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitettu kielto voitaisiin kohdistaa myös henkilöön, joka on ryhtynyt valmisteleviin toimenpiteisiin loukataksaan yksinoikeutta tavaramerkkiin. Säännöksen perusteella tuomioistuin voisi kieltää tavaramerkin loukkauksen valmistelutoimet, jos kyseisten toimien tarkoituksena on mahdollistaa tavaramerkkioikeuden loukkaus. Kiellon määrääminen edellyttäisi, että valmistelutoimenpiteet ja niiden osoittama loukkaustarkoitus eivät saisi olla pelkästään hypoteettisia. 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 varastointi kyseisiä tarkoituksia varten taikka niiden maahantuonti tai maastavienti. Tavaramerkin haltijan yksinoikeuteen kuuluvasta kielto-oikeudesta säädetään 6 §:n 3 momentissa.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu kielto voidaan määrätä myös väliaikaisena, jolloin kiellon hakemiseen, määräämiseen ja täytäntöönpanoon sovelletaan, mitä oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa säädetään turvaamistoimen hakemisesta, määräämisestä ja täytäntöönpanosta. Väliaikainen kielto olisi voimassa, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 6 §:n mukaan hakijan on kuukauden kuluessa päätöksen antamisesta pantava pääasiaa

koskeva kanne vireille tuomioistuimessa. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 5 §:n 2 momentin mukaisin edellytyksin väliaikainen kiello on mahdollista määrätä myös varaamatta vastapuolelle tilaisuutta tulla kuulluksi. Väliaikaisen kiellon täytäntöönpano edellyttäisi myös ulosotto-kaaren 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.

63 §. *Kieltoa koskevat poikkeukset.* Pykälässä säädettäisiin tilanteista, joissa tuomioistuin ei voisi kieltää tavaramerkin käyttöä tavaramerkkiin tai olosuhteisiin kohdistuvan erityisen perusteen johdosta. Säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 18 artikla. Vastavantaista sääntelyä ei sisälly voimassa olevaan tavaramerkkilakiin.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin erityistilanteista, joissa tuomioistuin ei voisi kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttöä. Tuomioistuin ei voisi kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttöä, jos aiemman tavaramerkin haltija ei ole 15 §:n mukaisesti ryhtynyt toimenpiteisiin myöhemmän, vilpittömässä mielessä haetun tai käyttöön otetun merkin käytön estämiseksi, vaikka on ollut tietoinen myöhemmän merkin käytöstä. Kiello ei olisi myöskään mahdollinen, jos myöhempiä tavaramerkkiä ei mitätöitäisi sen vuoksi, että aiempi tavaramerkki ei ollut 50 §:n mukaisesti tullut erottamiskykyiseksi tai laajalti tunnetuksi myöhemmän merkin hakemis- tai etuoikeuspäivänä tai 49 §:n mukaisesti aiemman tavaramerkin tai EU-tavaramerkin haltija ei osoita käyttäneensä merkkiä tosiasiallisesti viiden vuoden aikana. Tällaisissa tilanteissa tuomioistuin ei voisi kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttöä ehdotetun säännöksen mukaisesti. Jos myöhempi tavaramerkki olisi normaalitilanteessa mitätöitävissä, mutta 49 §:n tai 50 §:n mukainen poikkeustilanne soveltuisi, myöhempiä tavaramerkkiä ei voitaisi mitätöidä eikä siten sen käyttöäkään voitaisi kieltää. Säännös ei edellyttäisi, että myöhempi tavaramerkki pitäisi mitätöidä, jotta kiello voitaisiin määrätä, vaan sääntelisi niistä poikkeustilanteista, joissa kielloa ei voida määrätä.

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 sitä ei mitätöitäisi sen vuoksi, että aiemman tavaramerkin haltija ei osoittaisi tavaramerkkinsä tosiasiallista käyttöä 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 kumpaan niistä voitaisiin käyttää. Säännös varmistaisi sen, ettei myöhemmän tavaramerkin haltija voisi vastavuoroisesti vaatia sen kieltämistä, että aiemman tavaramerkin haltija käyttää merkkiään.

64 §. Keskeyttämismääräys. Pykälässä säädettäisiin välittäjälle annettavasta keskeyttämismääräyksestä. Säännös vastaa asiallisesti pääosin voimassaolevan lain 48 a §:ää. Voimassaolevasta laista poiketen ehdotetun säännöksen 1 momenttiin on lisätty sakon uhkaisuus. Nykyiseen tavaramerkkilakiin ei sisälly vastaavaa mahdollisuutta asettaa uhkasakkoa keskeyttämismääräyksen tehosteeksi. Uhkasakon tarpeellisuutta on perusteltu edellä 62 §:n 1 momentin perusteluissa. Kannetta uhkasakkoon tuomitsemiseksi voi ajaa se, jonka vaatimuksesta keskeyttämismääräys on annettu.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin keskeyttämismääräyksen määrittämisen edellytyksistä. Tuomioistuin voisi 62 §:n 1 momentin mukaista kieltokannetta 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 kieltoa 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 (tuomio 7.7.2016, Tommy Hilfiger Licensing ym., C-494/15, EU:C:2016:528). Välittäjäksi katsominen edellyttää, että välittäjä tarjoaa palveluita, joita yksi tai useampi henkilö voi käyttää loukatukseen 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 verkkoyhteyden käytössä. Tuomioistuin arvioisi asiaa ensisijaisesti asiaan osallisten toimittaman 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 62 §: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 väitetylle 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 tavaramerkkilain 48 a §:n 3 momentin lisäksi 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 väitetylle 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 ulosottokaarissa 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.

Jos keskeyttämismääräys on annettu ennen kieltokanteen nostamista 2 momentin nojalla tai väliaikaisena 4 momentin nojalla, 62 §:n 1 momentin mukainen kieltokanne tulisi panna vireille markkinaoikeudessa kuukauden kuluessa keskeyttämismääräyksen antamisesta. Mikäli kannetta ei määrääjassa panna vireille, keskeyttämismääräys raukeaa.

Ehdotetussa 6 momentissa säädettäisiin välittäjälle ja väitetylle loukkaajalle keskeyttämismääräyksen täytäntöönpanosta aiheutuneiden vahinkojen ja kulujen korvaamisesta. Keskeyttämismääräystä vaatineen, eli käytännössä 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.

65 §. Harhaanjohtavan tavaramerkin käytön kieltäminen. Pykälä vastaisi sisällöltään pääosin voimassa olevan tavaramerkkilain 36 §:ää. Ehdotetun säännöksen mukaan tuomioistuimien 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 5 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 voimassaolevasta laista siinä, että siihen lisätään maininta sakon uhasta. Sakon uhan tarpeellisuutta on arvioitu edellä 62 §:n 1 momentin perusteluissa, ja vastaavat perusteet puoltavat vastaavaa lisäystä myös 65 §:ään. Uhkasakon tuomitsemista voi ajaa se, jonka vaatimuksesta kieltotuomio on annettu.

Säännös ei sisältäisi voimassaolevaa 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.

Ehdotetun säännöksen mukainen kieltäminen voitaisiin määrätä myös väliaikaisena oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla.

66 §. 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 f artiklaan.

Lain 13 §:n 1 momentin 8 kohdassa säädetään kiellosta rekisteröidä asiamiehelle tavaramerkkiä ilman tavaramerkin haltijan suostumusta ja tällaisen tavaramerkin mitätöinnistä. Jos merkki olisi ilman haltijan suostumusta rekisteröity asiamiehelle, sen käyttö voitaisiin tämän ehdotetun säännöksen mukaan kieltää. Merkki voitaisiin myös vaihtoehtoisesti tai kiellon lisäksi tavaramerkin haltijan vaatimuksesta siirtää hänelle. PRH siirtäisi merkin ratkaistuaan siirtoa koskevan vaatimuksen tai saatuaan tuomioistuimelta siirtoa koskevan päätöksen.

Tavaramerkin haltijaa ja asiamiestä koskisivat samat edellytykset kuin lain 13 §:n 1 momentin 8 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 toiminnalleen pätevä syy. Pätevää syytä arvioitaisiin ehdotetussa säännöksessä samoin kuin 13 §:n 1 momentin 8 kohdassa, jossa on esitetty myös esimerkkejä pätevistä syistä. Sen lisäksi, että asiamiehellä on ollut pätevä syy hakea tavaramerkin rekisteröintiä itselle ilman tava-

merkin haltijan suostumusta, hänellä tulee olla myös pätevä syy, miksi hän on pitänyt rekisteröinnin itsellään eikä pyrkinyt siirtämään sitä haltijalle. Tällainen pätevä syy voisi olla esimerkiksi, että haltija ei ole ollut kiinnostunut hankkimaan tai ylläpitämään oikeuksia Suomessa jättämällä tavaramerkin käyttämättä pitkäksi ajaksi.

67 §. *Tosiasiallisen käytön osoittaminen kieltoasiassa.* Ehdotetussa säännöksessä säädettäisiin siitä, että tuomioistuimien voisi kieltää tavaramerkin käytön vain siltä osin kuin aiemman tavaramerkin tai EU-tavaramerkin haltijan oikeudet olisivat pätevät. Säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 17 artikla.

Ehdotetun säännöksen mukaan kantajan olisi myöhemmän tavaramerkin haltijan pyynnöstä osoitettava, että aikaisempaa tavaramerkkiä tai EU-tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty siten kuin 49 §:ssä säädetään. Käytännössä kantajan olisi osoitettava, että tavaramerkkiä on käytetty kanteen vireillepanopäivää edeltävän viiden vuoden jakson aikana 46 §: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 tai EU-tavaramerkin rekisteröimismenettely on saatu päätökseen vähintään viisi vuotta ennen kanteen vireille panoa. Tosiasiallisen käytön osoittamisvelvollisuus koskee säännöksen mukaan vain tavaramerkin ja EU-tavaramerkin haltijaa, sillä kantaja, joka 62 §:n mukaisesti kieltä vaatii, on aina tavaramerkin tai EU-tavaramerkin haltija. Tuomioistuimien ei määräisi kieltä myöhemmän tavaramerkin sellaisia tavaroita ja palveluja koskien, joita varten aiempaa kantajan yksinoikeutta ei olisi tosiasiallisesti käytetty tai joiden osalta käyttämättömyydelle ei olisi pätevää syytä. Jos aiemman tavaramerkin tai EU-tavaramerkin haltija ei olisi käyttänyt tavaramerkkiään tai EU-tavaramerkkiään tosiasiallisesti 46 §:n mukaisesti viimeisten viiden vuoden aikana tavaroissa ja palveluissa, joille tavaramerkki on rekisteröity ja jotka ovat kanteen perusteena, tuomioistuimien voisi kieltä 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.

68 §. *Vahvistuskanne.* Pykälässä säädettäisiin vahvistuskanteesta sekä pantin- ja lisenssinhaltijan kanneoikeudesta.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että tuomioistuimien voisi kanteesta vahvistaa, onko oikeus tavaramerkkiin olemassa tai loukkaako tietty menettely yksinoikeutta tavaramerkkiin. Säännöksen sanamuoto muuttuisi siltä osin, että tunnusmerkin sijaan puhuttaisiin oikeudesta tavaramerkkiin. Säännös vastaisi asiallisesti voimassa olevan tavaramerkkilain 46 §:ää. Ehdotettu säännös ei kuitenkaan sisältäisi enää edellytystä siitä, että epätietoisuudesta aiheutuu haittaa kantajalle. Nimenomainen haitan aiheutumista koskeva edellytys ei ole tarpeen, vaan asia tulisi arvioitavaksi prosessinedellytysten tutkinnassa. Käytännössä kanteen nostaminen edellyttäisi jatkossakin oikeudellista intressiä asiassa. Oikeussuojan tarpeen ja haittavaatimuksen suhteesta on lausuttu tarkemmin 58 §:n 1 momentin perusteluissa, jotka soveltuisivat tähänkin tilanteeseen. Ehdotetussa säännöksessä ei myöskään mainittaisi nimenomaisesti, että tuomioistuimien voi vahvistaa oikeuden olemassa olon tai loukkauksen, jos asianlaidasta on epätietoisuutta. Asianlaidan epätietoisuutta 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 vahvistuskanne-oikeuden 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 39 §:n 2 momenttiin ja lisenssinhaltijoiden osalta 42 §:n 4 momenttiin.

Pantinhaltijan tulisi pyytää tavaramerkin haltijalta vahvistuskanteen nostamista ja varata näin tavaramerkin haltijalle mahdollisuus ryhtyä itse toimenpiteisiin. Pantinhaltija voisi nostaa vahvistuskanteen, jos tavaramerkin haltija ei pantinhaltijan pyynnöstä huolimatta kohtuullisessa ajassa ryhdy toimenpiteisiin. Pynnön esittämistä tavaramerkin haltijalle ja kohtuullisen ajan odottamista ei tarvittaisi, jos osapuolet ovat sopineet, että pantinhaltijalla on oikeus ryhtyä toimenpiteisiin ilman pyyntöäkin.

Lisenssinhaltijalla olisi oikeus nostaa vahvistuskanne 42 §:n 4 momentin mukaisissa tilanteissa. Lisenssinhaltija voisi siis nostaa vahvistuskanteen pääsääntöisesti vain tavaramerkin haltijan suostumuksella. Lisenssinhaltija voisi nostaa vahvistuskanteen myös, jos tavaramerkin haltija ja lisenssinhaltija ovat sopineet tällaisesta mahdollisuudesta esimerkiksi lisenssisopimuksessa. Yksinomaisen lisenssin haltija voisi ilman suostumusta tai sopimustakin nostaa vahvistuskanteen, jos hän on ilmoittanut tavaramerkin haltijalle tarpeesta nostaa vahvistuskanne eikä tavaramerkin haltija ole kohtuullisessa ajassa ryhtynyt toimenpiteisiin. Yksinomaisen lisenssinhaltijan on näin ollen tullut varata tavaramerkin haltijalle mahdollisuus ryhtyä itse toimenpiteisiin.

69 §. Hyvitys ja vahingonkorvaus. Pykälässä säädettäisiin tavaramerkin haltijan oikeudesta saada tavaramerkkioikeuden loukkauksesta vahingonkorvausta sekä hyvitystä merkin käyttämisestä. Säännös vastaa sanamuodoltaan voimassa olevan 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 tavaramerkin käyttökorvausta eli lisenssimaksua.

Lisäksi tavaramerkin haltijalla on oikeus korvaukseen kaikesta vahingosta, jonka loukkaus aiheuttaa. Jos huolimattomuus on vain lievää, korvausta vahingosta voidaan sovittaa. Arvioi-
dessaan 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 va-

hinko tavaramerkin loukkauksen yhteydessä on saamatta jäänyt voitto. Saamatta jääneen voiton määrän arvioinnissa joudutaan turvautumaan monesti epävarmoihin tekijöihin. Viitettä vahingon määrästä voidaan saada lähinnä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden menekin muutoksista. Usein tavaramerkin loukkauksissa on helpompi selvittää oikeudenloukkaajan saama hyöty kuin tavaramerkin 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 tavaramerkin good will -arvolle tai erottamiskyvylle vesittymisen kautta.

Liiketoiminnan arvostuksen vähentyminen, tavaramerkin erottamiskyvyn vesittyminen tai tavaramerkin 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. Tavaramerkin 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 sovitella, 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 momentissa säädettäisiin, että loukkaaja on velvollinen suorittamaan kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä siinäkin tapauksessa, ettei yksinoikeutta tavaramerkkiin ole loukattu huolimattomuudesta.

70 §. Hyvitys- ja korvausoikeuden vanhentuminen. Pykälässä säädettäisiin hyvitysoikeuden ja vahingonkorvausoikeuden vanhentumisesta. Pykälä vastaisi sisällöllisesti voimassa olevan 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 tavaramerkin rekisteröintipäivän jälkeen, jotta oikeus korvaukseen ei vanhenisi ennen tavaramerkin rekisteröintiä. Loukkauksen on tällöin täytynyt tapahtua ennen tavaramerkin rekisteröimistä. Tällöinkin korvausta voitaisiin kuitenkin vaatia vain viideltä vuodelta ennen kanteen vireillepanoa.

71 §. 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 täytäntöpanodirektiivin 11 artikla ja sääntely vastaisi asiallisesti voimassa olevan tavaramerkkilain 37 §:n 1 momenttia ja 41 §:ää. Säännökseen on koottu kaikki muuttamis- ja hävittämisseuraamukset, jotka voimassaolevassa laissa ovat erillään 37 ja 41 §:ssä.

Pykälän 1 *momentin* mukaan tuomioistuिन voi tavaramerkin haltijan vaatimuksesta määrätä, että loukkaava merkki on poistettava merkitystä omaisuudesta tai muutettava siten, ettei sitä enää voida käyttää väärin. Voimassa olevassa laissa käytetään ilmausta ”tunnusmerkki, joka on oikeudettomasti laitettu tavaraan, päällykseen, mainoslehtiseen, liikeasiakirjaan tai muuhun sellaiseen”. Ehdotetussa säännöksessä ehdotetaan käytettäväksi ilmauksia ”loukkaava merkki” ja ”merkitty omaisuus”. Muutoksella ei ole tarkoitus muuttaa oikeustilaa nykyisestä. Jos toimenpide ei muuten ole toteutettavissa, määrätään loukkaavalla merkillä merkitty omaisuus hävitettäväksi tai tietyllä tavalla muutettavaksi. Tässä tilanteessa tuomioistuिन voi myös vaatimuksesta määrätä omaisuuden luovutettavaksi loukatulle korvausta vastaan. Lunastus saattaa joissakin tilanteissa poikkeuksellisesti olla oikeudenhaltijan kannalta parempi vaihtoehto kuin tavaroiden hävittäminen, esimerkiksi jos 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 tuomioistuिन.

Pykälän 3 *momentissa* säädettäisiin harhaanjohtavien tavaramerkkien muutos- ja hävittämisseuraamuksista. Pykälä vastaisi sisällöltään pääosin tavaramerkkilain 37 §:ää. Ehdotetun säännöksen mukaan kieltäessään 65 §:n nojalla tavaramerkin käyttämisen tuomioistuिन voi määrätä, että kiellon vastaisesti käytetty merkki 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 ”tunnusmerkki, joka on kiellon vastaisesti pantu tavaraan” on korvattu ilmaisulla ”kiellon vastaisesti käytetty tavaramerkki”. Muutoksella ei olisi tarkoitus muuttaa oikeustilaa. 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 säädettäisi 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.

72 §. 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 julkistamisvelvoitteita 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 soveltuvin toimin julkistaa tietoja lainvoimaisesta tuomiosta, jossa vastaajan on todettu loukanneen yksinoikeutta tavaramerkkiin.

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 ylipäätään saadaan julkistaa, eikä pykälässä tarkoitettu julkistamiskustannusten korvausta koskeva määräys poistaisi kantajan muusta lain-säädännöstä 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 toiseikkoja.

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 julkais-ta 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 oikeasuhteisuus-

den 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 tuomioistuimien 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 julkistamistoimenpiteistä aiheutuu kantajalle.

Ehdotetussa säännöksessä säädettäisiin lisäksi, että julkistamistoimenpiteet on toteutettava tuomioistuimen määräämässä ajassa lainvoimaiseksi tulleen tuomion antamisesta uhalla, että oikeus saada korvaus kustannuksista muutoin menetetään. Määräajan asettaminen julkistamiselle on vastaajan oikeusturvan vuoksi tarpeen. Sopiva määräaika voisi olla esimerkiksi kolme kuukautta.

73 §. Rinnakkaiset oikeudet. Pykälä sisältäisi voimassa olevan lain 11 §:ää vastaavan säännöksen mahdollisista käyttörajoituksista. Direktiivissä ei ole säännöksiä asiasta. Voimassaolevasta säännöksestä poiketen ehdotetussa säännöksessä ”markkinaoikeus” olisi muutettu ”tuomioistuimeksi”, jotta säännös kattaisi markkinaoikeuden lisäksi mahdollisen valitusasteen tuomioistuimen. Tuomioistuimien voisi 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa sekä 15 §:n mukaisessa tilanteessa 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 tai tiettyä aluetta taikka muulla vastaavalla tavalla.

74 §. Tavaramerkkirikkomus. Pykälässä säädettäisiin lievistä tavaramerkkioikeuteen kohdistuvista rikkomuksista. Voimassa olevassa tavaramerkkilaissa tavaramerkkirikkomuksista säädetään 39 §:ssä. Voimassa olevaan pykälään verrattuna säännöstä muutettaisiin siten, että siitä käy selkeästi ilmi, että myös yksinoikeutta EU-tavaramerkkiin tai Euroopan Unionin nimeävään kansainväliseen rekisteröintiin loukkaava voi syyllistyä tavaramerkkirikkomukseen. Muutos on tarpeen, koska oikeuskäytännön perusteella (tuomio 26.4.2018/868, KKO:2018:36, H2O MOP) teollisoikeusrikoksen tunnusmerkistö koskee vain nimettyjen kansallisten lakien vastaisia oikeudenloukkauksia, eikä EU-tavaramerkkiasetuksen ja yhteisömalliasetuksen mukaisia tavaramerkki- ja mallioikeuksia. Todennäköisesti tavaramerkkirikkomusta koskevaa säännöstä tulkittaisiin vastaavalla tavalla. Kuten edellä yleisperustelujen jaksossa 2.3, nykytilan arvio on tuotu esiin, EU:n laajuisten yksinoikeuksien sisällyttäminen rangaistussäännökseen olisi perusteltua. Nykytilaan verrattuna säännöksellä laajennettaisiin tavaramerkkirikkomusta koskevan säännöksen soveltamisala kattamaan myös EU-tavaramerkin loukkaus.

Pykälän 1 momentin mukaan joka tahallaan loukkaa tämän lain mukaista yksinoikeutta tavaramerkkiin tai EU-tavaramerkkiasetuksen mukaista yksinoikeutta EU-tavaramerkkiin, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tarkoitettuna teollisoikeusrikoksena, tavaramerkkirikkomuksesta sakkoon. Vaikka yleensä rikosoikeudellisissa säännöksissä pyritään laillisuusperiaatteen vuoksi viittamaan lain tiettyihin pykäliin tai asetuksen tiettyihin artikloihin, jotta teonkuvausta koskeva sääntely olisi mahdollisimman tarkkarajaista ja täsmällistä, tavaramerkin yksinoikeuden sisällöstä johtuen viittaamista tiettyihin pykäliin tai artikloihin ehdotetussa säännöksessä ei pidetä tässä yhteydessä mahdollisena. Jäljempänä käy-

dään läpi tavaramerkin ja EU-tavaramerkin yksinoikeuden kannalta olennaisimmat pykälät tavaramerkkilaissa ja artiklat EU-tavaramerkkiasetuksessa.

Ehdotetun säännöksen sanamuodon mukaan säännös soveltuisi tilanteisiin, joissa tavaramerkkilain mukaista yksinoikeutta tahallaan loukataan. Säännös kattaisi näin ollen kaikki tavaramerkkilain mukaiset yksinoikeudet, joihin kuuluvat kansallisten rekisteröityjen ja vakiinnutettujen tavaramerkkien lisäksi laajalti tunnetut merkit, yhteisö- ja tarkastusmerkit sekä Suomessa voimassa olevat kansainväliset rekisteröinnit. Ehdotetun tavaramerkkilain mukaan yhteisö- ja tarkastusmerkkejä sekä kansainvälisiä rekisteröintejä suojataan tavaramerkkinä, ja niihin pääsääntöisesti sovelletaan, mitä tavaramerkeistä säädetään, joten ne sisältyvät tavaramerkkirikkomusta koskevan säännöksen soveltamisalaan ilman erillistä mainintaakin.

Tavaramerkkirikkomus olisi kyseessä, jos loukkaus kohdistuisi tavaramerkkilaissa suojattuun yksinoikeuteen. Ensisijaisesti kansallisten tavaramerkkien yksinoikeuden sisältö käy ilmi julkisesta tavaramerkkitietokannasta, jota PRH pitää. Tavaramerkkitietokannasta on nähtävissä sekä suojattu merkki että luettelo rekisteröinnin kattamista tavaroista ja palveluista. Koska yksinoikeus koskee tavaramerkkilain mukaan vain tietynlaista käyttöä elinkeinotoiminnassa, tulevat sovellettavaksi tavaramerkkilain yksinoikeutta koskevat säännökset. 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 rekisteröity tai vakiintunut tavaramerkki. Pykälän 2 kohdan mukaan elinkeinotoiminnassa ei ilman tavaramerkin haltijan suostumusta saisi käyttää tavaroiden tai palvelujen tunnuksena merkkiä, joka aiheuttaisi yleisön keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, joka on rekisteröity tai vakiintunut samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita varten. Pykälän 3 kohdassa säädettäisiin laajalti tunnetuille tavaramerkeille annettavasta suojasta. Lakiehdotuksen 6 §:ssä täsmennettäisiin tavaramerkin haltijan kielto-oikeuteen kuuluvat merkin käyttötavat. Lain 7 §:n mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla olisi oikeus kieltää kolmansia osapuolia tuomasta elinkeinotoiminnan yhteydessä tavaroita kolmannelle maasta Suomeen, vaikka tavaroita ei luovutettaisi vapaaseen liikkeeseen. Tällaisen kielto-oikeuden edellytyksenä olisi, että tavaroissa 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 3–9 pykälien sisältöä on kuvattu tarkemmin edellä kyseisten pykälien yksityiskohtaisissa perusteluissa. Tavaramerkin antama suoja koskee vain elinkeinotoimintaa, mistä syystä pelkästään yksityisiä ja henkilökohtaisia tarpeita tyydyttämään tarkoitettu, taloudellista merkitystä vailla oleva valmistus tai käyttö jää yksinoikeussuojan ja siten myös tavaramerkkirikkomussäännöksen ulkopuolelle. Vaikka tavaramerkin antaman yksinoikeuden sisältö periaatteessa käy ilmi edellä kuvatuista pykälistä, on syytä huomioda, että myös muualla laissa olevat säännökset saattavat vaikuttaa tilanteen arvioon. Esimerkiksi lain 15 §:n mukaan aiemman tavaramerkin haltija voi menettää oikeutensa kieltää myöhemmän rekisteröidyn tai vakiintuneen merkin käyttö, jos hän on tietoinen merkin käytöstä, muttei ryhdy viiden vuoden sisällä toimenpiteisiin merkin käytön kieltämiseksi. Tällöin tavaramerkin yksinoikeutta ei voida katsoa loukatun eikä näin ollen tavaramerkkirikkomussäännöskään soveltuisi.

Tavaramerkkirikkomukseen voisi syyllystyä myös se, joka loukkaisi EU-tavaramerkkiasetuksen mukaista yksinoikeutta EU-tavaramerkkiin. Säännös kattaisi näin ollen EU-tavaramerkkien lisäksi myös Euroopan unioniin kohdennetut kansainväliset rekisteröinnit, joista säädetään EU-tavaramerkkiasetuksen XIII luvussa sekä EU-tarkastusmerkit ja EU-yhteisömerkit, joista säädetään EU-tavaramerkkiasetuksen VIII luvussa.

Ensisijaisesti EU-tavamerkin yksinoikeuden sisältö käy ilmi julkisesta tavaramerkkitietokannasta, jota EUIPO pitää. EUIPO:n tavaramerkkitietokannasta on nähtävissä sekä suojattu merkki että luettelo rekisteröinnin kattamista tavaroista ja palveluista. Koska yksinoikeus koskee tavaramerkkilain mukaan vain tietynlaista käyttöä elinkeinotoiminnassa, tulevat sovellettavaksi EU-tavaramerkkiasetuksen yksinoikeutta koskevat säännökset. EU-tavaramerkkiä koskevan yksinoikeuden sisältö määräytyy EU-tavaramerkkiasetuksen perusteella. Asetuksen keskeisiä artikloja yksinoikeuden sisällön määrittämisen kannalta ovat: 9 artikla, jossa säädetään EU-tavamerkin antamista oikeuksista, 10 artikla, jossa säädetään oikeudesta kieltää valmistelutoimet päällysten tai muiden keinojen käytön osalta, 11 artikla, jossa täsmennetään päivä, josta oikeudet tulevat voimaan kolmansiin osapuoliin nähden, 13 artikla, jossa säädetään kiellosta käyttää asiamiehen tai edustajan nimissä olevaa EU-tavaramerkkiä, 14 artikla, jossa säädetään EU-tavamerkin vaikutuksiin kohdistuvista rajoituksista sekä 15 artikla, jossa säädetään EU-tavamerkin tuottamien oikeuksien sammumisesta. Vaikka siihen ei nimenomaisesti viitattaisi, merkityksellinen olisi myös 6 artikla, jonka mukaan EU-tavaramerkki saadaan rekisteröinnillä. Tavaramerkkirikkomukseen voisi syyllystyä myös se, joka loukkaisi yksinoikeutta Euroopan Unionin nimeävään kansainväliseen rekisteröintiin. Unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin vaikutuksista säädetään EU-tavaramerkkiasetuksen 189 artiklassa. Kansainvälisen rekisteröinnin yksinoikeuden määräytymisen kannalta merkityksellisiä ovat lisäksi edellä mainitut, EU-tavaramerkkiä koskevat säännökset. EU-yhteisömerkkejä ja –tarkastusmerkkejä koskevan yksinoikeuden määräytymisen kannalta merkityksellisiä ovat edellä mainittujen säännösten lisäksi muun muassa EU-tavaramerkkiasetuksen 74–75 ja 84–85 artiklat.

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 voimassaolevan tavaramerkkilain 39 §:n 2 momenttiin verrattuna. Muutoksella ei ole tarkoitus muuttaa oikeustilaa.

Pykälän 3 *momentin* mukaan, jos kyse on rekisteröityyn tavaramerkkiin perustuvan oikeuden loukkauksesta, rangaistus tuomitaan vain, jos loukkaus on tapahtunut rekisteröintipäivän jälkeen. Momentin kirjoitusasu on nykyaikaistettu nykyisen tavaramerkkilain 39 §:n 3 momenttiin verrattuna. Kirjoitusasun muutoksella ei ole tarkoitus muuttaa oikeustilaa. Vaikka säännöksen sanamuodossa todetaan vain rekisteröidyt tavaramerkit, säännös soveltuu myös 101 §:n mukaisesti EU-tavaramerkkeihin, jotka on edellä mainituin tavoin sisällytetty tavaramerkkirikkomuksen soveltamisalaan.

Tuomioistuimen toimivalta

75 §. Markkinaoikeuden toimivalta. Pykälässä todettaisiin markkinaoikeuden toimivalta hakemus-, riita- ja valitusasioissa sekä EU-tavaramerkkejä koskevissa asioissa.

Pykälän *1 momentissa* säädettäisiin, että tähän lakiin perustuvat riita- ja hakemusasiat käsitellään markkinaoikeudessa. Säännös vastaa voimassa olevan lain 42 §:ää. Tähän lakiin perustuvilla riita- ja hakemusasioilla viitataan 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 perustuvalla hakemusasialla tarkoitetaan siviiliprosessuaalisista hakemusia. Säännöksessä mainitulla hakemusasialla ei tarkoiteta menettämistä tai mitätöintiä koskevaa hakemusta, joka kuitenkin voi tulla markkinaoikeuden käsiteltäviksi 3 momentin mukaisen valituksen kautta.

Säännös sisältäisi lisäksi voimassa olevaa lakia vastaavan viittaussäännöksen, jonka mukaan riita- ja hakemusasioiden käsittelystä markkinaoikeudessa säädetään oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa (100/2013).

Pykälän *2 momentin* mukaan EU-tavaramerkkiasetuksen 123 artiklassa tarkoitettuna EU-tavaramerkkejä käsittelevänä tuomioistuimena toimii markkinaoikeus. Säännös vastaa sisällöltään voimassa olevan lain 42 §:n 2 momenttia. EU-tavaramerkkiasetuksen mukaan jäsenvaltiot nimeävät alueellaan mahdollisimman rajoitetun määrän kansallisia ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuinta, joiden tehtävänä on hoitaa niille tavaramerkkiasetuksella osoitetut tehtävät. Kansallisten tuomioistuinten tehtävänä on EU-tavaramerkkiasetuksen mukaan muun muassa EU-tavaramerkin loukkaus- ja vahvistuskanteiden käsitteleminen sekä menettämistä ja mitättömyyttä koskevien vastakanteiden käsitteleminen (124 artikla). Toimivallan sisällöstä ja laajuudesta säädetään EU-tavaramerkkiasetuksen X luvun 2 ja 3 jaksossa. Muita tuomioistuinta koskevia säännöksiä ovat muun muassa EU-tavaramerkkiasetuksen 21 artiklan 2 (b) alakohdan (asiamiehen nimiin rekisteröidyn tavaramerkin siirtäminen), 63 artiklan 3 kohta (menettämis- tai mitättömyysvaatimus) sekä 172 artiklan 5 (d) alakohta (talousarvio).

Pykälän *3 momentti* 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.

76 §. Helsingin käräjäoikeuden toimivalta. Ehdotettu säännös vastaisi sisällöltään voimassa olevan lain 43 §:ää.

Pykälän *1 momentin* mukaan syyte rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tarkoitettua yksinoikeutta tavaramerkkiin loukkaavasta teollisoikeusrikoksesta ja tämän lain 74 §:n 1 momentissa tarkoitettua 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 syytettyä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 4 luvun 3 §:n tarkoittamassa tilanteessa.

Pykälän *2 momentin* mukaan edellä 1 momentissa tarkoitettua syyteasian yhteydessä voidaan käsitellä syytteessä tarkoitettua rikoksesta tai rikkomuksesta johtuva 69 §:n mukainen korvaus- ja hyvitysvaatimus sekä 71 §:n 1 ja 2 momentin mukainen muuttamis-, hävittämis- tai takavarikointivaatimus sen estämättä, mitä 75 §: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 (689/1997) 3 luvun säännöksiä.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että tuomioistuimien pysyisi toimivaltaisena tutkimaan 2 momentissa tarkoitetun vaatimuksen, vaikka toimivallan perustaneissa olosuhteissa tapahtuisi muutos vaatimuksen esittämisen jälkeen. Säännös vastaisi, mitä oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 20 §:ssä säädetään yleisesti tuomioistuimien toimivallan säilymisestä riita-asioissa.

77 §. Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto. Ehdotetun säännöksen mukaan 76 §: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.

78 §. Asiantuntijan käyttäminen. Pykälässä säädettäisiin asiantuntijoiden käytöstä Helsingin kärjäoikeudessa. Säännös vastaisi asiallisesti voimassa olevan lain 43 b §:ää.

Pykälän 1 momentin mukaan Helsingin kärjäoikeudella 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 kärjäoikeutta. Asiantuntijan käyttäminen olisi tuomioistuimen omassa harkinnassa. Asiantuntijoita voisi käyttää rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tarkoitetussa teollisoikeusrikosta koskevassa asiassa sekä ehdotetun lain 74 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tavaramerkkirikkomusta koskevassa asiassa.

Pykälän 2 momentin mukaan asiantuntijan olisi annettava kirjallinen lausunto kärjäoikeuden hänelle tekemistä kysymyksistä. Asiantuntija ei olisi tuomioistuimen jäsen eikä kuuluisi asian ratkaisukokoonpanoon, vaan hänen tehtävänänsä olisi antaa kirjallinen lausunto kärjäoikeuden hänelle esittämistä kysymyksistä. Asiantuntija voisi osallistua asiassa mahdollisesti toimitettavaan valmistelutunttoon 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.

79 §. Kanteen vireille tulosta ja ratkaisusta ilmoittaminen Patentti- ja rekisterihallitukselle. Pykälän 1 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 sekä tavaramerkin siirtoa koskevista kanteista. Markkinaoikeuden tulisi näin ollen ilmoittaa sekä menettämistä ja mitättöintiä koskevista kanteista että vahvistuskanteista. Lisäksi markkinaoikeuden tulisi ilmoittaa kanteista, jotka koskevat asiamiehen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta rekisteröimän

tavaramerkin siirtoa tavaramerkin haltijalle 66 §:n mukaisesti. Koska ehdotetun lain 61 §:n mukaan menettämistä tai mitätöintiä koskevaa hakemusta ei oteta PRH:ssa tutkittavaksi tai sen käsittely raukeaa, jos samaa tavaramerkkiä ja samoja asianosaisia 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 2 *momentissa* säädettäisiin Helsingin käräjäoikeuden velvollisuudesta ilmoittaa ratkaisustaan PRH:lle. Säännös vastaisi voimassa olevan lain 44 §:ää. Ehdotetun säännöksen mukaan edellä 76 §: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 käräjäoikeuden olisi lähetettävä PRH:lle jäljennös ratkaisusta sekä samalla ilmoitettava, onko ratkaisu saanut lainvoiman.

8 luku Yhteisö- ja tarkastusmerkit

80 §. Yhteisömerkki ja tarkastusmerkki. Edellä yleisperustelujen jaksossa 2.3, Nykytilan arvio, 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 yhteismerkkillaista. Tästä syystä nykyinen yhteismerkkillaki esitetään kumottavaksi 106 §:ssä.

Ehdotetun lain 2 §:n 3 ja 4 kohdassa säädetään yhteisö- ja tarkastusmerkkien määritelmästä. Voimassaolevassa yhteismerkkillaisissa on käytetty termejä yhteisömerkki, tarkastusmerkki ja yhteismerkki. Yhteismerkkiä on käytetty yhteisnimityksenä puhuttaessa kahdesta edellisestä merkkityyppistä yhdessä. Yhteismerkkitermin käyttöä nykyisessä tarkoituksessaan ehdotetaan luovuttavan. Jatkossa käytettäisiin näin ollen ainoastaan termejä yhteisömerkki ja tarkastusmerkki.

Ehdotettavassa 80 §:ssä säädettäisiin siitä, kuka voi saada yksinoikeuden yhteisö- tai tarkastusmerkkiin ja miten yksinoikeus tarkastusmerkkiin saadaan. Lisäksi pykälässä säädettäisiin yhteisö- ja tarkastusmerkkeihin sovellettavista säännöksistä.

Pykälän 1 *momentissa* säädettäisiin ehdotetun lain ja sen nojalla annettujen säännösten soveltumisesta myös yhteisömerkkeihin ja tarkastusmerkkeihin, ellei tässä luvussa toisin säädetä. Nykyisen yhteismerkkillain 2 §:ssä säädetään vastaavalla tavalla nykyisen yhteismerkkillain ja tavaramerkkillain 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 yhteismerkkillain 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 oikeustoinnissa 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. Vakiinnuttamisesta 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 yhteismerkkin lain 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 tai 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 tavaroiden ja palveluille asettanut.

Voimassaolevan yhteismerkkin lain 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 yhteismerkkin lain 3 §:n 1 momentista poiketen ehdotettu säännös sisältäisi lisäksi tavaramerkkidirektiivin 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti tarkastusmerkin haltijalle asetettujen edellytysten siitä, ettei hakija tai haltija saa itse harjoittaa 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, luovutuksen 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.

81 §. 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 tarkastusmerkkihakemukseen on liitettävä 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, joka koskee yhteisömerkin käyttömääräyksiä. Tarkastusmerkin käyttömääräysten osalta sääntely olisi kansallista sääntelyä. Voimassaolevassa yhteismerkkilaisissa käyttömääräyksistä säädetään 3 §:n 1 momentissa. Voimassaolevasta laista poiketen ehdotetussa säännöksessä lueteltaisiin tarkemmin tietoja, jotka käyttömääräykseen 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 tavarun 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. Säännös liittyy tavaramerkkidirektiivin 31 artiklan 1 kohtaan, jossa säädetään käyttömääräysten yleisen järjestyksen ja hyvän tavan vastaisuudesta hakemuksen hylkäysperusteena. Lainvastaisuuden osalta sääntely olisi kansallista uutta sääntelyä.

82 §. 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 mahdollisim-

man yhdenmukaista molemmissa merkkityypeissä. 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 81 §: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 muutos on hyväksytty ja merkitty tavaramerkkirekisteriin. Voimassa olevassa yhteismerkkilaisissa ei säädetä muutettujen käyttömääräysten voimaantulosta. Sääntely olisi tältä osin uutta sääntelyä, joka perustuu tavaramerkkidirektiivin 33 artiklan 3 kohtaan.

83 §. 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 kohdassa säädettäisiin yhteisö- ja tarkastusmerkkeihin sovellettavista täydentävistä 80 §:n 2 ja 3 momenttiin ja 81 §: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 16–19 §:ssä säädettyjä edellytyksiä. Yleisten hylkäys- ja mitätöintiperusteiden lisäksi yhteisö- tai tarkastusmerkkihakemus voitaisiin hylätä tai rekisteröinti mitätöidä, jos hakemus tai rekisteröinti ei täytä 80 §:n 2 tai 3 momentin tai 81 §: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 81 §: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 3 kohdan perusteella. Direktiivin edellä mainittujen säännösten mukaan tällainen tarkastus- tai yhteisömerkki ei kuitenkaan antaisi haltijalle

jalle 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 kohdassa säädettäisiin yhteisömerkkihakemuksen hylkäämisestä tai rekisteröinnin mitätöinnistä, jos yhteisömerkki olisi omiaan johtamaan harhaan. Säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 31 artiklan 2 kohta ja osin 36 artikla. Harhaanjohtavuudesta hylkäys- ja mitätöintiperusteena säädetään ehdotetun lain 12 §:n 1 momentin 5 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 kohdassa säädettäisiin yhteisö- tai tarkastusmerkkihakemuksen hylkäämisestä tai rekisteröinnin mitätöimisestä, jos tavaramerkkirekisterissä on jo samaa merkkiä koskeva aiempi tavaramerkkihakemus tai -rekisteröinti samoille tavaroille tai palveluille. Säännös olisi kansallista uutta sääntelyä, mutta vastaisi nykyistä PRH:n rekisteröintikäytäntöä. Selvyyden vuoksi asiasta säädettäisiin nimenomaisesti ehdotetussa laissa. Direktiivin 28 artiklan 3 kohdassa säädetään jäsenvaltioille kansallisesta liikkumavarasta niiden edellytysten säätämisessä, joiden perusteella tarkastusmerkkihakemus voidaan hylätä tai rekisteröinti mitätöidä. Ehdotettu säännös olisi kansallisen liikkumavaran mukainen.

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 säädetään 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 merkkityypeinä. Tavalliseen tavaramerkkiinkin olisi saatettu myöntää lisenssejä, 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 edes samalla haltijalla.

84 §. Täydentävät menettämisperusteet. Pykälässä säädettäisiin yhteisö- ja tarkastusmerkkien täydentävistä menettämisperusteista. Menettämisperusteet soveltuisivat yhteisö- tai tarkastusmerkin menettämiseen sekä hallinnollisessa että tuomioistuimenmenettelyssä. Säännöksellä täytäntöönpannaisiin tavaramerkkidirektiivin 35 artikla yhteisömerkkien osalta. Tarkastusmerkki-

en 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 muuttuneita käyttömääräyksiä PRH:lle. Kyseisestä säännöksestä ehdotetaan luovuttavan. Voimassaolevassa yhteismerkilaissa 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 82 §: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 menetetäisiin sen vuoksi, että muutetuista käyttömääräyksistä ei ole ilmoitettu PRH:lle, koska tosiasiaa tällöin ei ole olemassa päteviä muuttuneita käyttömääräyksiä.

Yhteisö- ja tarkastusmerkkejä koskevat samat 46 ja 47 §:ssä säädetyt 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, 82 §: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 valmistelevaan käyttömääräysten vastaisen käytön kieltämisestä, 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 82 §:n 2 momentin vastaisesti. Jos käyttömääräysten muutos on siis merkitty tavaramerkkirekisteriin, vaikka käyttömääräykset eivät olisi sisältäneet 81 §:n 2 momentissa edellytettjä tietoja tai ne olisivat olleet 81 §:n 3 momentin mukaisesti lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaiset, yhteisö- tai tarkastusmerkin rekisteröinti voitaisiin menettää. Rekisteröintiä ei kuitenkaan menetetä, jos yhteisö- tai tarkastusmerkin haltija täyttää 81 §:n 2 ja 3 momentin mukaiset vaa-

timukset tekemällä uuden muutoksen käyttömääräyksiin. Ehdotetulla säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 35 artiklan c kohta.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin mahdollisuudesta menettää yksinoikeus yhteisömerkkiin, jos yhteisömerkin käyttäminen sen käyttöön oikeutettujen toimesta on johtanut siihen, että yhteisömerkki on omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Ehdotetun lain 83 §:n 1 momentin 2 kohdassa 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.

85 §. Yhteisö- tai tarkastusmerkin tosiasiallinen käyttö. Pykälässä säädettäisiin siitä, että yhteisö- tai tarkastusmerkin tosiasialliseksi käytöksi katsottaisiin myös se, että merkkiä käyttää yhteisö- tai tarkastusmerkin käyttöön oikeutettu. Säännös koskee vain rekisteröityjä yhteisömerkkejä sekä tarkastusmerkkejä ja liittyy 46 §:ssä esitettyyn vaatimukseen siitä, että merkkiä tulee käyttää viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä tai käyttö ei saa olla keskeytyneenä yhtäjaksoisesti viittä vuotta, jollei käyttämättömyydelle ole päteviä syitä.

Tosiasiallisen käytön edellytysten täyttymiseen riittää siis, että yhteisö- tai tarkastusmerkin käyttöön oikeutetut henkilöt käyttävät sitä, eikä esimerkiksi yhteisömerkin haltijan itse tarvitse välttämättä käyttää merkkiä. 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 46 §:ssä.

86 §. Merkin tyypin 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 kielto rekisteröidä tarkastusmerkki muuna merkkityyppinä, minkä on tulkittu sallivan yhteisömerkin muuttamisen tavalliseksi tavaramerkiksi tai tarkastusmerkiksi sekä tavallisen tavaramerkin muuttamisen yhteisö- tai tarkastusmerkiksi. Selvytyden vuoksi asiasta säädettäisiin nimenomaisesti laissa.

Säännöksen mukaan tavallinen tavaramerkki voitaisiin muuttaa yhteisö- tai tarkastusmerkiksi. Edellytyksenä muuttamiselle olisi, että merkki ja sen haltija täyttävät samat edellytykset kuin uutta yhteisö- tai tarkastusmerkkiä haettaessa. Hakijan tulisi näin ollen täyttää sille 80 §:n 2 tai 3 momentissa asetetut edellytykset ja toimittaa 81 §:ssä edellytetyt selvitykset, käyttömääräykset ja mahdolliset säännöt. Merkin tulisi täyttää yhteisö- tai tarkastusmerkin tehtävät, eli 2 §:n 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 83 §:ssä säädettyjä täydentäviä hylkäysperusteita. Merkki ei saisi näin ollen muuttua merkkityypin muutoksen johdosta esimerkiksi harhaanjohtavaksi.

Yhteisömerkki voitaisiin muuttaa tarkastusmerkiksi, mikäli haltija täyttää tarkastusmerkin haltijalle asetetut vaatimukset. Haltijan tulisi olla 80 §:n 3 momentissa edellytetyn mukainen ja toimittaa 81 §: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 tai palveluja varten.

Yhteisömerkki voitaisiin muuttaa myös tavalliseksi tavaramerkiksi. Yhteisömerkin muuttamiselle tavalliseksi tavaramerkiksi ei olisi mitään erityisiä edellytyksiä eikä haltijalta tällöin edellytettäisi erillisiä selvityksiä.

Mikäli tavaramerkin tai yhteisömerkin haltija täyttäisi kaikki 1 momentissa säädetyt edellytykset, PRH muuttaisi tavaramerkkirekisteriin rekisteröinnin merkkityypin. Muutos ei vaikuta rekisteröinnillä saadun yksinoikeuden voimassaoloon, alkamispäivään tai tosiasiallista käyttöä koskeviin vaatimuksiin. Merkin tosiasiallista käyttöä arvioidaan sen merkkityypin mukaan kuin se minäkin hetkenä on rekisteriin merkitty.

Pykälän 2 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 valvontavollisuutta kuulu. Näin ollen tarkastusmerkkiä ei tule voida muuttaa toisen tyyppiseksi merkiksi.

87 §. *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 täytännönpannaan 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 tai sopimuksen perusteella henkilö, jolla on oikeus käyttää yhteisö- tai tarkastusmerkkiä, 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 tai jos käyttöön oikeutetun ja yhteisö- tai tarkastusmerkin haltijan välillä asiasta on sovittu. Suostumus oikeudellisten toimenpiteiden käynnistämiseen voitaisiin antaa esimerkiksi osapuolten välisessä sopimuksessa, käyttömääräyksissä, yhteisön säännöissä tai erillisenä.

Yhteisö- tai tarkastusmerkkiin käyttöön oikeutettu voi kuitenkin aloittaa oikeudelliset toimenpiteet myös, jos yhteisö- tai tarkastusmerkin haltija ei saatuaan tiedon yhteisö- tai tarkastusmerkin loukkauksesta itse ryhdy kohtuullisessa ajassa toimenpiteisiin loukkauksen suhteen. Yhteisö- tai tarkastusmerkin käyttöön oikeutetun on tullut ilmoittaa havaitsemastaan loukkauksesta yhteisö- tai tarkastusmerkin haltijalle ja varata tälle mahdollisuus ryhtyä itse toimenpiteisiin.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin yhteisö- tai tarkastusmerkkiä käyttävän vahingonkorvaus-oikeudesta. 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 yhteisömerkkilain 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.

9 luku Kansainväliset rekisteröinnit

Kansainvälinen rekisteröintijärjestelmä

88 §. *Kansainvälisen rekisteröinnin hyväksyminen ja julkaiseminen.* Tavaramerkkidirektiivi ei sisällä erityistä sääntelyä kansainvälisistä rekisteröinneistä. Kansainvälisiä rekisteröintejä koskevaa sääntelyä perustuu Madridin pöytäkirjaan. Ehdotetussa säännöksessä säädettäisiin kansainvälisen toimiston ja PRH:n toimivallan jaosta sekä ehdotetun lain säännösten soveltumisesta myös kansainvälisiin rekisteröinteihin. Kansainvälinen toimisto on määritelty ehdotetun lain 2 §:n 5 kohdassa, ja sillä tarkoitetaan Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO:n) kansainvälistä henkisen omaisuuden toimistoa. Kansainvälisistä rekisteröinneistä määrätään 14 päivänä huhtikuuta 1891 tehtyyn tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan sopimukseen liittyvässä 27 päivänä kesäkuuta 1989 tehdyssä 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 hakemuskasut 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 28 §:n 6 momentin mukaan kansainvälisen rekisteröinnin hakija, jolla ei ole kotipaikka Euroopan talousalueella, tarvitsee asiamiehen ainoastaan, jos hän haluaa antaa lausunnon PRH:lle.

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 verkkosivuillaan tai muulla yleisesti saatavilla olevalla tavalla. Voimassaolevasta 53 §:n 2 momentista poiketen ehdotetussa säännöksessä PRH:n ei edellytettäisi pitävän luetteloa Suomessa voimassa olevista kansainvälisistä rekisteröinneistä, vaan julkaiseminen olisi riittävää. Jäljempänä 92 §: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 verkkosivuillaan tai muulla yleisesti saatavilla olevalla tavalla.

PRH on Suomessa se viranomainen, joka suorittaa kansainvälisiin hakemuksiin ja rekisteröintiin liittyvät toimenpiteet ja tehtävät. Jäljempänä säädetyn 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 rekisteröintiin liittyvät tehtävät tässä luvussa esitetyn sekä Madridin pöytäkirjassa ja sen soveltamissäännöissä määrätyn mukaisesti.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ehdotetun lain ja sen nojalla annettujen säännösten 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

89 §. 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 voimassaolevan lain 54–55 §:ää. Voimassaolevan lain 54 §:n 2 momentista poiketen ehdotetussa pykälässä ei säädettäisi EU-tavaramerkkiin tai EU-tavaramerkkihakemukseen perustuvan 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 soveltamissääntöihin.

Kansainvälistä rekisteröintiä voivat hakea Suomen kansalaiset sekä ne luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, joilla on kotipaikka Suomessa. Lisäksi kansainvälistä rekisteröintiä voivat hakea yhteisöt, 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 saattaa haluta 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 soveltamissäännöissä mainitut tiedot. Hakemuksessa ilmoitetaan mm. tavarat ja palvelut, joille suojaa haetaan sekä maat tai yhteisöt, joiden alueelle suojaa haetaan.

Madridin pöytäkirjan soveltamissääntöjen 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 90 §:n mukaisesti kansainväliselle toimistolle eteenpäin hakemusta, mikäli pykälässä mainitut edellytykset eivät täyty.

Kansainvälisen rekisteröinnin alueellista suojaa voi laajentaa rekisteröinnin jälkeenkin Madridin pöytäkirjan 3 ter 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 3 b artiklassa ja soveltamissäännöissä. Alueellista laajentamista koskeva pyyntö voidaan toimittaa PRH:n kautta kansainväliselle toimistolle tai kansainvälisen rekisteröinnin haltijan toimesta suoraan kansainväliselle toimistolle.

90 §. *Kansainvälisen hakemuksen vastaavuusedellytykset.* 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 tavarat 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 voimassaolevan lain 56 §:n 2 momenttia. Voimassaolevan lain 56 §:n 2 momentista poiketen kansainvälinen hakemus kuitenkin raukeaisi eikä jäisi sillensä. Ehdotetun lain 21 §:ssä on vastaavalla tavalla säädetty kansallisten tavaramerkkihakemusten osalta, että tavaramerkkihakemus raukeaa, mikäli hakija ei määrääjässä vastaa hänelle toimitettuun kehotukseen. Tältä osin olisi yhdenmukaista, että kansainvälinen rekisteröintikin raukeaisi hakijan jättäessä vastaamatta kokonaan hänelle osoitettuun kehotukseen.

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 89 §:n mukaisesti. PRH kehottaisi hakijaa korjaamaan puutteet uhalla, että kansainvälinen hakemus raukeaisi. PRH:n asettaman määrääjän 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. Selvyydeksi todettakoon, että ehdotetun lain 22 §:n mukaista rau-

enneen tavaramerkkihakemuksen käsittelyn jatkamista koskevaa säännöstä ei sovelleta rauenneeseen kansainväliseen hakemukseen.

Ellei kansainvälinen hakemus vastaisi hakijan tekemän korjauksen jälkeenkään hakijan Suomessa tekemää tavaramerkkihakemusta tai -rekisteröintiä, tai jos hakijan ei 89 §: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 määräaika, 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 kansainvälisen 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).

91 §. *Kansallisen rekisteröinnin voimassaolon päättymisestä ilmoittaminen.* Pykälässä säädettäisiin PRH:n ilmoitusvelvollisuudesta kansainväliselle toimistolle, jos kansainvälisen rekisteröinnin perusteena olevan kansallisen rekisteröinnin voimassaolo tai kansallisen hakemuksen vireillä olo on päättynyt.

Kansainvälinen rekisteröinti on viiden vuoden ajan riippuvainen sen perusteena olevasta kansallisesta rekisteröinnistä tai hakemuksesta. Jos kansainvälisen rekisteröinnin perusteena olevan rekisteröinnin tai hakemuksen voimassaolo on päättynyt viiden vuoden kuluessa kansainvälisen rekisteröinnin rekisteröintipäivästä esimerkiksi hakemuksen peruuttamisen, hylkäyspäätöksen, väitteen tai menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen tai kanteen johdosta, myös kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo päättyy vastaavilta osin (central attack). Kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo päättyy myös, jos esimerkiksi rekisteröinnin hylkäämiseen, menettämiseen tai mitätöintiin johtava väite, kanne, valitus tai menettämistä tai mitätöintiä koskeva hakemus 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.

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 päättynyt viiden vuoden kuluessa kansainvälisen toimiston kansainväliselle rekisteröinnille antamasta rekisteröintipäivästä. Ilmoituksessaan PRH pyytäisi samalla kansainvälisen rekisteröinnin kumoamista kansainvälisen toimiston rekisteristä siltä osin kuin kansallinen tavaramerkki tai tavaramerkkihakemus on lakannut.

Suomeen kohdennettu kansainvälinen rekisteröinti

92 §. Kansainvälisen rekisteröinnin tutkiminen. Pykälässä säädettäisiin Suomeen kohdennetun kansainvälisen rekisteröinnin hylkäysperusteiden tutkimisesta, 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 hylkäysperusteiden tutkimisesta. 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. Vastanotettuaan 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 määräajassa. 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 tarkoitetusta 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 lausunnosta 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 lausunto PRH:n kieltäytymisilmoituksen johdosta. Ellei lausunnossa esitetä sellaisia seikkoja, joiden perusteella tavaramerkin voitaisiin katsoa täyttävän tämän lain mukaiset rekisteröintiedellytykset tai muuten korjata puutteellisuutta, josta kieltäytymisilmoituksessa on huomautettu, 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 lausuntoa. Ehdotettu säännös vastaa asiallisesti voimassa olevan lain 56 b §:n 3 momenttia.

Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija ei määräajassa antaisi lausuntoa, kansainvälinen rekisteröinti ei tulisi lainkaan voimaan Suomessa, tai se tulisi voimaan ainoastaan niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita kieltäytymisilmoitus 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 lausuntoa. PRH:n antamasta aiemmasta kieltäytymisilmoituksesta tai PRH:n kansainväliselle toimistolle toimittamasta lopullisesta päätöksestä kansainvälisen rekisteröinnin haltija näkee, tuleeeko kansainvälinen rekisteröinti voimaan Suomessa ja missä laajuudessa. Kieltäytymisilmoituksessa todettaisiin lisäksi kansainvälisen rekisteröinnin haltijan vastaava mahdollisuus asian uudelleen käsittelyyn 22 §: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 saatavilla 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 24 §:n mukaisesti. Kansainvälinen rekisteröinti julkaistaisiin PRH:n verkkosivuilla tai muulla yleisesti saatavilla olevalla tavalla, jos esimerkiksi verkkosivut eivät olisi käytettävissä. Kansainvälisen rekisteröinnin julkaisemisesta olisi mainittava kansainvälisen toimiston kansainväliselle rekisteröinnille antama päivä, josta rekisteröinnin oikeusvaikutus 94 §:n mukaisesti alkaisi. Kansainvälisen toimiston antama päivä on joko rekisteröintipäivä tai rekisteröinnin laajentamispäätöksen kirjaamispäivä. Kansainvälisen rekisteröinnin julkaisemisesta alkaa väiteaika, joka on 32 §: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 32 §:ssä, jota sovelletaan myös kansainvälisiin 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.

93 §. *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 31–35 §: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 toimittamisesta. Kansainvälinen toimisto toimittaa PRH:n ilmoituksen väitteestä kansainvälisen rekisteröinnin haltijalle. 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 lausunnon väitteen johdosta. Asia on todettu ehdotetun 31 §:n perusteluissa. Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija, jolla ei ole kotipaikkaa Eu-

roopan talousalueella, haluaa antaa asiassa lausuntonsa PRH:lle, hänellä tulee olla ehdotetun lain 28 §:n 6 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. Jos kansainväliselle rekisteröinnille ei olisi Suomessa estettä, väite hylättäisiin. Säännös poikkeaisi väitteen ratkaisemiseen pääsääntöisesti sovellettavasta 31 §: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. Voimassa olevan lain 56 d §:n 3 momentista poiketen lainvoimaista väitepäätöstä ei kuulutettaisi eikä säännöksessä mainittaisi kansainvälisen rekisteröinnin merkitsemisestä luetteloon. PRH tekisi väite-ratkaisun 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 kansainväliselle toimistolle, ettei kansainvälinen rekisteröinti ole väitteen johdosta voimassa Suomessa, 18 kuukauden kuluessa kansainvälisen toimiston 92 §: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 myöhemminkin. Tällöin ilmoitus väitteestä olisi tehtävä kansainväliselle toimistolle kuukauden kuluessa väiteajan päättymisestä.

94 §. Kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo ja oikeusvaikutus. Pykälässä säädettäisiin Suomessa voimassa olevaksi hyväksytyn kansainvälisen rekisteröinnin suojan alkamispäivästä, kestosta ja uudistamisesta. Kansainvälisen rekisteröinnin suojan alkamispäivästä säädetään 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 90 §: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 hakemusta ei ole toimitettu kansainväliseen toimistoon ennen kuin kaksi kuukautta on kulunut hakemuksen jättämisestä, rekisteröintipäiväksi merkitään päivä, jol-

loin kansainvälinen hakemus saapuu kansainväliseen toimistoon. Jos kyse on kansainvälisen rekisteröinnin myöhemmästä alueellisesta laajentamisesta, jossa Suomi on nimetty, kansainvälinen rekisteröinti saa suojaa kansainvälisessä toimistossa tapahtuneesta laajentamispöytäkirjan kirjaamispäivästä alkaen. Kansainvälinen rekisteröinti voi saada suojaa myös kansainvälisen toimiston rekisteriin merkitystä etuoikeuspäivästä alkaen Pariisin sopimuksen mukaisten etuoikeusedellytysten täyttyessä.

Suomessa voimassa olevalla kansainvälisellä rekisteröinnillä on samat oikeusvaikutukset kuin kansallisella tavaramerkkirekisteröinnillä. Kansainvälisen rekisteröinnin haltija voi näin ollen käyttää esimerkiksi kielto-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 hyväksytyn 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.

95 §. *Kansainvälisen rekisteröinnin menettäminen tai mitätöinti.* Pykälässä säädettäisiin menettämistä tai mitätöintiä koskevan ratkaisun ilmoittamisesta kansainväliselle 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 Suomen osalta samoilla perusteilla kansallisessa hallinnollisessa menettämistä tai mitätöintimenettelyssä tai tuomioistuinmenettelyssä kuin kansallinen tavaramerkki. Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija, jolla ei ole kotipaikka Euroopan talousalueella, haluaa antaa lausuntonsa PRH:lle hallinnollisessa menettämistä tai mitätöintiasiaassa, hänellä tulee olla ehdotetun lain 28 §:n 6 momentin mukaisesti asiamies, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella. Jos kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo Suomessa 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 menettamisestä tai mitätöinnistä seuraavat muutokset.

96 §. *Kansallisen rekisteröinnin 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 4a artiklaan ja soveltamissääntöjen 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 kansallisen rekisteröinnin perusteella, vaan haltija voisi edelleenkin vedota aikaisempaan suojaan kansallisen rekisteröinnin käsittämien tavaroiden ja palvelujen suhteen (Madridin pöytäkirjan 4a 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 päätäntävallassa olisi muun muassa, pyytäisikö hän kansallisen tavaramerkin poistoa tavaramerkkirekisteristä, minkä rekisteröinnin uudistaisi tai mihin rekisteröinteihin vetoaisi.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kansallisen rekisteröinnin korvaamisen merkitsemisestä 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 kansallisen rekisteröinnin, merkittäisiin tavaramerkkirekisteriin (Madridin pöytäkirjan 4a artiklan 2 kohta). PRH ilmoittaisi korvaamisen merkinnästä kansainväliselle toimistolle.

97 §. Kansainvälisen rekisteröinnin poistaminen. Pykälässä säädettäisiin kansainvälisen rekisteröinnin poistamisesta rekisteristä. 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.

98 §. Kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolon päättymisen sen perusteena olevan kansallisen tavaramerkin voimassaolon päättymisen vuoksi. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin lakanneen kansainvälisen rekisteröinnin hakemisesta kansallisena tavaramerkkinä. Säännös perustuu Madridin pöytäkirjan 6 artiklan 2–4 kohtiin ja 9 d artiklaan. Ehdotettu säännös vastaa asiallisesti voimassa olevan lain 56 i §:ää. Edellä 91 §:n perusteluissa mainituin tavoin kansainvälinen rekisteröinti on viiden vuoden ajan riippuvainen sen perusteena olevasta kansallisesta tavaramerkkihakemuksesta tai -rekisteröinnistä (ns. central attack). Suomessa voimassa ollut kansainvälinen rekisteröinti voidaan kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolon päättymisen jälkeen korvata kansallisella rekisteröinnillä, jolla on sama etuoikeus kuin kansainvälisellä rekisteröinnillä, jos pykälän 1 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 vaatimukset, ja hakijan tulee suorittaa siitä säädetyt maksut. Mikäli nämä edellytykset täyttyisivät, kansallinen tavaramerkkihakemus saisi hakemispäiväkseen kansainvälisen rekisteröinnin 94 §:n 1 momentin mukaisen päivän eli joko kansainvälisen toimiston antaman rekisteröintipäivän tai alueellista laajentamista koskevan pyynnön kirjaamispäivän. Elleivät edellytykset täyttyisi, kansallinen rekisteröintihakemus voitaisiin luonnollisesti kuitenkin tehdä, mutta etuoikeus alkaisi normaalisti hakemuksen 16 §:n 3 momentin mukaisesta hakemispäivästä.

Pykälän 2 momentissa todettaisiin, että PRH merkitsisi tavaramerkkirekisteriinsä, että kansallinen hakemus on perustunut kansainväliseen rekisteröintiin. Voimassaolevan lain 56 i §:stä poiketen ehdotetun säännöksen 2 momentissa ei edellytettäisi, että PRH kuuluttaisi siitä, että kansallinen hakemus on perustunut kansainväliseen rekisteröintiin. Asia ainoastaan merkittäisiin tavaramerkkirekisteriin.

99 §. *Kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolon päättymisen sopimuksesta irtisanoutumisen vuoksi.* Pykälässä säädettäisiin kansainvälisen rekisteröinnin hakemisesta kansallisena tavaramerkkinä tilanteessa, jossa kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo on päättynyt Madridin pöytäkirjan sopimuspuolen irtisanomisesta johtuen. Madridin pöytäkirja on määritelty edellä 88 §: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 sopimuspuolista 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 sopimuspuolen irtisanominen Madridin pöytäkirjasta tuli voimaan. Li-

säksi kansallisen hakemuksen käsittämien tavaroiden ja palvelujen on tullut sisältyä Suomessa voimassa olleeseen kansainväliseen rekisteröintiin. Hakemuksen tulee lisäksi muutoin täyttää rekisteröinnille asetetut vaatimukset, ja hakijan tulee suorittaa siitä säädetyt maksut. Elleivät edellytykset täytyisi, voitaisiin kansallinen hakemus kuitenkin tehdä, mutta etuoikeus alkaisi tällöin 16 §:n 3 momentin mukaisesta hakemispäivästä.

Pykälän 2 momentissa todettaisiin, että PRH merkitsisi tavaramerkkirekisteriinsä, että kansallinen hakemus on perustunut kansainväliseen rekisteröintiin.

10 Luku Erinäiset säännökset

100 §. Patentti- ja rekisterihallituksen muutoksenhakuoikeus. Pykälässä säädettäisiin PRH:n valitusoikeudesta. Säännös olisi uusi. Säännöksellä mahdollistettaisiin, että PRH voisi hakea valittamalla muutosta sellaisiin markkinaoikeuden päätöksiin, joissa markkinaoikeus on kumonnut tai muuttanut PRH:n aiemman päätöksen. Tällä hetkellä PRH:lla ei ole ollut valitusoikeutta, ja se on muutamissa tilanteissa joutunut hakemaan markkinaoikeuden päätöksen purkamista hallintolainkäyttölain 63 §:n mukaisesti korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jos markkinaoikeuden päätös on ollut PRH:lle mahdoton toteuttaa tai vahvasti aiemman linjan vastainen. Valitusmahdollisuus antaisi PRH:lle joustavamman mahdollisuuden saada sille merkitykselliseen asiaan korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu.

Hallintolainkäyttölain 6 §:n 2 momentin mukaan viranomaisella on valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen. Hallintolainkäyttölakia ollaan ehdotettu uudistettavaksi (Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräksi siihen liittyviksi laeiksi HE 29/2018). Tuossa hallituksen esityksessä viranomaisen yleisestä valitusoikeudesta säädettäisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 7 §:ssä, eikä muutoksella olisi tarkoitus muuttaa viranomaisen valitusoikeuden laajuutta. Yleissäännöksessä tarkoitettu viranomaisen valitusoikeus liittyy vain tilanteisiin, joissa viranomaiselle on laissa nimenomaan säädetty erityinen valvontatehtävä ja valitusoikeus on yleisen edun vuoksi tarpeen tämän valvontatehtävän hoitamiseksi. Lisäksi kyseisessä hallituksen esityksessä ehdotetaan lakiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 109 §:n 2 momenttiin viranomaisen muutoksenhakuoikeutta hallintotuomioistuinten päätöksistä, joilla viranomaisen päätös on kumottu tai muutettu. Tämä säännös vastaisi asiallisesti tavaramerkkilakiin ehdotettua 100 §:n mukaista säännöstä. Koska kyseistä hallituksen esitystä ei ole tavaramerkkilakia koskevan hallituksen esityksen käsittelyyn mennessä hyväksytty, ehdotetaan PRH:n muutoksenhakuoikeudesta säädettävän erikseen myös tavaramerkkilaisissa. PRH:lla on vastaava valitusoikeus sen toimiessa valvontaviranomaisena tekijänoikeuden yhteishallinnointiasioihin liittyen (Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista 1494/2016 61.3§).

Perustuslakivaliokunta on pitänyt viranomaisen muutoksenhakuoikeutta hallintolainkäyttöjärjestelmässä poikkeuksellisenä ja katsonut etenkin viranomaisen yleisen muutoksenhakuoikeuden voivan muodostua ongelmalliseksi perustuslain 21 §:n 1 momentissa vaaditun asianmukaisen menettelyn kannalta, koska tällöin viranomaisen saatetaan nähdä asianomaisen muodolliseksi vastapuoleksi (PeVL 4/2004 vp, s. 10/I, PeVL 36/2004 vp, s. 4/II, PeVL 37/2004 vp, s. 3/II). Valiokunta on toisaalta pitänyt viranomaisen muutoksenhakuoikeutta perustuslain näkökulmasta ongelmattomana, jos se on lailla rajoitettu esimerkiksi oikeuskäytännön yhtenäisyyden ylläpitoon liittyviin perusteisiin (PeVL 4/2004 vp, s. 10/I). Valituslupa perustuvaa viranomaisen muutoksenhakuoikeutta ei ole tältä osin pidetty perustuslain kannalta ongelmallisena (PeVL 4/2005 vp). Oikeusministeriön laatimassa hallintolainkäytön kehittämisohjelmassa 2004-2007 (s.30) on myös todettu tarve laajentaa viranomaisen valitusoikeutta.

Valitusoikeus rajoittuisi tilanteisiin, joissa PRH:n päätös on kumottu tai sitä on muutettu markkinaoikeudessa. Ehdotettu säännös sisältäisi lisäksi viittauksen oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momenttiin, jonka mukaan valitus on tehtävä 30 päivän määräajassa ja valitus edellyttää valitusluvan saamista korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

101 §. EU-tavaramerkki. Pykälässä säädettäisiin selvennykseksi siitä, mitä säännöksiä sovelletaan myös EU-tavaramerkkeihin. Voimassaolevassa laissa ei ole erikseen todettu, mitkä säännökset soveltuvat EU-tavaramerkkeihin. Vaikka tämän ei ole katsottu tuottavan käytännössä ongelmia, ehdotetaan oikeustilaa selventävää säännöstä EU-tavaramerkkeihin sovellettavista säännöksistä.

EU-tavaramerkkiasetuksen johdanto-osan perustelukappaleen 31 mukaan ”jäsenvaltioiden olisi EU-tavaramerkkien suojan varmistamiseksi kansallisen järjestelmänsä huomioon ottaen nimettävä mahdollisimman rajallinen määrä ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuimia, joilla on toimivalta EU-tavaramerkin loukkausta ja voimassaoloa koskevissa asioissa.” Suomessa tämä EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin on markkinaoikeus, kuten ehdotetun lain 75 §:n 2 momentissa todetaan. Lisäksi EU-tavaramerkkiasetuksen johdanto-osan 32 perustelukappaleessa todetaan, että ”on välttämätöntä, että EU-tavaramerkin voimassaoloa ja loukkausta koskevien päätösten oikeusvaikutus ulottuu koko unioniin, sillä tämä on ainoa keino välttää tuomioistuinten ja viraston keskenään ristiriitaiset päätökset ja varmistaa, ettei EU-tavaramerkkien yhtenäistä luonnetta heikennetä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 säännöksiä olisi sovellettava kaikkiin EU-tavaramerkkiin liittyviin riita-asioihin, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.” EU-tavaramerkkiasetuksen 1 artiklan 2 kohdan mukaan EU-tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi ja sen käyttö voidaan kieltää ainoastaan koko unionissa.

EU-tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen toimivallasta säädetään EU-tavaramerkkiasetuksen 124–138 artikloissa. Edelläkin todetun mukaisesti kansallisella tuomioistuimella olisi toimivalta lähinnä EU-tavaramerkin loukkausta ja voimassaoloa koskevissa asioissa. EU-tavaramerkkiasetuksen 124 artiklan mukaan EU-tavaramerkkejä käsittelevillä tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta:

- a) kaikissa loukkauskanteissa ja – jos kansallinen laki ne sallii – EU-tavaramerkin loukkauksen uhkaa koskevissa kanteissa;
- b) vahvistuskanteissa, jotka koskevat sitä, että loukkausta ei ole tapahtunut, jos kansallinen laki ne sallii;
- c) kanteissa, jotka ovat seurausta 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista toimista;
- d) 128 artiklassa tarkoitetuissa EU-tavaramerkin menettämistä ja mitättömyyttä koskevissa vastakanteissa.

Lisäksi 134 artiklassa todetaan, että ”Jäsenvaltiossa, jonka tuomioistuimet ovat toimivaltaisia 122 artiklan 1 kohdan mukaisesti, muut kuin 124 artiklassa tarkoitettut kanteet käsitellään tuomioistuimissa, jotka olisivat alueellisesti ja asiallisesti toimivaltaisia, jos kyseessä olisi kyseisessä valtiossa rekisteröityjä kansallisia tavaramerkkejä koskevat kanteet.”

Ehdotettu säännös sisältäisi viittauksen tavaramerkin loukkausta koskeviin säännöksiin. EU-tavaramerkkeihin sovellettaisiin näin ollen 62–64, 68–72 ja 74 §:ää. EU-tavaramerkkien loukkauksasioiden yhteydessä voidaan soveltaa myös tavaramerkkejä koskevien väliaikaisten ja

suojaavien toimenpiteiden toteuttamista koskevia säännöksiä, mikä todetaan myös tavaramerkkiasetuksen 131 artiklassa. Lisäksi ehdotetussa säännöksessä todettaisiin, että EU-tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevan vastakanteen vireillepanoon sovellettaisiin 58 §:n säännöstä. EU-tavaramerkin menettäminen ja mitätöinti pääsääntöisesti ratkaistaan EUIPO:ssa, mutta vastakanteen myötä asia voi tulla ratkaistavaksi myös kansallisessa tuomioistuimessa. Mitätöintiä koskevan vastakanteen sijaan EU-tavaramerkin haltija voisi lisäksi vaatia tuomioistuinta velvoittamaan asiamiehelle ilman EU-tavaramerkin haltijan suostumusta rekisteröidyn EU-tavaramerkin luovuttamista haltijalle 66 §:n mukaisesti. EU-tavaramerkkiasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdan EU-tavaramerkin haltija voi osoittaa mitätöintivaatimuksen sijasta tällaisen siirtoa koskevan pyynnön EUIPO:n sijasta myös kansalliselle tuomioistuimelle. PRH ei voisi tällaisia siirtopyyntöjä käsitellä, sillä asia kuuluu EU-tavaramerkkiasetuksen mukaisesti tuomioistuimen yksinomaiseen toimivaltaan.

EU-tavaramerkkiasetuksen 129 artiklan mukaan EU-tavaramerkkiä koskevaa asiaa käsitellessään tuomioistuin soveltaa ensisijaisesti tavaramerkkiasetusta ja toissijaisesti kansallista lainsäädäntöä. EU-tavaramerkkiasetuksen 17 artiklassa todetaan, että EU-tavaramerkkien vaikutukset määräytyvät EU-tavaramerkkiasetuksen mukaan. Muutoin EU-tavaramerkkiin kohdistuviin loukkauksiin sovelletaan kansallisen tavaramerkin loukkauksia koskevaa kansallista lainsäädäntöä EU-tavaramerkkiasetuksen X luvun säännösten mukaisesti.

Ehdotetussa pykälässä nimenomaisesti mainittujen tilanteiden lisäksi EU-tavaramerkki voi tulla kansallisen tavaramerkkihakemuksen tai kansainvälisen rekisteröinnin esteeksi 13 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa mainituin tavoin ja se voi olla perusteena kansallisen tavaramerkin tai kansainvälisen rekisteröinnin mitätöinnille. Väite- ja mitätöintitilanteissa EU-tavaramerkin haltijan tulisi myös osoittaa merkkinsä tosiasiallinen käyttö 34 ja 49 §:n mukaisesti.

102 §. EU-tavaramerkin muuntaminen. Pykälässä säädettäisiin EU-tavaramerkin, EU-tavaramerkkihakemuksen tai Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin muuntamisesta kansalliseksi tavaramerkkihakemukseksi. Säännöksessä mainitulla EU-tavaramerkkivirastolla tarkoitetaan Euroopan unionin teollisoikeuksien virastoa (EUIPO), joka on määritelty 27 §:n 3 momentissa. EU-tavaramerkin muuntaminen perustuu EU-tavaramerkkiasetuksen 139–141 ja 202 artiklaan. Säännös vastaisi pääosin voimassa olevan lain 57 a §:ää.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin edellytyksistä, joiden mukaisesti EUIPO:n PRH:lle toimitettava pyyntö käsiteltäisiin kansallisena tavaramerkkihakemuksena. Pynnön 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 16 §:n 4 momentin mukainen käsittelykieli. Hakijan olisi myös ilmoitettava osoite, josta hakijan tavoittaa Euroopan talousalueella ja toimitettava tavaramerkistä edellä 16 §:n 2 momentin 3 kohdan mukainen kuvaus.

Pykälän 2 momentin mukaan PRH:n tulee EUIPO:lta muuntamista koskevan pyynnön vastaanottamisen jälkeen varata hakijalle kahden kuukauden määräaika toimittaa 1 momentissa vaaditut tiedot.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin muunnetun tavaramerkin etuoikeuden määräytymisestä. Hakemuksella, joka perustuu EU-tavaramerkin tai EU-tavaramerkkihakemuksen muuntamiseen, katsottaisiin olevan sama hakemispäivä, etuoikeus ja aiemmuus Suomessa kuin EU-tavaramerkillä tai EU-tavaramerkkihakemuksella. Hakemuksella, joka perustuu Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin muuntamiseen, katsottaisiin olevan hakemis-

päivänä kansainvälisen rekisteröinnin tai sen Euroopan unioniin kohdistuvan myöhemmän nimeämisen päivä sekä kansainvälisen rekisteröinnin etuoikeudet ja aiemmuudet soveltuvilta osin.

103 §. Tiedoksianto. Pykälässä säädettäisiin asiakirjan ja päätöksen tiedoksiannosta siinä tilanteessa, ettei asiakirjaa tai päätöstä saada annettua yleisesti noudatettujen tiedoksiantotavoin tiedoksi. Voimassaolevan lain 50 a §:n mukaan PRH voi suorittaa tiedoksiannon kuuluttamalla siitä tavaramerkkilehdessä, jos päätöstä ei ole saatu annettua tiedoksi ilmoitettuun osoitteeseen. Kuten muun muassa edellä 24 §:n perusteluissa todetaan, erillisestä kuuluttamisesta tavaramerkkilehdessä ehdotetaan luovuttavan ja asioista ilmoitettavan julkaisemalla niitä PRH:n verkkosivuilla. Tavaramerkkilehti julkaistaan tälläkin hetkellä ainoastaan PRH:n verkkosivuilla, joten muutos ei olisi käytännössä merkittävä. Hallintolain 62 §:n mukainen yleistiedoksiannosta koskeva menettely, joka sisältää asiakirjan nähtäville asettamisen viranomaisessa ja virallisessa lehdessä ilmoittamisen, on kankea, ja on epävarmaa, missä määrin se tavoittaa asianosaiset. Tämän vuoksi ehdotetaan säädettävän poikkeuksesta hallintolain 62 §:ään, minkä mukaan PRH voisi antaa asiakirjan tai päätöksen tiedoksi julkaisemalla asiaa koskevan ilmoituksen verkkosivuillaan tai muulla asianmukaisella tavalla, jos asiakirjaa tai päätöstä ei olisi saatu annettua tiedoksi asiasta riippuen tavanomaisena tai todisteellisena tiedoksiannona. Käytännössä päätökset julkaistaisiin PRH:n verkkosivuilla olevassa palvelussa. Jos tiedoksiannosta ei voitaisi suorittaa julkaisemalla ilmoitus PRH:n verkkosivuilla esimerkiksi niitä koskevien tekstien häiriöiden vuoksi, tiedoksianto tulisi kuitenkin suorittaa riittävän tehokkaasti siten, että tiedonvälitysvelvollisuus tulisi asianmukaisesti täytettyä. Muu asianmukainen tapa voisi olla esimerkiksi julkaisu valtakunnallisessa lehdessä. Päätös tai muu asiakirja katsottaisiin annetun tiedoksi ilmoituksen julkaisemishetkellä.

104 §. Koneellinen allekirjoitus. Ehdotetun säännöksen mukaan PRH:n päätös tai muu asiakirja, joka olisi valmistettu automaattisen tietojenkäsittelyn avulla, voitaisiin allekirjoittaa koneellisesti. Tästä olisi 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 8 kohdan mukaan viranomaisen laatima päätös, lausunto, toimituskirja ja viranomaisen sopimusapuolena 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 vaatimukseen 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 päätösasiakirja voidaan allekirjoittaa sähköisesti. Viranomaisen on allekirjoitettava asiakirja sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 26 artiklassa säädetyt 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 säädetyt allekirjoitusvaatimuksen. Säännös ei vaikuta niihin erityissäännöksiin, joiden mukaan 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 asetustasoiseen 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.

105 §. 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 tavarosta 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 virastoja ja laitoksia. Valtion suoritteiden maksullisuuden ja maksujen suuruuden yleisistä perusteista säädetään valtion maksuperustelaissa (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 suoritteiden maksullisuuden perusteet ovat valtion maksuperustelain mukaiset, maksun euro-määrästä voidaan säätää asetuksella. Näin ollen valtion maksuperustelakiin sisältyvä valtuutus-säännös (8 §) on riittävä asetuksen antamiselle eikä erillistä valtuutussäännöstä tarvita asiaa koskevassa erillislainsäädännössä.

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (1032/1992) 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 suoritteiden 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 säädetty tavaramerkkirekisterin pitoon liittyvät tehtävät ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden maksullisuudesta voidaan säätää PRH:n suoritteista perittävistä maksuista annetun lain nojalla. Pykälä sisältäisi selvyuden vuoksi viittausäännöksen kyseiseen lakiin. Ehdotetun lain pykälällä ei perustettaisi PRH:lle mitään uutta määräyksenantovaltuutta.

Sen sijaan, että ehdotetussa laissa lueteltaisiin kaikki maksulliset suoritteet, viitattaisiin PRH:n suoritteista perittävistä maksuista annettuun lakiin, jossa todetaan muun muassa edellä mainittu maksun suuruuden määrittävät periaatteet. Ehdotetun lain säännöksissä maksu mainittaisiin nimenomaisesti vain niissä pykälissä, joissa maksu on jonkin toimen vireille tulon edelly-

tys. Tällaisia olisivat esimerkiksi tavaramerkin hakemusmaksu, rauenneen hakemuksen käsittelyn jatkamismaksu, rekisteröinnin uudistamismaksu sekä maksu väitteen tai menettämisen ja mitätöintihakemuksen vireillepanosta. Muita maksuja, joita ei nimenomaisesti mainittaisi säännöksissä, mutta joiden osalta maksu perittäisiin PRH:n suoritteista perittävistä maksuista annetun lain nojalla, olisivat muun muassa panttauksen, lisenssin tai luovutuksen merkitseminen sekä erilaiset rekisteröintiin kohdistuvat muutospyyntö.

11 luku Voimaantulo

106 §. Voimaantulo. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että ehdotettu laki tulee voimaan kokonaisuudessaan päivänä tammikuuta 20 . Tavaramerkkidirektiivi tulee sen 54 artiklan mukaan saattaa kansallisesti voimaan viimeistään 14 päivänä tammikuuta 2019. Hallinnollista menettämisen tai mitätöintimenettelyä koskevat säännökset tulisi saattaa kansallisesti voimaan viimeistään 14 päivänä tammikuuta 2023. Hallinnollista menettämisen tai mitätöintimenettelyä koskevalle pidemmälle täytäntöönpanoajalle ei ole katsottu olevan tarvetta, joten koko laki ehdotetaan astuvan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Pykälän 2 momentissa todettaisiin, että ehdotetulla lailla kumotaan voimassa oleva tavaramerkkilaki ja yhteismerkkilaki.

107 §. Siirtymäsäännökset. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin vireillä olevan hallinto-, hallintolainkäyttö- ja riita-asian käsittelystä. Jos tämän lain voimaan tullessa vireillä olisi hallintoasia, kuten tavaramerkkihakemuksen, väitteen tai rekisteröinnin muutosta koskevan asian käsittely, tai tällaista asiaa koskeva valitus hallintolainkäyttöasiana, siihen sovellettaisiin ehdotetun lain voimaan tullessa voimassa olleita, aiemman tavaramerkkilain säännöksiä. Esimerkiksi lain voimaan tullessa vireillä oleviin tavaramerkkihakemuksiin sovelletaan aiemman tavaramerkkilain hylkäysperusteita ja käsittelyä koskevia säännöksiä. Tällaisista tavaramerkkihakemuksista ei esimerkiksi voisi pyytää ehdotetun lain 22 §:n mukaista käsittelyn jatkamista. Myös 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 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. Tämä olisi perusteltua, jotta väitemenettelyssä väite voitaisiin tehdä samoilla perusteilla kuin jotka PRH on tutkinut rekisteröintimenettelyssä. 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 tai mitätöintimenettelyssä tai tuomioistuinmenettelyssä.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin mustavalkoisten merkkien tulkinnasta. Ehdotetun lain 11 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädetään siitä, millainen merkin tulee olla ja miten se tulee esittää tavaramerkkirekisterissä. Säännös käytännössä merkitsee, että merkin suoja-alan 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 selostetuin 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 väriässä 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. Vaikka merkki rekisteröitäisiin tämän lain voimaan tulon jälkeen mustavalkoisena, sillä, käytetäänkö merkkiä tosiasiaassa väreissä, voi kuitenkin olla vaikutusta siihen, miten keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin ja vaikuttaa sitä kautta esimerkiksi sekaannusvaaran kokonaisarviointiin (tuomio 18.7.2013, Specsavers, C-252/12, EU:C:2013:497, 37 ja 41 kohta).

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 esitettyin perustein. Ennen ehdotetun lain voimaan tuloa rekisteröityihin tavaramerkkeihin ei kuitenkaan sovellettaisi 30 §: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 tavaramerkin yksinoikeuden loukkaukseen ja vahingonkorvaukseen liittyvistä poikkeuksista. Tavaramerkin yksinoikeuden loukkaukseen sovellettaisiin loukkauksen tekohetkellä voimassa olleita säännöksiä. Jos loukkaus olisi tapahtunut ennen ehdotetun lain voimaan tuloa, loukkauksen toteamiseen ja käsittelyyn sovellettaisiin aiemmin tavaramerkkilain säännöksiä. Voimassa olevassa laissa ja ehdotetussa laissa on eroavaisuuksia siinä, minkälaisen toiminnan katsotaan muodostavan tavaramerkin yksinoikeuden loukkauksen. On perusteltua, että loukkaus arvioidaan sen tekohetkellä voimassa olleiden säännösten mukaan. Loukkaavaa ei voisi tekohetkellä olla sellainen toiminta, joka olisi vasta myöhemmin, ehdotetun lain voimaan tulon jälkeen, säädetty loukkaavaksi. 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 6 momentissa säädettäisiin ennen 1 päivää lokakuuta 2012 vireille tulleiden tavaramerkkihakemusten tai -rekisteröintien tavara- ja palveluluetteloiden täsmäntämisestä. Ennen 1 päivää lokakuuta 2012 vireille tulleiden tavaramerkkihakemusten, joiden tavara- ja palveluluettelo kattaa tiettyä tavara- tai palveluluokassa koko Nizzan luokituksen mukaisen luokkajärjestelmän, 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 Toteuttamisvaihtoehdot, on kuvattu vaihtoehtoja luokituksen täsmennysmenettelylle ja vaihtoehtoisia tapoja suorittaa menettely, ja jaksossa 4 selvitetty täsmennysmenettelyn taloudellisia vaikutuksia ja vaikutuksia PRH:n toimintaan.

Tavaramerkkirekisterin selkeyden vuoksi ja rekisterin sisältämien tavaramerkkien tavara- ja palveluluetteloiden tulkinnan helpottamiseksi ehdotetaan säädettävän ennen 1 päivää lokakuuta 2012 vireille tulleiden, Nizzan luokituksen luokkaotsikon kattavien tavaramerkkien tavara- ja palveluluetteloiden täsmennysmenettelystä. Säännös koskisi kansallisten tavaramerkkien ja tavaramerkkihakemusten lisäksi kansainvälisiä rekisteröintejä. Säännös koskisi myös tavaramerkkejä, jotka on haettu esimerkiksi pelkkää luokkanumeroa käyttäen, sillä näiden katsotaan sisältävän koko Nizzan luokituksen mukaisen luokkaotsikon. Vastaavasti sellaiset tavaramerkit, joiden tavara- ja palveluluetteloissa on mainittu 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 tämentää tavara- ja palveluluetteloaan toimittamalla PRH:lle ilmoituksen tavara- ja palveluluettelon täsmäntämisestä. Ilmoituksessa olisi esitettävä ehdotetun lain 17 §:n 2 momentin mukaisesti selkeästi ja täsmällisesti ne tavarat ja palvelut, joille tavara- ja palveluluettelo täsmennetään. Täsmennysilmoitus voisi sisältää vain sellaisia tavaroita tai palveluja, joiden voidaan katsoa sisältyneen tavaramerkin hakemispäivänä kyseiseen luokkaan. Esimerkiksi tietokoneohjelmistojen ei voitane katsoa sisältyneen 1930-luvulla haetun tavaramerkin luokan 9 tavaraluetteloon. Tavaramerkin suojan laajuus määräytyy aina sen hakemispäivän perusteella. Tämän vuoksi on perusteltua, että täsmennysilmoituksessa ilmoitettavat tavarat ja palvelut rajoitetaan hakemispäivänä tavara- ja palveluluettelon kattamiin tavaroihin ja palveluihin. Jos täsmennysilmoituksessa sallittaisiin sellaisten tavaroiden tai palvelujen ilmoittaminen, jotka on kehitetty vasta myöhemmin eikä niitä ole hakemispäivänä vielä ollut, laajentaisi tämä perusteettomasti tavaramerkin suojaa. Vakiintuneesti on katsottu, että jos tavaramerkin suoja-alaa halutaan laajentaa, tulee sen saavuttamiseksi jättää uusi tavaramerkkihakemus. Jos tavaramerkin tavara- ja palveluluettelo olisi hakemispäivän jälkeen muutettu eli käytännössä supistettu alkuperäisestä, otettaisiin tällaiset muutokset tietenkin huomioon suoja-alan laajuutta ja täsmennyksen oikeellisuutta arvioitaessa. Täsmennys voitaisiin tehdä siis ainoastaan sellaisille tavaroille ja palveluille, jotka tavara- ja palveluluettelon voidaan katsoa kattaneen sen hakemispäivänä ja jotka se edelleen täsmennysilmoituksen vireilletulopäivänä kattaa. Koska edellä selostetuin tavoin luokkaotsikon avulla haettujen tavaramerkkien on katsottu kattavan kaikki kyseiseen luokkaan hakemispäivänä kuuluneet tavarat tai palvelut, täsmennysilmoituksessa ilmoitettavien tavaroiden ja palvelujen ei tarvitse rajoittua sisältämään vain Nizzan aakkosellisessa luettelossa hakemispäivänä lueteltuja tavaroita tai palveluja. 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.

Täsmennysilmoitus tulisi toimittaa PRH:lle viimeistään sinä päivänä, kun tavaramerkin voimassaoloa koskea uudistamishakemus pannaan vireille 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. Rekisteröinti voidaan uudistamista koskevien säännösten mukaan uudistaa aikaisintaan vuosi ennen rekisteröintikauden päättymistä ja viimeistään kuusi kuukautta sen jälkeen.

Jos täsmennysilmoitus ei täyttäisi 17 §:n 2 momentin edellytyksiä selkeydestä ja täsmällisyydestä, PRH kehottaisi tavaramerkin hakijaa tai haltijaa korjaamaan puutteellisuudet. Jos puutteellisuuksia ei korjattaisi, PRH hylkäisi täsmennysilmoituksen puutteellisilta osin. PRH:n täsmennysilmoituksen johdosta tekemään päätökseen voisi hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle. Vaikka täsmennysilmoituksen tekemisen määräaika on sidottu pääsääntöisesti tavaramerkin uudistamishakemuksen vireilletuloon, ei täsmennysilmoituksen käsittely muuten ole sidottu tavaramerkin uudistamiseen, vaan uudistamista ja täsmennystä käsiteltäisiin erillisinä. Täsmennysilmoituksessa olevat mahdolliset puutteet eivät myöskään vaikuttaisi tehdyn uudistamisen voimaan tuloon. Mikäli täsmennysilmoituksessa olevia puutteellisuuksia ei korjattaisi, täsmennysilmoitus hylättäisiin puutteellisilta osin ja tavara- ja palveluluettelo jäisi puutteellisilta osin voimaan siinä muodossa kuin se oli ennen täsmennysilmoituksen tekemistä. Määräajan päättymisen jälkeen tai täsmennysilmoituksen lainvoimaisen ratkaisun jälkeen tavara- ja palveluluetteloa tulkittaisiin 9 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 täsmennysmahdollisuudesta sekä määräajasta, jossa täsmennys on tehtävä. Käytännössä ilmoitus liitettäisiin samaan viestiin, 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 päivitty 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 7 momentissa säädettäisiin täsmennysmenettelyn soveltumisesta myös aikavälillä 1.10.2012–31.12.2013 vireille tulleisiin tavaramerkkihakemuksiin ja -rekisteröinteihin, 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 tai palvelut.

Edellä selostetuin 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 6 momentin mukaisesti ilmoittaa tavara- ja palveluluettelonsa täsmennyksestä. Tavaramerkkien hakijat ja haltijat voisivat täsmennä tavara- ja palveluluetteloa ilmoittamalla ne hakemishetkellä Nizzan aakkosellisen luetteloon kuuluneet tavarat tai palvelut, jotka tavaramerkin halutaan kattavan. Ilmoitus voi siis sisältää ainoastaan Nizzan aakkoselliseen luetteloon hakemishetkellä kuuluneita tavaroita ja palveluja, eikä hakija tai haltija voi täsmennä tavara- ja palveluluetteloa mille tahansa tiettyyn luokkaan kuuluville tavaroille. Kuten edellä on todettu, 1.10.2012 alkaen tavaramerkkien ei ole enää katsottu sisältävän kaikkia mahdollisia tavaroita, vaikka hakemuksessa olisi käytetty viittausta Nizzan aakkoselli-

seen luetteloon, joten täsmennystäkään ei näin ollen voisi tehdä muille kuin Nizzan aakkosellisen luettelon sisältämille tavaroille tai palveluille.

Jos tavaramerkin hakija tai haltija ei ilmoita täsmentämisestä, PRH täydentää 6 momentin mukaisen määräajan päätyttyä, eli 1.7.2019 jälkeen tai sen jälkeen, kun uudistamishakemus on tullut vireille, tavara- ja palveluluetteloon Nizzan aakkoselliseen luetteloon hakemishetkellä kuuluneet tavarat ja palvelut ja poistaa tavara- ja palveluluettelosta viittauksen Nizzan aakkoselliseen luetteloon. Vastaavasti toimittaisiin, mikäli tavaramerkin hakijan tai haltijan ehdottama täsmennys hylättäisiin sen jälkeen, kun PRH olisi kehottanut korjaamaan täsmennysilmoituksessa olleet puutteet.

Pykälän 8 momentissa säädettäisiin tavara- ja palveluluettelon täydentämisestä sellaisiin 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 tavaramerkkejä noin 5 200 kpl. Pelkän luokkanumeron sisältävän tavaramerkin on katsottu kattavan edellä 6 momentissa mainitun tavoin kaikki kyseiseen luokkaan kuuluvat tavarat ja palvelut. Myös tällaisten tavaramerkkien haltijat voisivat ilmoittaa 6 momentin mukaisesti tavara- ja palveluluettelon täsmentämisestä.

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 hakemispäivänä voimassa ollut Nizzan luokan luokkaotsikko. Vastaavasti kuin edellä 6 momentin perusteluissa on todettu, jos täydennettävä luokkaotsikko sisältäisi sellaisia tavaroita tai palveluja, jotka myöhemmin on luokiteltu uudelleen eri luokkaan kuin hakemispäivänä voimassa olleessa Nizzan luokitusversiossa, PRH siirtäisi tällaiset tavarat tai palvelut niihin luokkiin, johon ne täydentämishetkellä kuuluvat. Esimerkiksi ”ravitsemispalvelut”, jotka ovat aiemmin kuuluneet luokkaan 42, siirrettäisiin luokkaan 43. Koska esimerkiksi luokan 42 luokkaotsikko ei ole Nizzan luokituspainoksissa nro 1–5 sisältänyt varsinaisia palvelunimikkeitä, vaan ainoastaan maininnan ”palvelut, jotka eivät sisälly luokkiin 35–41”, voisi PRH tällaisissa tapauksissa täydentää palveluluetteloksi tavaramerkin hakemishetkellä Nizzan luokituksen aakkoselliseen luetteloon kuuluneet luokan 42 palvelut. Jos hakija tai haltija ei olisi täsmentänyt tavara- ja palveluluetteloaan, tulkittaisiin tavara- ja palveluluetteloon täydennettyä luokkaotsikkoa täsmentämisestä koskevan määräajan jälkeen, eli 1.7.2019 jälkeen tai uudistamista koskevan hakemuksen vireille tulon jälkeen, 9 momentin mukaisesti sen kirjaimellisen merkityksen mukaisesti.

Pykälän 9 momentissa säädettäisiin siitä, kuinka tavaramerkkien tavara- ja palveluluetteloja tulkitaan sen jälkeen, kun edellä tarkoitettu täsmentämisilmoituksen tekemiseen varattu mää-

raaika on päättynyt. Riippumatta siitä, onko tavaramerkin hakija tai haltija ilmoittanut 6 momentin mukaisesti tavara- ja palveluluettelon täsmennyksestä 6 momentissa säädettyyn määräaikaan mennessä vai ei, tulkitaan määräajan päättymisen jälkeen tai täsmennysilmoituksen lainvoimaisen ratkaisemisen jälkeen kaikkien tavaramerkkien ja tavaramerkkihakemusten tavara- ja palveluluetteloja yhtenäisellä tavalla, 17 §:n 3 momentin mukaisesti. Tavara- ja palveluluettelojen tulkittaisiin näin ollen kattavan 17 §: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 viimeistään 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.

Momentin 1 kohdassa säädettäisiin tavara- ja palveluluettelon tulkinnasta silloin, kuin hakija olisi ilmoittanut tavara- ja palveluluettelon täsmennyksestä ennen kuin uudistamishakemus on laitettu vireille tai 6 momentissa säädetty siirtymäaika (1.1.2019–1.7.2019) päättynyt. Tavara- ja palveluluettelo tulkittaisiin tällöin 17 §:n 3 momentin mukaisesti sen jälkeen, kun täsmennysilmoitus olisi lainvoimaisesti ratkaistu. Jos täsmennysilmoitus olisi lainvoimaisesti hylätty, tavaramerkkirekisteriin jäisi tavara- ja palveluluettelo siinä muodossa kuin se oli ennen täsmennysilmoituksen tekemistä, ellei kyse olisi 7 tai 8 momentin mukaisista tilanteista, jolloin tavara- ja palveluluetteloon lisättäisiin viran puolesta luokkaotsikko tai Nizzan aakkosellisen luettelon tavarat ja palvelut, ja tätä tavara- ja palveluluettelo tulkittaisiin sen kirjaimellisen merkityksen mukaisesti.

Momentin 2 kohdassa säädettäisiin tavara- ja palveluluettelon tulkinnasta tilanteissa, joissa tavara- ja palveluluettelon täsmennysilmoitusta ei olisi tehty ja rekisteröinnin uudistaminen olisi laitettu vireille. Sen jälkeen, kun tavaramerkin uudistamishakemus olisi pantu PRH:ssa vireille eikä täsmennysilmoitusta olisi tehty viimeistään tuona uudistamisen vireilletulopäivänä, tavara- ja palveluluettelo tulkittaisiin 17 §:n 3 momentin mukaisesti.

Momentin 3 kohdassa säädettäisiin tavara- ja palveluluettelon tulkinnasta tilanteissa, joissa tavara- ja palveluluettelon täsmennysilmoitusta ei olisi tehty ja 6 momentissa säädetty siirtymäaika (1.1.2019–1.7.2019) olisi päättynyt. Edellä 6 momentissa todetuin tavoin ne tavaramerkin haltijat, joiden tavaramerkki tulisi uudistaa 1.1.2019–30.6.2019 välisenä aikana, voisivat ilmoittaa tavara- ja palveluluettelojen täsmentämisestä viimeistään 1.7.2019. Jos täsmennysilmoitusta ei olisi tehty, tavara- ja palveluluettelo tulkittaisiin sanamerkityksen mukaisesti 2.7.2019 alkaen.

Tulkinta vaikuttaa välillisesti myös tavaramerkin täsmennysilmoitukselle varatun määräajan jälkeen vireille tuleviin asioihin. Määräajan päättymisen jälkeen esimerkiksi vireille tulevien tavaramerkkihakemusten esteharkinnassa aiempien rekisteröintien tavara- ja palveluluettelojen tulkittaisiin määräajan päättymisen jälkeen kattavan vain niiden kirjaimellisen merkityksen mukaiset tavarat ja palvelut. Vastaavalla tavalla määräajan päättymisen jälkeen vireille tulevissa väite-, menettämis- tai mitätöintiasioissa 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 10 momentissa säädettäisiin siitä, että jos muualla lainsäädännössä viitataan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleeseen tavaramerkkilakiin, sen asemesta sovelletaan ehdotettua lakia.

2.2 Laki tavaramerkkioikeudesta tehdystä Singaporen sopimuksesta ja sen soveltamissäännöistä

1 §. Pykälä sisältäisi tavanomaisen blankettilain säännöksen, jolla saatettaisiin voimaan lailla tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen ja sen soveltamissääntöjen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset. Lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä selostetaan jäljempänä eduskunnan suostumuksen tarpeellisuutta koskevassa jaksossa.

2 §. Pykälässä säädettäisiin, että sopimuksen ja sen soveltamissääntöjen muiden kuin lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

3 §. Pykälän mukaan tämän lain voimaantulosta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella.

2.3 Laki toiminimilain muuttamisesta

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 62 §:ään, jonka perusteella yksinoikeutta tavaramerkkiin loukkaava 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 kokonaisarvioinnissa. 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, kun toiminimen harhaanjohtavuus koskisi vain osaa haltijan kaupparekisteriin merkittyä toimialaa. Osittainen kumoaminen voisi tulla kyseeseen myös, jos rekisteröinnin kumoamista vaadittaisiin esimerkiksi toiminimen yksilöivyyden puutteen perusteella, esimerkiksi siksi, että nimi kuvailee tiettyä osaa yrityksen toimialasta. Sitä vastoin osittaiskumoaminen ei käytännössä tulisi kyseeseen 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 46 §:n 4 momentin viimeistä virkettä sisällöltään vastaavaa säännöstä, jonka perusteella toiminimen käyttämättömyyteen perustuvaa kumoamista koskevaa hakemusta tai kannetta ratkaistaessa ei otettaisi huomioon sellaista hakemuksen tai kanteen vireille tuloa edeltäneen kolmen kuukauden aikana tapahtunutta toiminimen käyttöä, jonka käytön valmisteluun on ryhdytty vasta, kun toiminimen haltija on tullut tietoiseksi mahdollisuudesta kumoamista koskevan hakemuksen tai kanteen tekemiseen. Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa säännöstä, jonka arvioidaan olevan käytännössä hyödyllinen sen varmistamiseksi, että kumoamista koskevan hakemuksen tai kanteen 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 kumoamista koskeva hakemus tai kanne 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 lisäksi hakea myös 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 vaatimusten 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 haettavaatimusta. Nimenomaisella haettavaatimusta 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 haettavaatimuksen ei käytännössä ole tulkittu poikkeavan prosessioikeuden yleisestä oikeudellisen intressin vaatimuksesta.

Hakemuksen käsittelyyn sovellettaisiin hallintolakia, jonka perusteella PRH antaisi kumoamista koskevan hakemuksen tiedoksi rekisteröinnin haltijalle ja kehottaisi tätä asian laatuun nähden riittävässä määräajassa lausumaan mielipiteensä ja antamaan selvityksensä asian ratkaisuun vaikuttavista vaatimuksista ja selvityksistä (ks. hallintolain 32–34 §). Koska toiminnan haltijan passiivisuudesta voi 20 a §:n mukaan seurata rekisteröinnin kumoaminen hakemuksen mukaisesti, olisi tieto kumoamista koskevasta hakemuksesta ja mahdollisuudesta selvityksen antamiseen toimitettava rekisteröinnin haltijalle todisteellisesti (ks. hallintolain 60 §). Muutoksenhausta rekisteröinnin kumoamista koskevaan PRH:n päätökseen ehdotetaan säädetäväksi Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:ssä.

Ehdotuksen mukaan rekisteröinnin kumoamista koskevan vaatimuksen käsittely PRH:ssa olisi tuomioistuinmenettelyyn nähden toissijainen siten, että hakemusta ei otettaisi tutkittavaksi, jos samaa toiminimeä koskeva asia olisi vireillä tuomioistuimessa samojen asianosaisten kesken. Samaa toiminimeä koskevaa asiaa voitaisiin samojen asianosaisten kesken käsitellä tuomioistuimessa ainakin lain 18, 18 a, 19, 23 tai 27 §:n perusteella. Ehdotus vastaa sisällöltään uuteen tavaramerkkilakiin ehdotettavan 61 §:n 1 momenttia.

Hallinnollisen menettelyn toissijaisuudesta seuraa, että toiminimen rekisteröinnin kumoamista koskevan hakemuksen käsittely raukeaisi *3 momentin* mukaisesti PRH:ssa, jos samojen asianosaisten välinen ja samaa toiminimeä koskeva kanne pannaan vireille. Tällainen kanne voisi olla jokin edellä 2 momentin perusteluissa mainituista kanteista, kuten esimerkiksi 20 §:n mukainen kanne rekisteröinnin kumoamiseksi tai 27 §:n mukainen kanne sen vahvistamiseksi, että haltijalla on oikeus toiminimeen. Säännöksellä annettaisiin menettelyn kummallekin osapuolelle mahdollisuus päättää asia rekisteriviranomaisessa ja saada se tuomioistuimen käsiteltäväksi. Säännös on tarpeen niiden ongelmien ja käsittelyn tarpeettoman viivästymisen välttämiseksi, joita samaa toiminimeä koskevien vaatimuksien käsittelystä samojen asianosaisten kesken yhtä aikaa kahdessa eri menettelyssä voi seurata. Ehdotus vastaa sisällöltään uuden tavaramerkkilain 61 §:n 2 momenttia tavaramerkin hallinnollisen menettämisen tai mitätöintimenettelyn ja tuomioistuinmenettelyn suhteesta.

Pykälän *4 momentissa* säädettäisiin toiminimen kumoamista koskevan kanteen tutkimatta jättämisestä samoja asianosaisia ja samaa toiminimeä koskevan viranomaisen ratkaisun johdosta. Ehdotuksen mukaan tuomioistuin ei ottaisi kannetta tutkittavaksi, kun PRH on antanut samoja asianosaisia ja samaa toiminimeä koskevan hakemuksen johdosta ratkaisun, johon on haettu muutosta, eikä asiaa ole vielä lainvoimaisesti ratkaistu. Säännös on tarpeen hallinnollista kumoamisenmenettelyä koskevan asianmukaisen muutoksenhaun varmistamiseksi. Lisäksi ei olisi prosessieconomisesti järkevää tai asianosaisten oikeusturvan kannalta tarpeellista, että samaa asiaa tutkittaisiin osin samoissa tuomioistuimissakin mahdollisesti kahteen kertaan. Ehdotus vastaa sisällöltään uuden tavaramerkkilain 61 §:n 3 momenttia tavaramerkin hallinnollisen menettämisen tai mitätöintimenettelyn ja tuomioistuinmenettelyn suhteesta.

Pykälän *5 momentissa* säädettäisiin toiminimen kumoamista koskevan lainvoimaisen ratkaisun oikeusvoimavaikutuksesta. Ehdotuksen mukaan uutta toiminimen kumoamista koskevaa hakemusta tai kannetta ei aiemman hakemuksen tai kanteen lainvoimaisen ratkaisun jälkeen

otettaisi tutkittavaksi, jos asia koskee samoja asianosaisia, samaa toiminimeä, samaa vaatimusta ja samoja perusteita. Arvioitaessa sitä, onko kyse samasta vaatimuksesta ja perusteesta, olisi asiassa otettava huomioon muun muassa se, kohdistuvatko kumoamista koskevat vaatimukset samoihin toimialan osiin. Tästä voitaisiin poiketa, jos olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet. Muun muassa ajan kulumisen voi johtaa siihen, että kumoamista toiminimen käyttämättömyyden perusteella on syytä arvioida uudelleen.

Lain 1 §:n 3 momentin perusteella pykälää sovellettaisiin myös kaupparekisteriin merkittyyn aputoiminimeen.

20 a §. Pykälään ehdotetaan selvytyden vuoksi säännöksiä 20 §:n 2 momentissa tarkoitetun toiminimen kumoamista koskevan hakemuksen ratkaisemisesta. Ehdotuksen mukaan PRH ratkaisisi toiminimen kumoamista koskevan asian hakemuksen sekä hakijan ja toiminimen haltijan lausuntojen ja selvitysten perusteella. PRH ei siten miltään osin vastaisi asian ratkaisemiseksi tarvittavien tietojen tai selvityksen hankkimisesta eikä ratkaisussaan ottaisi viran puolesta huomioon esimerkiksi mahdollisia kaupparekisteristä ilmeneviä toiminimen käyttöä koskevia tietoja.

Jos kumottavaksi haetun toiminimen haltija ei antaisi asiassa lausuntoa, ratkaistaisiin vaatimus lähtökohtaisesti hakemuksen mukaisesti. Tämä voisi tarkoittaa rekisteröinnin kumoamista joko kokonaan tai osittain. Käytännössä säännös tulisi sovellettavaksi tapauksissa, joissa toiminimen haltija jättäytyisi menettelyssä täysin passiiviseksi. Jos toiminimen haltija ennen asian ratkaisua lausuisi PRH:lle mielipiteensä ja/tai toimittaisi asian ratkaisemiseksi tarvittavaa selvitystä, olisi tällainen selvitys otettava huomioon kumoamista koskevassa hakemuksessa esitettyä vaatimusta tutkittaessa. Toiminimen rekisteröinnin kumoaminen hakemuksen mukaisesti estyisi, jos hakemus olisi ilmeisen perusteeton. Käytännössä tämä voisi tulla kyseeseen esimerkiksi, kun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua erittäin hyvin vakiintuneen ja yleisesti tunnetun toiminimen rekisteröinnin kumoamista haettaisiin käyttämättömyyden perusteella.

21 §. Pykälää 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.

Jos kumotun toiminimen haltija ei rekisteriviranomaisen tai tuomioistuimen määräämässä kohtuullisessa määräajassa ryhdy tarvittaviin toimiin rekisteröidyn toiminimen tai toimialan muuttamiseksi, toiminimi poistetaan rekisteristä.

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 muutosilmoituksella kaupparekisteriin maksutta täsmentää toimialaansa aiemman kaupparekisteriin ilmoitetun toimialan puitteissa. Ilmoituksen tekeminen tapahtuisi kaupparekisterilain mukaisena muutosilmoituksena, ja sen maksuttomuudesta säädettäisiin erikseen Patentti- ja rekiste-

rihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetuissa asetuksessa. Koska käytännössä sähköiseen asiointipalveluun ei ole mahdollista toteuttaa maksutonta rajattua ilmoitusmahdollisuutta määräaikaista menettelyä varten kohtuullisin kustannuksin, muutositilmoituksesta perittäisiin hakemuksen yhteydessä muutositilmoitusta koskevat normaalit maksut, ja jos kyse olisi säännöksen mukaisesta, siirtymäajassa tehtävästä toimialan täsmennysilmoituksesta, PRH palauttaisi maksun hakijalle jälkepäin.

2.4 Laki rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta

49 luku Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta

2 §. Teollisoikeusrikos. Säännöstä on tarpeen muuttaa uuden tavaramerkkilain johdosta. Lisäksi säännöksen soveltamisalaa laajennettaisiin kattamaan nimenomaisesti EU-tavaramerkin ja yhteisömallin loukkaus. Teollisoikeusrikoksen kohteena voi nykyisin olla vain säännöksessä viitattujen lakien määrittelemä yksinoikeus (KKO:2018:36, H2O MOP). Tästä syystä EU-tavaramerkki ja yhteisömalli lisättäisiin nimenomaisesti rangaistussäännökseen. Tavaramerkkilakiin ehdotettujen muutosten johdosta päivitetäisiin pykälän 1 momentin viittaussäännös tavaramerkkilakiin ja samalla poistettaisiin viittaus yhteismerkklakiin, joka kumotaan ehdotetun tavaramerkkilain 106 §:n 2 momentissa. EU-tavaramerkkien ja yhteisömallien lisäämisen johdosta säännökseen lisättäisiin viittaus myös EU-tavaramerkkiasetukseen sekä yhteisömallista annetun neuvoston asetukseen ((EY) N:o 6/2002).

Vaikka yleensä rikosoikeudellisissa säännöksissä pyritään laillisuusperiaatteen vuoksi viittamaan lain tiettyihin pykäliin tai asetuksen tiettyihin artikloihin, jotta teonkuvausta koskeva sääntely olisi mahdollisimman tarkkarajaista ja täsmällistä, tavaramerkin ja mallioikeuden yksinoikeuden sisällöstä johtuen viittaamista tiettyihin pykäliin tai artikloihin ehdotetussa säännöksessä ei pidetä tässä yhteydessä mahdollisena. Jäljempänä käydään läpi tavaramerkin, EU-tavaramerkin sekä yhteisömallin yksinoikeuden kannalta olennaisimmat pykälät tavaramerkkilaisissa sekä artikkelit EU-tavaramerkkiasetuksessa ja yhteisömallista annetussa asetuksessa.

Pykälän 1 momentin 1 kohdassa viitattaisiin tavaramerkkilain mukaiseen yksinoikeuteen. Rekisteröidyt tavaramerkit ovat nähtävissä julkisessa tavaramerkkitietokannassa, jota PRH pitää. Tietokannasta käy ilmi sekä suojattu merkki että luettelo rekisteröinnin kattamista tavaroista ja palveluista. Koska yksinoikeus koskee tavaramerkkilain mukaan vain tietynlaista käyttöä elinkeinotoiminnassa, tulevat sovellettavaksi tavaramerkkilain yksinoikeutta koskevat säännökset. Tavaramerkkilain 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 rekisteröity tai vakiintunut tavaramerkki. Pykälän 2 kohdan mukaan elinkeinotoiminnassa ei ilman tavaramerkin haltijan suostumusta saisi käyttää tavaroiden tai palvelujen tunnuksena merkkiä, joka aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, joka on rekisteröity tai vakiintunut samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita varten. Pykälän 3 kohdassa säädettäisiin laajalti tunnetuille tavaramerkeille annettavasta suojasta. Lakiehdotuksen 6 §:ssä täsmennettäisiin tavaramerkin haltijan kielto-oikeuteen kuuluvat merkin käyttötavat. Lain 7 §:n mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla olisi oikeus kieltää kolmansia osapuolia tuomasta elinkeinotoiminnan yhteydessä tavaroita kolmannelta maasta Suomeen, vaikka tavaroita ei luovutettaisi vapaaseen liikkeeseen. Tällaisen kiel-

to-oikeuden edellytyksenä olisi, että tavaroissa 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 3–9 pykälien sisältöä on kuvattu tarkemmin kyseisten pykälien yksityiskohtaisissa perusteluissa. Tavaramerkin antama suoja koskee vain elinkeinotoimintaa, mistä syystä pelkästään yksityisiä ja henkilökohtaisia tarpeita tyydyttämään tarkoitettu, taloudellista merkitystä vailla oleva valmistus tai käyttö jää yksinoikeussuojan ja siten myös teollisoikeusrikossäännöksen ulkopuolelle. Vaikka tavaramerkin antaman yksinoikeuden sisältö periaatteessa käy ilmi edellä kuvatuista pykälistä, on syytä huomioda, että myös muualla laissa olevat säännökset saattavat vaikuttaa tilanteen arvioon. Esimerkiksi lain 15 §:n mukaan aiemman tavaramerkin haltija voi menettää oikeutensa kieltää myöhemmän rekisteröidyn tai vakiintuneen merkin käyttö, jos hän on tietoinen merkin käytöstä, muttei ryhdy 5 vuoden sisällä toimenpiteisiin merkin käytön kieltämiseksi. Tällöin tavaramerkin yksinoikeutta ei voida katsoa loukatun eikä näin ollen teollisoikeusrikossäännöskään soveltuisi.

Ehdotetun säännöksen sanamuodon mukaan säännös soveltuisi tilanteisiin, joissa joku säännöksessä mainituin edellytyksin loukkaa tavaramerkkilain mukaista yksinoikeutta. Säännös kattaisi näin ollen kaikki tavaramerkkilain mukaiset yksinoikeudet, joihin kuuluvat kansallisten tavaramerkkien lisäksi yhteisö- ja tarkastusmerkit sekä Suomessa voimassa olevat kansainväliset rekisteröinnit. Ehdotetun tavaramerkkilain mukaan edellä mainittuja oikeuksia suojataan tavaramerkkinä ja niihin pääsääntöisesti sovelletaan, mitä tavaramerkeistä säädetään.

Pykälän 1 momentin 2 kohtaan lisättäisiin uutena viittaus EU-tavaramerkkiin. Yksinoikeus EU-tavaramerkkiin perustuu EU-tavaramerkkiasetukseen, ja EU-tavaramerkkejä hallinnoiva viranomainen on EUIPO. Säännös soveltuisi sanamuotonsa mukaisesti tilanteisiin, joissa joku säännöksessä mainituin edellytyksin loukkaa EU-tavaramerkkiasetuksen mukaista yksinoikeutta EU-tavaramerkkiin. Säännös kattaisi näin ollen EU-tavaramerkkien lisäksi myös Euroopan unioniin kohdennetut kansainväliset rekisteröinnit, joista säädetään EU-tavaramerkkiasetuksen XIII luvussa sekä EU-tarkastusmerkit ja EU-yhteisömerkit, joista säädetään EU-tavaramerkkiasetuksen VIII luvussa.

Rekisteröidyt EU-tavaramerkit ovat nähtävissä julkisesta tavaramerkkirekisteristä, jota EUIPO pitää. EUIPO:n tavaramerkkitietokannasta käy ilmi sekä suojattu merkki että luettelo rekisteröinnin kattamista tavaroista ja palveluista. Koska yksinoikeus koskee EU-tavaramerkkiasetuksen mukaan vain tietynlaista käyttöä elinkeinotoiminnassa, tulee yksinoikeuden sisällön määrittämisessä sovellettavaksi EU-tavaramerkkiasetuksen yksinoikeutta koskevat säännökset. Asetuksen 1 artiklassa määritellään EU-tavaramerkki. 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-tavaramerkin antamista oikeuksista säädetään EU-tavaramerkkiasetuksen 9 artiklassa. Yksinoikeus EU-tavaramerkkiin koskee artiklan 1 kohdan mukaan elinkeinotoimintaa ja tunnuksen käyttöä tavaroiden tai palvelujen tunnuksena. Artiklan 2 kohta sisältää kolme suojan tasoa. Artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan elinkeinotoiminnassa ei ilman EU-tavaramerkin haltijan suostumusta saa käyttää tunnusta, joka on sama kuin samoja tavaroita tai palveluita varten suojattu tavaramerkki. Kohdan b alakohdan mukaan elinkeinotoiminnassa ei ilman EU-tavaramerkin haltijan suostumusta saa käyttää tunnusta, joka on sama tai samankaltainen kuin EU-tavaramerkki, ja sitä käytetään samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne, joita varten EU-tavaramerkki on rekiste-

röity, jos tämä aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, mukaan lukien vaara tunnuk- sen ja tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä. Kohdan c alakohdassa säädetään laajalti tunne- tuille tavaramerkeille annettavasta suojasta. Säännöksen mukaan elinkeinotoiminnassa ei il- man EU-tavaramerkin haltijan suostumusta saa käyttää tunnusta, joka on sama tai samankal- tainen kuin EU-tavaramerkki riippumatta siitä, käytetäänkö sitä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia tai jotka eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteröity, jos viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnet- tu unionissa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee EU-tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi EU-tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.

Yksinoikeuden sisällön kannalta oleellisia ovat myös 10 artikla, jossa säädetään oikeudesta kieltää valmistelutoimet päällysten tai muiden keinojen käytön osalta, 11 artikla, jossa täs- mennetään päivä, josta oikeudet tulevat voimaan kolmansiin osapuoliin nähden, 13 artikla, jossa säädetään kiellosta käyttää asiamiehen tai edustajan nimissä olevaa EU-tavaramerkkiä, 14 artikla, jossa säädetään EU-tavaramerkin vaikutuksiin kohdistuvista rajoituksista sekä 15 artikla, jossa säädetään EU-tavaramerkin tuottamien oikeuksien sammumisesta. Merkityksel- linen on myös 6 artikla, jonka mukaan EU-tavaramerkki saadaan rekisteröinnillä. Euroopan unionin nimeävistä kansainvälisestä rekisteröinnistä säädetään EU-tavaramerkkiasetuksen XIII luvun 1 ja 3 jaksossa (artiklat 189–206). Unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin vaikutuksista säädetään asetuksen 189 artiklassa. Artiklan 2 kohdan mukaan unionin nimeä- vällä kansainvälisellä rekisteröinnillä on sama vaikutus, kuin tavaramerkin rekisteröinnillä EU-tavaramerkiksi. EU:n nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin mukaisen yksinoikeuden si- sältöön sovelletaan siten asetuksen edellä kuvattuja 9–15 artikloita.

Kuten edellä on todettu, ehdotetun säännöksen viittaus EU-tavaramerkkiin kattaa EU- yhteisömerkin ja -tarkastusmerkin. EU-tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan mukaan Euroopan unionin yhteisömerkkinä voi olla EU-tavaramerkki, joka on tällä tavalla nimetty hakemusta jä- tettäessä ja joka voi erottaa haltijana olevan yhteenliittymän jäsenten tavarat tai palvelut mui- den yritysten tavaroista tai palveluista. Artiklan 3 kohdan mukaan asetuksen I–VII ja IX–XIV lukua sovelletaan EU-yhteisömerkkeihin, jollei toisin säädetä. EU-tarkastusmerkistä säädetään asetuksen 83 artiklassa. EU-tarkastusmerkki on EU-tavaramerkki, joka on tällä tavalla nimetty hakemusta jätettäessä ja joka voi erottaa merkin haltijan varmentamat tavarat tai palvelut ma- teriaalin, tavaroiden valmistustavan tai palvelujen tarjontatavan, laadun, tarkkuuden tai mui- den ominaisuuksien osalta, maantieteellistä alkuperää lukuun ottamatta, tavaroista ja palve- luista, joita ei ole varmennettu tällä tavalla. Artiklan 3 kohdan mukaan asetuksen I–VII ja IX– XIV lukua sovelletaan EU-tarkastusmerkkeihin, jollei toisin säädetä.

Kuten kansallisen lain osalta, yksinoikeuden sisältö ja teon rangaistavuus eivät tyhjentävästi käy ilmi edellä käsitellyistä säännöksistä, vaan myös muut kuin edellä kuvatut artikkelit voivat vaikuttaa siihen, voidaanko yksinoikeutta katsoa loukatun. EU-tavaramerkin haltija voi 16 ar- tiklan mukaisissa tilanteissa menettää oikeutensa kieltää myöhemmän rekisteröidyn EU- tavaramerkin tai kansallisen tavaramerkin käytön esimerkiksi, jos hän on ollut tietoinen mer- kin käytöstä, muttei ole ryhtynyt 5 vuoden sisällä toimenpiteisiin merkin käytön kieltämiseksi.

Momentin 3 kohtaan lisättäisiin uutena viittaus EU:n yhteisömalliasetuksen mukaiseen yhtei- sömallia koskevaan yksinoikeuteen. Rekisteröidyt yhteisömallit ovat nähtävissä julkisessa re- kisterissä, jota EUIPO pitää. Rekisterissä on nähtävissä yhteisömallin esitys, joka on tyypilli- sesti valokuva tai piirustus. Asetuksen 1 artikla sisältää yhteisömallin määritelmän. Artiklan 2 kohdan mukaan yhteisömallilla suojataan sekä rekisteröityä yhteisömallia, että rekisteröimä- töntä yhteisömallia. Artiklan 3 kohdan mukaan yhteisömalli on luonteeltaan yhtenäinen. Sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla yhteisössä. Se voidaan rekisteröidä ja luovuttaa,

siitä voidaan luopua, se voidaan julistaa mitättömäksi ja sen käyttö voidaan kieltää ainoastaan koko yhteisössä. Asetuksen 10 artiklassa säädetään yhteisömallin antaman suojan laajuudesta. Artiklan 1 kohdan mukaan yhteisömallin antaman suojan piiriin kuuluvat kaikki mallit, joista asiantunteva käyttäjä ei saa erilaista yleisvaikutelmaa. Artiklan 2 kohdan mukaan suojan laajuutta arvioitaessa on otettava huomioon mallin luoneella ollut vapaus sen kehittämisessä. Yhteisömallin yksinoikeuden kannalta merkityksellisiä olisivat lisäksi muun muassa asetuksen 19 artikla, jossa säädetään yhteisömallin antamista oikeuksista, 20 artikla, jossa säädetään oikeuksien rajoituksista sekä 21 artikla, jossa säädetään oikeuksien sammumisesta. Lisäksi huomioon tulisi ottaa muun muassa asetuksen 22 artikla, jossa säädetään kolmannen henkilön oikeudesta käyttää mallia tietyin edellytyksin.

Momentin 2 ja 3 kohdissa mainitut yksinoikeudet perustuvat EU:n asetuksiin, jotka ovat suoraan sovellettavaa oikeutta Suomessa. EU-tavaramerkkiä ja yhteisömallia hallinnoiva viranomainen on EUIPO. Kuten edellä esityksen yleisperusteluiden jaksossa 2.3 nykytilan arvio on tuotu esiin, korkein oikeus on laillisuusperiaatteeseen viitaten katsonut, ettei voimassa olevan säännöksen sanamuodon voida katsoa kattavan EU:n laajuisia oikeuksia. Edellä on myös perusteltu tarvetta sisällyttää nämä yksinoikeudet rikoslain teollisoikeusrikoksena rangaistaviksi.

Pykälään on lailla 27/2016 lisätty uusi 2 momentti, joka tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. Pykälän 1 momenttiin ehdotetulla muutoksella ei olisi vaikutusta 2 momentin sisältöön tai voimaantuloon.

2.5 Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

6 §. *Muutoksenhaku Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen teollisoikeudellisissa ja kaupparekisteriasioissa.* 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.

2.6 Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

1 luku Yleiset säännökset

4 §. *Teollis- ja tekijänoikeudelliset asiat.* 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 §. *Eurooppapatentti ja Euroopan unionin teollisoikeudelliset suojajärjestelmät.* 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.

2.7 Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevista riita-asioissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

1 §. *Soveltamisala.* Pykälässä säädetään asioista, joihin sovelletaan lakia todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevista riita-asioissa. Tavaramerkkilain muutoksen johdosta on tarpeen päivittää pykälän 1 momentin 5 kohdan viittaus uuteen tavaramerkkilakiin. Lisäksi 1 momentin 8 kohdassa muutettaisiin kasvinjalostajan oikeudesta annetun lain numero. Aiempi kasvinjalostajan oikeudesta annettu laki (789/1992) on kumottu ja kasvinjalostajan oikeudesta säädetään nyt laissa 1279/2009.

2.8 Laki mallioikeuslain muuttamisesta

35 §. Pykälää ehdotetaan muutettavan siten, että mallioikeusrikkomusta koskeva 2 ja 3 momentti poistettaisiin säännöksestä ja siirrettäisiin omaksi uudeksi pykäläksi (35 b). Lisäksi pykälää tarkistettaisiin lisäämällä siihen viittaus yhteisömalliin. Jäljempänä 35 b §:n perusteluissa todetuin tavoin mallioikeusrikkomusta koskevaan säännökseen ehdotetaan lisättävän nimenomainen maininta yhteisömalleista. Ehdotettuun 35 §:ään, joka koskisi mallin loukkausta, ehdotetaan lisättävän vastaava maininta yhteisömalleista. Yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 81 artiklan mukaan jäsenvaltioiden yhteisömalleja käsittelevillä tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista esimerkiksi yhteisömerkkien loukkauskanteet. Suomessa tämä tuomioistuin on markkinaoikeus. Ehdotettu muutos ei muuta oikeustilaa, sillä markkinaoikeus on tähänkin asti ratkaissut yhteisömalleja koskevat loukkauskanteet. Muutos olisi tältä osin selventävä.

Kansallisen mallioikeuden ja yhteisömallin lisäksi säännös kattaa myös yksinoikeuden Suomessa voimassa olevaan mallin kansainväliseen rekisteröintiin, joista säädetään mallioikeuslain 8 a luvussa. Ehdotetun säännöksen sanamuodon mukaan säännös soveltuu tilanteisiin, joissa joku loukkaa mallioikeuslain mukaista mallioikeutta. Mallin kansainvälinen rekisteröinti on myös mallioikeuslain mukainen mallioikeus.

35 a §. Edellä 35 §:ään tehtävien muutosten johdosta 35 a §:n 1, 2, 4 ja 5 momenttiin tehtäisiin tekniset korjaukset niiden sisältämiin lakiviittauksiin. Pykälästä poistettaisiin maininnat 35 §:n 1 momentista ja viitattaisiin ainoastaan 35 §:ään.

35 b §. Mallioikeuslakiin ehdotetaan lisättävän uusi 35 b §, johon siirrettäisiin voimassaolevan lain 35 §:n 2 ja 3 momentissa olevat mallioikeusrikkomusta koskevat säännökset.

Pykälän 1 momentti koskisi mallioikeusrikkomusta. Voimassaolevaan 35 §:n 2 momenttiin verrattuna säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että siitä käy selkeästi ilmi, että säännös kattaa myös yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 mukaisen yksinoikeuden yhteisömalliin. Nykytilaan verrattuna säännöksellä laajennettaisiin siten mallioikeusrikkomusta koskevan säännöksen soveltamisalaa kattamaan myös yhteisömallin loukkauksen. Korkein oikeus on laillisuusperiaatteeseen viitaten katsonut, että rikoslain 49 luvun 2 §:n mukaisen teollisoikeusrikoksen tunnusmerkistö koskee vain nimettyjen kansallisten lakien vastaisia oikeudenloukkauksia, eikä EU-tavaramerkkiasetuksen ja yhteisömalliasetuksen mukaisia EU-tavaramerkki- ja yhteisömallioikeuksia (KKO:2018:36, H2O MOP). Todennäköisesti mallioikeusrikkomusta koskevaa säännöstä tulkittaisiin vastaavalla tavalla. Koska yhteisömallit antavat haltijalleen kansallista mallioikeutta vastaavan suojan, ja koska yhteisömalli on myös Suomessa voimassa, on sitä perusteltua suojata kansallista yksinoikeutta vastaavalla tavalla.

Yhteisömalleja hallinnoiva viranomainen on EUIPO ja se pitää yhteisömalleista julkista rekisteriä. Yksinoikeus yhteisömalliin määrittäyty yhteisömalliasetuksen perusteella. Yksinoikeuden

kannalta merkityksellisiä asetuksen säännöksiä ovat muun muassa artikkelit 1–3, 10 ja 19–22. Asetuksen 1 artikla sisältää yhteisömallin määritelmän. Artiklan 2 kohdan mukaan yhteisömallilla suojataan sekä rekisteröityä yhteisömallia, että rekisteröimätöntä yhteisömallia. Artiklan 3 kohdan mukaan yhteisömalli on luonteeltaan yhtenäinen. Sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla yhteisössä. Se voidaan rekisteröidä ja luovuttaa, siitä voidaan luopua, se voidaan julistaa mitättömäksi ja sen käyttö voidaan kieltää ainoastaan koko yhteisössä. Asetuksen 10 artiklassa säädetään yhteisömallin antaman suojan laajuudesta. Artiklan 1 kohdan mukaan yhteisömallin antaman suojan piiriin kuuluvat kaikki mallit, joista asiantunteva käyttäjä ei saa erilaista yleisvaikutelmaa. Artiklan 2 kohdan mukaan suojan laajuutta arvioitaessa on otettava huomioon mallin luonteella ollut vapaus sen kehittämisessä. Asetuksen 19 artiklassa säädetään yhteisömallin antamista oikeuksista, 20 artiklassa oikeuksien rajoituksista, 21 artiklassa oikeuksien sammumisesta ja 22 artiklassa kolmannen henkilön oikeudesta käyttää mallia tietyin edellytyksin.

Kansallisen mallioikeuden ja yhteisömallin lisäksi säännös kattaa myös yksinoikeuden Suomessa voimassa olevaan mallin kansainväliseen rekisteröintiin, joista säädetään mallioikeuslain 8 a luvussa. Ehdotetun säännöksen sanamuodon mukaan säännös soveltuu tilanteisiin, joissa joku tahallaan loukkaa mallioikeuslain mukaista mallioikeutta. Mallin kansainvälinen rekisteröinti on myös mallioikeuslain mukainen mallioikeus. Mallioikeuslain 44 d §:n mukaan mallioikeuden kansainvälisellä rekisteröinnillä on sama vaikutus kuin kansallisella mallioikeushakemuksella.

Pykälän 2 *momentissa* säädettäisiin siitä, että mallioikeusrikkomus on asianomistajarikos. Säännöksen sanamuotoa muutettaisiin sen kieliasun osalta vastaamaan muita saman tyyppisiä säännöksiä. Muutoksella ei ole tarkoitus muuttaa säännöksen soveltamisalaa.

37 §. Pykälän 2 *momenttiin* tehtäisiin tekninen muutos, jossa viittaus voimassaolevan lain 35 §:ään muutettaisiin viittaukseksi ehdotettuun 35 b §:ään. Lisäksi säännöksen kieliasua tarkistettaisiin. Muutokset ei vaikuta säännöksen soveltamisalaan tai oikeustilaan.

43 a §. Pykälän 1 *momenttiin* tehtäisiin tekninen muutos, jossa viittaus voimassaolevan lain 35 §:n 2 *momenttiin* muutettaisiin viittaukseksi ehdotettuun 35 b §:ään. Muutos ei vaikuta säännöksen soveltamisalaan tai oikeustilaan.

3 TARKEMMAT SÄÄNNÖKSET JA MÄÄRÄYKSET

Yksityiskohtaisempia määräyksiä tavaramerkkihakemusten ja tavaramerkkirekisterin sisällöstä annetaan voimassa olevassa tavaramerkkiasetuksessa 296/1964. Voimassaolevassa asetuksessa on hyvin yksityiskohtaisesti määritetty, mitä tavaramerkkirekisteriin tulee merkitä (2–6 §). Tältä osin sääntelyä ehdotetaan yksinkertaistettavan ja asiasta säädettävän ehdotettavan lain 26 §:n 1 *momentissa*. Voimassaolevan asetuksen 7–10 §:ssä säädetään tavaramerkkihakemuksen sisällöstä ja hakemispäivään vaikuttavista seikoista. Hakemispäivä on tavaramerkin hakijan kannalta erittäin tärkeä, sillä yksinoikeus tavaramerkkiin syntyy pääsääntöisesti hakemispäivästä, joten tältä osin hakemispäivään vaikuttava sääntely on sisällytetty ehdotetun lain 16 §:ään. Tavaramerkkihakemuksen etuoikeudesta, joka vastaavasti vaikuttaa yksinoikeuden alkamishetkeen, säädetään voimassa olevan asetuksen 17–17c §:ssä. Tältä osin sääntely on sisällytetty ehdotetun lain 18–19 §:ään.

Voimassaolevan asetuksen 11 §:ssä säädetään väiteasian vireillepanemisesta, mihin liittyen asiasta ehdotetaan säädettävän ehdotetun lain 32 §:ssä. Väite tulee panna vireille määräajassa ja asia vaikuttaa tavaramerkin haltijan oikeuksiin, joten asiasta ehdotetaan säädettävän asetuksen sijaan laissa. Voimassa olevan asetuksen 19 §:n 2 *momentissa* säädetään ilmoituksen toi-

mittamisesta käyttöluvan saajalle silloin kuin käyttöluvan kohteena olevan tavaramerkin poistamista pyydetään. Koska tavaramerkin poistaminen vaikuttaa lisenssinhaltijan oikeuteen, ehdotetaan asiasta säädettävän lain 36 §:n 2 momentissa.

Voimassa olevan asetuksen 19 §:lle, joka koskee PRH:n velvollisuutta vastata yleisön tiedusteluihin, ei ole katsottu olevan enää tarvetta, sillä PRH:n tulee noudattaa hallintolain 7 §:n mukaista palveluperiaatetta ja tarjota 8 §:n mukaisesti neuvontaa. Tavaramerkkiasetuksen 21–26a §:n mukaisille kuulutusta koskeville säännöksille ei ole katsottu olevan enää tarvetta, sillä tavaramerkin rekisteröinti julkaistaisiin ehdotetun lain 24 §:n mukaisesti PRH:n verkkosivuilla tai muulla yleisesti saatavilla olevalla tavalla.

Ehdotetun lain 30 § sisältäisi asetuksenantovaltuuden valtioneuvostolle paperisen uudistamishakemuksen tarkemmasta sisällöstä. Ehdotettu tavaramerkkiasetuksen säännös vastaisi pääosin voimassaolevan asetuksen 12 §:ää. Ehdotetun lain 44 § sisältäisi asetuksenantovaltuuden muutospyyntöjen sekä luovutuksen, panttauksen tai lisenssin merkitsemistä koskevan pyynnön tarkemmasta sisällöstä ja niihin liitettävistä asiakirjoista. Ehdotetun tavaramerkkiasetuksen säännös vastaisi sisällöltään pääosin voimassaolevan asetuksen 13–16 §:ää.

4 VOIMAANTULO

Tavaramerkkidirektiivin täytäntöönpanon määräaika päättyy 14 päivänä tammikuuta 2019 lukuun ottamatta hallinnollista menettämistä tai mitätöintimenettelyä koskevaa sääntelyä, joka tulee täytäntöönpanna viimeistään 14 päivänä tammikuuta 2023. Lait ehdotetaan tulemaan voimaan kokonaisuudessaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Singaporen sopimus on tullut kansainvälisesti voimaan 16 päivänä maaliskuuta 2009. Niiden tahojen osalta, jotka liittyvät sopimukseen sen kansainvälisen voimaantulon jälkeen, sopimus tulee voimaan sen 28 artiklan mukaan kolmen kuukauden kuluttua siitä päivämäärästä, jona kyseinen taho on tallettanut ratifioimis- tai liittymiskirjansa. Ehdotettu laki tavaramerkkioikeudesta tehdystä Singaporen sopimuksesta on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee Suomen osalta voimaan. Sopimus ei sisällä määräyksiä, jotka kuuluisivat Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 18 §:n mukaan Ahvenanmaan maakunnan lainsäädäntövaltaan. Esitykseen liittyvän voimaansaattamislain voimaantulolle Ahvenanmaan maakunnassa ei siten ole tarpeen saada itsehallintolain 59 § 1 momentin mukaista Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksyntää.

5 SUHDE PERUSTUSLAKIIN JA SÄÄTÄMISJÄRJESTYS SEKÄ EDUSKUNNAN SUOSTUMUKSEN TARPEELLISUUS JA KÄSITTELYJÄRJESTYS

5.1 Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys

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 kielilailla (2003/423). Kielilaista mahdollisesti poikkeavan sääntelyn tarpeellisuus on aina erikseen perusteltava (PeVL 50/2010 vp, s. 3).

Ehdotetun tavaramerkkilain 16 §: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 käännöksiä 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 laajemmin oikeuden myöntämistä lainsäädännössä ei ole pidetty patenttiasioissa ongelmallisena etenäkään, kun huomioon otettiin patenttiasioiden erityisluonne (vrt. PeVM 50/2010 vp, s. 4). Vastaavalla tavalla tavaramerkkiasioiden erityisluonne puoltaa tällaisen laajemmin 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 käännöstä, jos viranomainen vaikeuksitta ymmärtää sen sisällön eivätkä mahdolliset toiset asianosaiset vaadi kääntämistä.

Ehdotetulla 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 mahdollistettaisiin se, että hakija voisi saada tavaramerkkihakemuksen vireille englanninkielellä. Esityksessä ei heikennetä mahdollisuutta käyttää tavaramerkkihakemuksen kielenä suomea tai ruotsia. Samalla edistetään kansallisen tavaramerkin kilpailukykyisyyttä vaihtoehtoisin 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- tai mitätöintimenettelyssä 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 rekisteröintimenettelyissä sekä mahdollisissa väitemenettelyissä tai menettämisen- tai mitätöintimenettelyissä englanninkielistä tavara- ja palveluluetteloa käyttäen, vaikka itse menettelyissä käytettävä kieli on suomi tai ruotsi. Kansainvälisten rekisteröintien tavara- ja palveluluetteloja ei missään vaiheessa käännetä kansalliskielelle. 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 uudenlaisista tehtävistä.

Edellä esitetyn perusteella on katsottava, että ehdotettu sääntely ei vaaranna perustuslain 17 §:ssä turvattuja kielellisiä oikeuksia.

Hallinnollinen tavaramerkin menettämisen- tai mitätöintimenettely sekä toiminimen kumoamisen menettely

Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheutonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen 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 riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Oikeusturvaa koskevan perustuslain 21 §:ää koskien tulee arvioida ehdotettavan tavaramerkkilain 54–57 §:ää, jotka koskevat tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä hallinnollisessa menettämisen- tai mitätöintimenettelyssä sekä ehdotettavan toiminimilain 20 §:n 2–5 momenttia ja 20 a §:ää, joissa säädetään toiminimen hallinnollisesta kumoamisesta toiminimen käyttämättömyystilanteissa.

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 kuitenkin rajoittamatta osapuolten oikeutta hakea muutosta tuomioistuimissa. Tavaramerkkidirektiivin myötä PRH:een luodaan uusi hallinnollinen menettely, joka on vaihtoehto tavaramerkin menettämisen- tai mitätöintimenettelyn käynnistämiseksi tuomioistuimessa. Vastaavanlainen hallinnollinen kumoamisen menettely ehdotetaan säädettävän toiminimien osalta. Asianosainen voisi vapaasti valita, aloittaako hän tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevan menettelyn tai toiminimen kumoamisen menettelyn tuomioistuimessa vai PRH:ssa hallinnollisena menettelynä. Ehdotettu sääntely ei näin ollen rajoita henkilön oikeutta saada asiansa käsitellyksi ja saada oikeuksiaan koskeva päätös halutessaan tuomioistuimessa. PRH:n hallinnollisessa menettämisen- tai mitätöintimenettelyssä tai toiminimen kumoamisen menettelyssä antamasta päätöksestä voidaan ehdotetun lain 75 §:n mukaisesti valittaa markkinaoikeuteen, jolloin asianosaisella on myös tätä kautta mahdollisuus saada asiansa tuomioistuimen ratkaistavaksi. Ehdotettu säännös on näin ollen perustuslain 21 §:n mukainen.

Perustuslain 21 §:n 1 momentin ilmaisulla ”muu riippumaton lainkäyttöelin” tarkoitetaan tuomioistuimelle ominaiset oikeussuojavaatimukset täyttävää toimielintä ja käsittelyprosessia. Ilmaisuun on sisällytetty paitsi vaatimus oikeussuojaelimen riippumattomuudesta suhteessa toimeenpanovaltaan myös vaatimus ratkaisuelimen puolueettomuudesta suhteessa oikeusjuttuun tai muun asian eri osapuoliin. PRH:ta ei voida pitää perustuslain tarkoittamana riippumattomana lainkäyttöelimenä menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemusten 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 54 §:ssä todetaan, että menettämistä tai mitätöintiä koskeva hakemus tulee toimittaa PRH:lle, joka 57 §:n mukaisesti ratkaisee sen. Menettämistä tai mitätöintiä koskevan kanteen vireille panosta on säädetty vastaavalla ta-

valla ehdotetun lain 58 §:ssä. Toimivaltainen tuomioistuin ja viranomainen on näin ollen selvästi ilmaistu ehdotetussa tavaramerkkilain. Menettelyiden vaihtoehtoisuus ilmenee ehdotetun lain 53 §:stä. PRH:n ja tuomioistuimen toimivallan suhteesta säädettäisiin ehdotetun lain 61 §:ssä. Toiminimien osalta hallinnollisesta kumoamisesta säädettäisiin vastaavanlaisesti ehdotetun toiminimilain 20 ja 20 a §:ssä.

Ehdotetun tavaramerkkilain 61 §:n 1 ja 2 momentin mukaan menettämistä tai mitätöintiä koskevaa hakemusta ei oteta PRH:ssa tutkittavaksi, tai jos hakemus on jo vireillä, sen käsittely PRH:ssa raukeaa, jos samaa tavaramerkkiä koskeva asia on vireillä samojen asianosaisten välillä tuomioistuimessa. Toiminimien osalta asiasta säädettäisiin 20 §:n 2 ja 3 momentissa. Säännöksillä selvennetään tuomioistuimen ja viranomaisen toimivaltaa ja korostetaan tuomioistuinmenettelyn ensisijaisuutta hallinnolliseen menettelyyn nähden. Se, että asianosaisen menettämistä tai mitätöintiä tai toiminimen kumoamista koskeva hakemus PRH:ssa raukeaa tai sitä ei oteta tutkittavaksi, ei vaaranna 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 menettämistä tai mitätöintiä tai kumoamista koskevalla hakemuksella, toisella asianosaisella olisi aina mahdollisuus saattaa asia tuomioistuimen arvioitavaksi esimerkiksi vahvistuskanteella tai hallinnollisen päätöksen jälkeen valituksella markkinaoikeuteen. Ehdotettu sääntely ei näin ollen vaaranna asianosaisen oikeutta saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Ehdotetun tavaramerkkilain 61 §:n 4 momentissa ja toiminimilain 20 §:n 5 momentissa säädettäisiin oikeusvoimasta. Kyseisen tavaramerkkilain säännöksen mukaan, jos tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskeva hakemus tai kanne on lainvoimaisesti ratkaistu, uutta menettämistä tai mitätöintiä koskevaa hakemusta tai kannetta ei oteta tutkittavaksi, jos asia koskee samoja asianosaisia, samaa tavaramerkkiä, samaa vaatimusta ja samoja perusteita, paitsi jos olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet. Sääntely olisi toiminimien kumoamisen osalta vastaava. Säännöksellä selvennettäisiin hallinnollisen ja tuomioistuinmenettelyn suhdetta ja estettäisiin se, että sama asia käsiteltäisiin lainvoimaisen ratkaisun jälkeen heti uudestaan toisessa menettelyssä tai useampaan kertaan samassa menettelyssä. Säännös ei vaaranna asianosaisen oikeusturvaa, sillä asianosaisella on mahdollisuus saada asiansa uudelleen ratkaistavaksi, mikäli olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet.

Tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään menettämis- ja mitätöintiperusteista, joita hallinnollisessa menettelyssä on vähintään voitava käsitellä. Näitä ovat muun muassa tavaramerkin menettäminen sen tosiasiallisen käyttämättömyyden perusteella (19 artikla) tai yleiseksi tai harhaanjohtavaksi nimitykseksi muuttumisen (20 artikla) perusteella tai mitätöiminen 4 artiklan mukaisten ehdottomien mitätöintiperusteiden tai aiempien tavaramerkkioikeuksien nojalla (5 artiklan 1–3 kohta). Jos hallinnollinen menettämistä tai mitätöintiä koskeva hakemus perustuu aiemmin rekisteröityyn tavaramerkkiin, hakemuksen 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- tai mitätöintimenettely ei voi näin ollen rajoittaa pelkästään riidattomiin tapauksiin, joissa menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen 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 mitätöintiä koskevan hakemuksen ja asia ei ole riidaton. Tällainen tosiseikkojen selvittäminen ja näytön arviointi on PRH:lle uutta. Tämän osalta direktiivi ei kuitenkaan anna kansallista joustovaraa, vaan tätä koskeva sääntely on täytäntöön pantava kansallisesti. PRH:lla on osaavia, kokeneita tavaramerkkikäsittelijöitä, jotka seuraavat tiiviisti alan oikeuskäytäntöä ja jotka ovat jo vuosien ajan

käsittelleen esimerkiksi väitteitä. PRH:n menettämisen- ja mitätöintiratkaisuista on lisäksi mahdollisuus valittaa markkinaoikeuteen, joten PRH:lle hallinnollisten menettämisen- ja mitätöintimenettelyiden myötä tuleva uusi näytön arviointiin liittyvä tehtävä ei vaaranna asianosaisen oikeusturvaa.

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 edellä mainitut oikeudet. Luettelo ei ole kuitenkaan tyhjentävä. Hyvän hallinnon perusteista säännellään lisäksi hallintolaissa, joka sisältää säännökset myös hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä.

Ehdotetussa hallinnollisessa tavaramerkin menettämisen- tai mitätöintimenettelyssä tai toiminimen kumoamisenmenettelyssä noudatettaisiin hallintolakia siltä osin kuin ehdotetun tavaramerkkilain 54–57 §:llä tai toiminimilain 20 ja 20 a §: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 tai toiminimen kumoamista käsitellään kanteen perusteella tuomioistuimessa, tuomioistuimen tulee noudattaa edellä mainittua perustuslain turvaamaa käsittelyn suullisuutta koskevaa vaatimusta. Hallintolain mukaisessa hallinnollisessa menettämisen- tai mitätöintimenettelyssä tai kumoamisenmenettelyssä 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 menettämistä tai mitätöintiä tai toiminimen kumoamista koskevan hakemuksen 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.

Omaisuuksien suoja

Varallisuusarvoiset immateriaalioikeudet, kuten tavaramerkki- ja toiminimioikeus luetaan vakiintuneesti perustuslain 15 §:ssä turvattua 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 suoja 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 on arvioitava perusoikeuksien yleisten rajoitusperiaatteiden mukaisesti. Omaisuuden suojan rajoitusperusteiden hyväksyttävyyсарvioinnin tulee perustua perusoikeusjärjestelmään kokonaisuutena, minkä lisäksi keskeisiä ovat erityisesti sääntelyn täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimus, suhteellisuusvaatimus ja oikeusturvavaatimus.

Omaisuuden suojaa koskevan perustuslain 15 §:n kannalta on arvioitava ehdotettavan tavaramerkkilain 57 §:n 2 momenttia ja 107 §:n 6–9 momenttia, koska niiden voidaan katsoa rajoittavan tavaramerkin haltijan oikeutta. Lisäksi arvioitavaksi tulee toiminimilain 19 §:n 3 momentti toiminimen osittaisen kumoamisen osalta sekä 20 §:n 2–5 momentti ja 20 a § toiminimen hallinnollisen kumoamisen osalta.

Ehdotettavan tavaramerkkilain 57 §:n 2 momentissa on kyse siitä, että tavaramerkkirekisteröinti voidaan menettää, koska tavaramerkin haltija ei ole vastannut hänelle osoitettuun menettämistä koskevaan hakemukseen ja tällöin ei katsota osoitetun, että tavaramerkkiä olisi tosiasiallisesti käytetty. Tällaisissa tilanteissa asia voitaisiin ratkaista suoraan menettämishakemuksen mukaisesti, ellei hakemus olisi ilmeisen perusteeton. Pääsääntöisesti tavaramerkkiä tulee ehdotetun lain 46 §:n mukaisesti käyttää viiden vuoden kuluessa tavaramerkin rekisteröimisestä. Jos tavaramerkkiä ei ole tosiasiallisesti tässä ajassa käytetty, tai käyttö on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti viisi vuotta, tavaramerkin rekisteröinti voidaan menettää, jollei käyttämättömyydelle ole ollut pätevää syytä. Se, kenellä on oikeudellinen intressi asiassa, voi hakea tällaisen käyttämättä olleen tavaramerkin rekisteröinnin menettämistä joko hallinnollisessa menettelyssä tai tuomioistuimen menettelyssä. Tavaramerkin haltijan vastuulla olisi siis selvittää tavaramerkkinsä käyttö. Se, että tavaramerkki menetetäisiin tavaramerkin haltijan vastaamattomuuden perusteella, vaikuttaisi tavaramerkin haltijan omaisuuden suojaan. Vastaavanlaisesti säädettäisiin toiminimen haltijan lausumatta jättämisen oikeusvaikutuksista tilanteessa, jossa toiminimeä haettaisiin kumottavaksi hallinnollisessa menettelyssä toiminimen käyttämättömyyden perusteella. Tällä olisi vaikutuksia toiminimen haltijan omaisuuden suojaan tavaramerkin haltijaa vastaavasti.

Edellä mainituin tavoin tavaramerkkidirektiivin 45 artikla edellyttää, että jäsenvaltiot säätävät tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevasta menettelystä. 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 menettämistä koskevaan hakemukseen, 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 tai toiminimiä, joiden rekisteröinnistä on alle viisi vuotta, ei voisi vaatia menetetyksi tai kumottavaksi. Tavaramerkki tai toiminimi voitaisiin menettää haltijan vastaamattomuuden perusteella lisäksi ainoastaan, jos menettämistä tai kumoamista koskeva hakemus ei ole ilmeisen perusteeton. Säännöksellä estetään se, että tavaramerkki tai toiminimi menetetäisiin ja poistettaisiin rekisteristä pelkästään esimerkiksi haitantekotarkoituksessa tehdyn hake-

muksen perusteella. Säännökset koskisivat lisäksi ainoastaan käyttämättömyyteen perustuvia menettämis- ja kumoamistilanteita ja ainoastaan hallinnollisessa menettelyssä. Omaisuuden suojaan tehtävä rajoitus täyttäisi siten täsmällisyys-, suhteellisuus ja tarkkarajaisuusvaatimukset. Tavaramerkkilain 57 §:n 2 momentilla ja toiminimilain 20 a §:llä tehtävä rajoitus omaisuuden suojaan ei olisi kohtuuton tavoitteeseensa nähden. Tavaramerkin ja toiminimen haltijan tulee muutoinkin valvoa oikeuksiaan ja reagoida esimerkiksi yksinoikeuttaan loukkaaviin toimiin. Näin ollen ei ole kohtuutonta edellyttää, että tavaramerkin tai toiminimen haltija myös reagoi yksinoikeuttansa koskeviin menettämis- tai kumoamisvaatimuksiin sen uhalla, että tavaramerkki katsotaan menetetyksi tai toiminimi kumotaan. Se, että PRH katsoo tavaramerkin menetetyksi tai kumoaa toiminimen käyttämättömyyden perusteella, ei estä tavaramerkin haltijaa saattamasta asiaa valituksella markkinaoikeuden ratkaistavaksi. Omaisuuden suojaan tehtävä rajoitus täyttäisi näin ollen oikeusturvavaatimukset.

Ehdotettu sääntely tavaramerkkilain 57 §:n 2 momentin ja toiminimilain 20 a §:n osalta täyttää edellä selostetuin tavoin rajoitusperusteiden hyväksyttävyyssarvioinnin täsmällisyys-, suhteellisuus-, tarkkarajaisuus- sekä oikeusturvavaatimukset ja on siten perustuslain 15 §:n mukainen.

Omaisuuden suojaa koskevan perustuslain 15 §:ää koskien tulee lisäksi arvioida ehdotettavan tavaramerkkilain 107 §:n 6–9 momenttia. Ehdotetun lain 107 §:n 6 momentti koskee ennen 1 päivänä lokakuuta 2012 vireille tulleiden tavaramerkkihakemusten tavara- ja palveluluettelojen täsmentämistä, jos tavara- ja palveluluettelo on kattanut tietyn tavara- tai palveluluokan Nizzan luokituksen mukaisen luokkaotsikon. Tällaisten tavaramerkkihakemusten on edellä yleisperustelujen jaksossa 2.3 kuvatuin tavoin katsottu kattavan kaikki kyseiseen luokkaan kuuluvat tavarat ja palvelut, vaikka luokkaotsikon sanamuoto ei kaikkia tavaroita tai palveluja kattaisikaan. Ehdotetun lain 107 §:n 7 momentissa säädettäisiin täsmentämismahdollisuudesta sellaisten tavaramerkkien osalta, joita koskeva 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. Täsmennysilmoitus tulisi jättää PRH:lle viimeistään sinä päivänä, kun tavaramerkin voimassaolon uudistamista koskeva hakemus laitetaan vireille ensimmäisen kerran tämän lain voimaantultua. Ilmoituksessa olisi esitettävä ehdotetun lain 17 §:n 2 momentin mukaisesti selkeästi ja täsmällisesti ne tavarat tai palvelut, joille tavara- ja palveluluettelo täsmennetään. PRH ilmoittaisi tavaramerkkien hakijoille tai haltijoille täsmennysmahdollisuudesta ja sitä koskevasta määräajasta samalla, kun tavaramerkin haltijaa muistutetaan tavaramerkin uudistamisesta. Ehdotetun 107 §:n 9 momentin mukaan täsmennysilmoituksen lainvoimaisen ratkaisemisen tai määräajan päättymisen jälkeen tavaramerkkien tavara- ja palveluluetteloja tulkittaisiin yhtenäisesti ehdotetun lain 17 §:n 3 momentin mukaisesti. Tavara- ja palveluluetteloja tulkittaisiin näin ollen lopulta samalla tavoin, olivatpa tavaramerkkien hakijat tai haltijat ilmoittaneet täsmennyksestä tai ei. Tavaramerkkien tavara- ja palveluluettelojen katsottaisiin täsmennykselle varatun määräajan tai täsmennysilmoituksen lainvoimaisen ratkaisemisen jälkeen kattavan vain niiden kirjaimellisen merkityksen selkeästi kattamat tavarat. Säättämällä tavara- ja palveluluettelojen täsmennyksestä kaikki tavaramerkkirekisterissä olevat tavaramerkit pyritäisiin saamaan direktiivin uusilta tavaramerkkihakemuksilta edellyttämään muotoon ja tulkitsemaan niitä yhtenäisellä tavalla.

Tämä ehdotetun lain 107 §:n 9 momentissa todettu tulkinnan muutos voi aiheuttaa tavaramerkin haltijalle omaisuuden menetyksiä, jos hän ei ilmoita tavara- ja palveluluettelon täsmennyksestä. 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 täsmennysilmoituksessaan 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 uudistamishakemus on pantu vireille ensimmäisen kerran tämän lain voimaantultua tai 6 momentissa säädetyn puolen vuoden siirtymäajan jälkeen. 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, mutta sitä tulkittaisiin 9 momentin mukaisesti sanamerkityksen mukaisesti. Jos tavaramerkin tavara- ja palveluluettelo ei ole sisältänyt lainkaan luetteloa, vaan vain luokkanumeron tai yleisen maininnan kaikkiin luokkaan kuuluvista tavaroista tai palveluista, PRH täydentäisi tällaisiin 8 momentin mukaisesti tavara- ja palveluluetteloksi hakemispäivän mukaisen luokkaotsikon. Lain 107 §:n 7 momentin mukaisissa tilanteissa, jos tavaramerkin haltija ei ilmoittaisi Nizzan aakkosellista luetteloa koskevasta täsmennyksestä, PRH lisäisi tavara- ja palveluluetteloon hakemishetkellä voimassa olleen Nizzan aakkosellisen luettelon. Tavaramerkin haltijalle ei näin ollen aiheutuisi tältä osin oikeudenmenetyksiä. Jos 6 tai 7 momentin mukainen täsmennysilmoitus olisi tehty, PRH arvioisi, täyttäisikö se ehdotetun lain 17 §: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 107 §:n 6–7 momentissa on säädetty tarkasti määräajasta, jolloin vireille tulleet hakemuksia voidaan tämentää ja kuinka täsmennys tulee tehdä. Ehdotetussa 9 momentissa on lisäksi tarkasti määritetyt ajankohdat, josta alkaen tavaramerkkien tulkintaa muutetaan ja kuinka tulkinta muuttuu. Omaisuuden suojaan tehtävä rajoitus olisi ehdotetussa säännöksessä näin ollen täsmällinen ja tarkkarajainen.

Tavara- ja palveluluettelojen täsmennysmenettelyllä 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 rekisteröintiä. 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 107 §:n 6–9 momentin osalta täyttää edellä selostetuin tavoin rajoitusperusteiden täsmällisyys-, suhteellisuus-, tarkkarajaisuus-, hyväksyttävyys- sekä oikeusturvavaatimukset. Ehdotus on perustuslain 15 §:n mukainen.

Omaisuuden suoja koskevan perustuslain 15 §:ää koskien tulee lisäksi arvioida ehdotettavan toiminimilain 19 §:n 3 momenttia sekä 20 §:n 2–5 momenttia ja 20 a §:ää.

Omaisuu den suoja sisältää omistajalle lähtökohtaisesti kuuluvan vallan hallita, käyttää ja hyödyntää omaisuutta haluamallaan tavalla (PeVL 41/2006 vp, s. 2). Jos omistusoikeuteen kuuluvia oikeuksia vähennetään tai rajoitetaan, puututaan samalla omaisuuden suojaan, vaikka omistusoikeuden kohteena oleva esine sinänsä säilyisikin koskemattomana haltijallaan (PeVL 14/1982 vp, PeVL 18/1983 vp, PeVL 2/1986 vp). Edellä mainituilla toiminimilain säännöksillä toiminimen haltijan omaisuuden suojaan puututtaisiin siten, että toiminimi voitaisiin jatkossakumota vain osin, tietyn toimialan osan osalta, minkä lisäksi perustettaisiin uusi hallinnollinen toiminimen kumoamisenmenettely. Ennen ehdotetun lain voimaantuloa rekisteröityjen toiminimien haltijat eivät ole toiminnassaan voineet varautua tällaisiin heille myönnettyihin oikeuksiin puuttuviin toimiin. Vaikka yksinoikeus toiminimeen ehdotetusta sääntelystä huolimatta sinänsä säilyy haltijallaan, edellä mainitut muutokset vaikuttavat omaisuuden suojaan rajoittamalla haltijan oikeuksia tietyissä tilanteissa.

Omistusoikeuden rajoituksista on katsottu voitavan säätää tavallisella lailla, jos rajoitukset eivät loukkaa omistajan oikeutta omaisuutensa normaaliin, kohtuulliseen ja järkevään käyttämiseen (esim. PeVL 13/1989 vp, PeVL 3/1990 vp, PeVL 9/1990 vp). Toiminimen kumoaminen hallinnollisessa menettelyssä on rajoitettu tilanteisiin, joissa toiminimeä ei ole tosiasiallisesti käytetty viimeisen viiden vuoden aikana. Se, että toiminimi kumotaan siltä osin kuin sitä ei ole käytetty, ei estä toiminimen haltijaa käyttämästä toiminimeään normaalisti tosiasiallisen toimintansa osalta. Toiminimen haltijalla on toiminimen rekisteröinnin jälkeen viisi vuotta aikaa ottaa toiminimi käyttöön rekisteröidyllä toimialalla. Omaisuuden suoja rajoittava säännös toiminimen kumoamisesta käyttämättömän toimialan osalta on näin ollen tarkkarajainen ja suhteellisuusvaatimusten mukainen.

On katsottu, että mitä etäämpänä oikeushenkilö on yksilöistä ja mitä vähäisempiä ja välillisempiä ehdotettujen toimenpiteiden vaikutukset ovat yksilöiden konkreettisiin taloudellisiin etuihin, sitä epätodennäköisemmin oikeushenkilöön kohdistuvat toimenpiteet voivat olla ristiriidassa omaisuuden suojan kanssa (PeVL 17/1997 vp, s. 3, PeVL 45/1996 vp, s. 2). Edellä esitetty rajoitukset toiminimen haltijan omaisuuden suojaan kohdistuvat toiminimiin eli elinkeinonharjoittajan käyttämään nimeen ja toimialaan. Mahdollisuus kumota toiminimi hallinnollisessa menettelyssä siltä osin kuin sitä ei ole käytetty vaikuttaa toiminimen haltijan taloudellisiin etuihin vähän. Kyse on tällöin toiminimen kumoamisesta sellaisen toimialan osalta, jolla toiminimen haltija ei ole harjoittanut elinkeinotoimintaa. Toiminimen haltijalla ei ole tällaisissa tilanteissa oikeussuojan tarvetta eikä ehdotettu 20 §:n 2–5 momentin ja 20 a §:n mukainen hallinnollinen kumoaminen näin ollen perusteettomasti rajoita toiminimen haltijan omaisuuden suojaa.

Ennen lain voimaantuloa rekisteröityjen toiminimen haltijat eivät ole voineet varautua mahdollisuuteen, että toiminimi voitaisiin kumota osittain. Jotta ehdotetusta muutoksesta ei aiheutuisi yllättäviä kumoamisenmenettelyitä, oikeudenmenetyksiä tai kohtuuttomia kustannuksia toiminimen haltijoille, ehdotetun lain voimaantulosäädöksessä säädetään kahden vuoden siirtymäajasta. Siirtymäajan on katsottu olevan merkityksellinen omaisuuden suojaan tehtävän rajoituksen suhteellisuusvaatimuksen kannalta (PeVL 41/2013 vp, s. 3). Ehdotettuja osittaisia kumoamista ja hallinnollista kumoamista koskevia säännöksiä sovellettaisiin vasta kahden vuoden kuluttua lain voimaantulosta. Tämän siirtymäajan aikana toiminimen haltijat voisivat maksuttomasti tämentää toimialaansa ja siten pyrkiä varautumaan siirtymäkauden jälkeiseen aikaan ja ehkäisemään mahdollisesti muutoin tiedossa olevia kumoamisvaatimuksia. Osittaisen kumoamisen ja hallinnollisen kumoamisen mahdollistaminen ohjaavat toiminimen haltijoita myös rekisteröimään toiminimensä jatkossa tarkemmin vain sille toimialalle, jossa he tosiasiaassa toimivat, mikä vähentää toiminimien ja tavaramerkkien rekisteröintiharkinnassa esteeksi asetettavien toiminimien lukumäärää. Ehdotetut toiminimilain 19 §:n 3 momentin, 20

§:n 2–5 momentin ja 20 a §:n mukaiset rajoitukset toiminimen haltijan omaisuuden suojaan täyttävät näin ollen rajoitusperusteelle asetetut hyväksyttävyyssvaatimukset.

Henkilötiedot

Henkilötietojen suojasta säädetään perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan tarkemmin lailla. Perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti pitänyt henkilötietojen suojan kannalta tärkeinä sääntelykohteina ainakin rekisteröinnin tavoitetta, rekisteröitävien henkilötietojen sisältöä, niiden sallittuja käyttötarkoituksia mukaan lukien tietojen luovutettavuus sekä tietojen säilytysaikaa henkilörekisterissä ja rekisteröidyn oikeusturvaa (esim. PeVL 3/2009 vp). Lailla säättämisen vaatimus ulottuu myös mahdollisuuteen luovuttaa henkilötietoja teknisen käyttöyhteyden avulla. Lailla on säädetty lisäksi mahdollisuudesta yhdistää rekisteritietoja (PeVL 17/2007 vp, s. 3 ja PeVL 30/2005 vp, s. 4). Henkilötietojen käsittelyä koskevan sääntelyn lain tasolla tulee lisäksi olla kattavaa, täsmällistä ja tarkkarajaista.

Viimeaikaisessa lausuntokäytännössään perustuslakivaliokunta on todennut, että henkilötietojen suojaan liittyviä sääntelyn kattavuuden sekä täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimuksia voidaan joiltain osin täyttää myös asianmukaisesti laaditulla yleisellä Euroopan unionin asetuksella tai kansalliseen oikeuteen sisältyvällä yleislailla (esim. PeVL 38/2016 vp, s. 4, PeVL 5/2017 vp, s. 9 ja PeVL 1/2018 vp). Valiokunta on pitänyt tärkeänä, että siltä osin kuin Euroopan unionin lainsäädäntö edellyttää kansallista sääntelyä tai mahdollistaa sen, tätä kansallista liikkumavaraa käytettäessä otetaan huomioon perus- ja ihmisoikeuksista seuraavat vaatimukset (ks. PeVL 25/2005 vp ja PeVL 1/2018 vp). Valiokunta on tämän johdosta painottanut, että hallituksen esityksessä on erityisesti perusoikeuksien kannalta merkityksellisen sääntelyn osalta syytä tehdä selkoa kansallisen liikkumavaran alasta (PeVL 26/2017 vp, s. 42, PeVL 2/2017 vp, s. 2, PeVL 44/2016 vp, s. 4 ja PeVL 1/2018 vp, s. 3). Lisäksi valiokunta on todennut, että henkilötietojen suojan toteuttaminen tulisi jatkossa ensisijaisesti taata yleisen tietosuojasetuksen ja säädettyjen kansallisen yleislain nojalla. Tähän liittyen tulisi välttää kansallisen erityislainsäädännön säätämistä sekä varata sellaisen säätäminen vain tilanteisiin, joissa se on yhtäältä sallittua tietosuojasetuksen kannalta ja toisaalta välttämätöntä henkilötietojen suojan toteuttamiseksi (PeVL 2/2018 vp, s. 5). Tietosuojasetuksen johdanto-osan perustelukappaleessa 41 todetaan seuraavasti: ”Aina kun tässä asetuksessa viitataan käsittelyn oikeusperusteeseen tai lainsäädäntötoimeen, siinä ei välttämättä edellytetä parlamentissa hyväksyttyä säädöstä, sanotun kuitenkin rajoittamatta asianomaisen jäsenvaltion perustuslaillisen järjestyksen edellyttämien vaatimusten soveltamista. Kyseisen käsittelyn oikeusperusteen tai lainsäädäntötoimen olisi kuitenkin oltava selkeä ja täsmällinen ja sen soveltamisen henkilöiden kannalta ennakoitavissa olevaa Euroopan unionin tuomioistuimen, jäljempänä ”unionin tuomioistuin”, ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti.”

Tietosuojasetuksen johdanto-osan perustelukappaleessa 45 todetaan lisäksi muun muassa seuraavasti: ”Kun käsittely tapahtuu rekisterinpitäjää koskevan lakisääteisen velvoitteen mukaisesti tai kun se on tarpeen yleisen edun vuoksi toteutettavan tehtävän tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi, käsittelyllä olisi oltava perusta unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä. Tässä asetuksessa ei edellytetä, että kaikkia yksittäisiä tiedonkäsittelytilanteita varten olisi olemassa erityislaki. Useiden käsittelytoimien perustana oleva yksi laki voi olla riittävä käsittelyn perustuessa rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen tai jos käsittely on tarpeen yleisen edun vuoksi toteutettavan suorittamiseksi tai julkisen vallan käyttämiseksi. Käsittelyn tarkoitus olisi niin ikään määriteltävä unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä. Kyseisessä oikeudessa tai lainsäädännössä voitaisiin myös täsmentää tässä asetuksessa säädettyjä yleisiä edellytyksiä, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta sekä tarkat vaatimukset, joilla määritetään rekisterinpitäjä, käsiteltävien henkilötietojen tyyppi, asianomaiset rekisteröidyt, yhteisöt, joille henkilötietoja voidaan luovut-

taa, tarkoituksen rajoitukset, säilyttämisaika ja muut toimenpiteet, joilla varmistetaan laillinen ja asianmukainen käsittely.”

Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa säädetään henkilötietojen käsittelyn oikeusperustoista. PRH:ssa henkilötietojen käsittely perustuu pääsääntöisesti rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen sekä yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen ja rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttöön (c ja e kohta).

Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai ottaa käyttöön yksityiskohtaisempia säännöksiä tietosuoja-asetuksessa vahvistettujen sääntöjen soveltamisen mukauttamiseksi määrittämällä täsmällisemmin tietojenkäsittely- ja muita toimenpiteitä koskevat erityiset vaatimukset, joilla varmistetaan laillinen ja asianmukainen tietojenkäsittely. Mainittu kohta koskee vain seuraavia henkilötietojen käsittelyn oikeusperustoja: rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite, julkisen vallan käyttö ja yleisen edun mukainen tehtävä.

Asetuksen 6 artiklan 3 kohdan mukaan rekisterinpitäjälle kuuluvasta lakisääteisestä velvoitteesta samoin kuin yleisen edun mukaisesta tehtävästä voidaan säätää tarkemmin jäsenvaltion lainsäädännössä. Mainitussa kohdassa säädetään, että säännökset voivat tällöin koskea yleisiä edellytyksiä, jotka koskevat rekisterinpitäjän suorittaman tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta; käsiteltävien tietojen tyyppiä; asianomaisia rekisteröityjä, yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa; käyttötarkoitussidonnaisuutta; säilytysaikoja; sekä käsittelytoimia ja -menettelyjä, mukaan lukien laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toimenpiteet.

Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 3 kohdan mukaan unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön on täytettävä yleisen edun mukainen tavoite ja oltava oikeasuhteinen sillä tavoiteltuun oikeutettuun päämäärään nähden. Tietosuoja-asetuksen johdantolauseesta (45) käy ilmi, että kansallisessa lainsäädännössä voidaan täsmentää asetuksessa säädettyjä henkilötietojen käsittelyn yleisiä edellytyksiä edellä lueteltujen seikkojen osalta.

Tietosuoja-asetuksen 86 artiklassa säädetään viranomaisten hallussa olevien virallisten asiakirjojen sisältämien henkilötietojen luovuttamisesta. Yleisen edun vuoksi toteutetun tehtävän suorittamiseksi viranomaiset voivat luovuttaa tällaisia henkilötietoja viranomaiseen sovellettavan unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jotta voidaan yhteen sovittaa virallisten asiakirjojen julkisuus ja tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus henkilötietojen suojaan. Tällaisten tietojen luovuttamiseen sovellettaisiin ehdotetun tietosuojalain (HE 9/2018) 28 §:n mukaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta.

Tässä esityksessä on tarpeen tarkastella henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä tavaramerkkilakia koskevan ehdotuksen osalta ja erityisesti sen 26 §:n osalta. Ehdotetussa säännöksessä säädetään rekisterinpitäjästä, tavaramerkkirekisterin tietosisällöstä, käyttötarkoituksesta ja tietojen luovuttamisesta. Ehdotetussa 26 §:ssä nimetään rekisterinpitäjä, joka on PRH. Rekisterinpitäjän nimeäminen on välttämätöntä sen vuoksi, että tiedetään, mikä taho vastaa rekisterinpitäjälle kuuluvista velvoitteista. Tietosuoja-asetuksesta tulee rekisterinpitäjille useita velvoitteita, minkä vuoksi rekisterinpitäjän määrittelemineen on muutoinkin tärkeää. Rekisterin sisällöstä säädettäisiin ehdotetun lain 26 §:n 1 momentissa. Tavaramerkkirekisteriin merkittäisiin mm. tavaramerkkeihin liittyviä tietoja ja toimenpiteitä sekä tavaramerkkiä koskevien menettelyiden kannalta tarpeellisia henkilöitä koskevia yksilöinti- ja yhteystietoja. Ehdotetun lain 26 §:n 2 momentissa säädettäisiin henkilöitä koskevien yksilöinti- ja yhteystietojen käyttötarkoituksesta. Käyttötarkoitussidonnaisuus on nykyisin ja jatkossakin keskeinen henkilötietojen käsittelyä koskeva vaatimus. Henkilötietojen käsittely perustuu ehdotetussa laissa määriteltyjen rekisterinpitäjien lakisääteisiin velvoitteisiin, yleistä etua koskeviin tehtävän suorittami-

seen ja PRH:lle kuuluvan julkisen vallan käyttöön. PRH:n velvoitteina on mm. pitää tavaramerkkirekisteriä (3 ja 26 §), käsitellä tavaramerkkihakemuksia (16–24 §) ja kansainvälisiä rekisteröintejä (9 luku), käsitellä väitteitä (31–35 §), menettämistä tai mitätöintiä koskevia hakemuksia (54–57 §), rekisteröintien uudistamisia ja merkin muutoksia (30 ja 25 §) sekä erilaisten muutosten ja esineoikeuksien merkitsemistä tavaramerkkirekisteriin (mm. 36, 38, 40, 43 ja 44 §). PRH käsittelee henkilötietoja näin ollen mm. tavaramerkkien hallinnoimiseksi ja menettelyiden toteuttamiseksi, menettelyiden osapuolten kanssa viestimiseksi ja kertomusten ja tilastojen laatimiseksi. Näiden tehtävien suorittamiseksi PRH:lla on oikeus ehdotetun tietosuojalain 29 §:n mukaisesti käsitellä myös henkilötunnuksia. Kyseisen säännöksen mukaan henkilötunnusta saa käsitellä, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi tai rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Pelkkä tehtävän helpompi tai nopeampi suorittaminen ei oikeuta henkilötunnuksen käsittelyä. PRH mm. antaa tiedoksi tavaramerkkiin kohdistuvia väitteitä, menettämistä tai mitätöintiä koskevia hakemuksia sekä ilmoituksia rekisteröinnin uudistamisen tarpeesta. On välttämätöntä, että henkilö tulee yksiselitteisesti yksilöidyksi, jotta tiedonannot tulevat toimitetuksi oikeille henkilöille. Tämä yksilöinti on mahdollista ainoastaan henkilötunnuksen avulla. Henkilötunnuksen avulla tavaramerkkirekisteriin merkittyjen henkilöiden yhteystiedot voidaan myös päivittää automaattisesti väestötietojärjestelmästä eikä henkilöiden tarvitse erikseen ilmoittaa muuttuneista yhteystiedoista PRH:lle. Etenkin, kun ehdotetun lain 57 §:n 2 momentin mukaan tavaramerkki voidaan menettää, jos tavaramerkin haltija ei vastaa hänelle toimitettuun menettämistä koskevaan hakemukseen, on välttämätöntä, että menettämistä koskeva hakemus toimitetaan oikealle henkilölle ja oikeaan osoitteeseen. Henkilötunnuksen käsittely on näin ollen tarpeen sekä PRH:n tehtävien suorittamiseksi että rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi.

Ehdotetun lain 26 §:n 3 momentissa säädettäisiin jäljennösten luovuttamisesta tavaramerkkirekisteristä sekä nimi- ja kotipaikkatietojen luovuttamisesta yleisen tietoverkon kautta yksittäisinä hakuina. Säännöksellä turvattaisiin se, että jokaisella olisi mahdollisuus saada tavaramerkkirekisteristä jäljennöksiä, kuten henkilötietoja sisältäviä rekisteröintitodistuksia, ilman, että PRH:n tulisi etukäteisesti selvittää tietojen saajan oikeus tietojen käyttöön ja miten tiedot suojataan. Tavaramerkin haltijan nimen ja yhteystietojen saaminen olisi tärkeää, jotta haltijaan voidaan olla yhteydessä esimerkiksi rekisteröintisuostumuksen, lisenssin tai sopimuksen solmimiseksi. Ilman tällaista poikkeusta julkisuuslain 13 §:n 2 momenttiin ja 16 §:n 3 momenttiin tavaramerkin rekisteröintimenettelyissä suostumusten hankkiminen aiemman tavaramerkin haltijalta muuttuisi lähes mahdottomaksi ja tavaramerkin taloudelliset käyttömahdollisuudet rajoittuisivat. Lisäksi kansallisten tavaramerkin hakijoiden asema olisi ilman tällaista poikkeusta heikompi kuin kansainvälisten rekisteröintien haltijoiden, joille tulee Madridin pöytäkirjan soveltamissääntöjen mukaan toimittaa kieltäytymisilmoituksessa esteeksi asetetun tavaramerkin haltijan nimi ja osoite. Henkilötiedot tai henkilötietoja sisältävä jäljennös annettaisiin PRH:sta yksittäistapauksissa pyynnöstä tai esimerkiksi tavaramerkkihakemuksen hylkäämistä koskevan PRH:n kehotuksen yhteydessä. Säännöksellä sovitettaisiin tietosuojasetuksen 86 artiklan mukaisesti yhteen asiakirjojen julkisuus ja henkilötietojen suoja.

Perustuslakivaliokunta on lisäksi katsonut yksityiselämän ja henkilötietojen suojan kannalta olennaiseksi, että internetiin sijoitettavasta henkilörekisteristä tietoja ei voida hakea erilaisina massahakuina, vaan esimerkiksi ainoastaan yksittäisinä hakuina. (PeVL 32/2008 vp, s. 3/I, PeVL 46/2016 vp, s. 5 ja PeVL 17/2016 vp). Julkisessa tietoverkossa julkaistaisiin ainoastaan tavaramerkin hakijan tai haltijan nimi- ja kotipaikkatiedot. Muita yksityiskohtaisempia yhteystietoja tai muita henkilötietoja ei julkaistaisi. Säännöksen tarkoittama julkinen tietoverkko olisi käytännössä PRH:n tavaramerkkitietokanta, josta hakuja voi tehdä ainoastaan yksittäishakuina.

Esityksessä katsotaan, että ehdotettu lainsäädäntö on tarpeen henkilötietojen laillisen ja asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi. Ehdotettu lainsäädäntö, joka koskee rekisterinpitäjän määrittelyä, tavaramerkkirekisterin sisältöä, käyttötarkoituksia ja rajoitettua tietojen luovuttamista on tarpeellista täydentämään tietosuojasetuksen säännöksiä. Mainittu lainsäädäntö katsotaan tietosuojasetuksen 6 ja 86 artiklan salliman kansallisen liikkumavaran mukaiseksi ja perustuslakivaliokunnan käytännön mukaiseksi.

Hakemuksen raukeaminen ja muutoksenhakukielto

Tavaramerkkilakia koskevan lakiehdotuksen 21 §:n 2 momentin mukaan tavaramerkkihakemus raukeaisi, jos hakija ei vastaisi viranomaisen kehoitukseen määräajassa. Rauenneen hakemuksen käsittely päättyisi kokonaan, eikä hakijalle annettaisi erillistä perusteltua päätöstä raukeamisesta. Sääntely poikkeaisi siten hallintolain pääsäännöstä, jonka mukaan asia ratkaistaan aina viranomaisen nimenomaisella päätöksellä. Rauennut hakemus voitaisiin kuitenkin ottaa uudelleen käsiteltäväksi, jos hakija kahden kuukauden kuluessa raukeamisesta sitä kirjallisesti pyytää ja täyttää muut säännöksessä asetetut edellytykset. 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 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 tarkoitettulla 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).

Ehdotettu tavaramerkkihakemusta koskeva sääntely koskee yksilön oikeutta siinä mielessä, että tavaramerkkilain mukaisten edellytysten täytyessä tavaramerkin hakijalla on oikeus saada yksinoikeus rekisteröityyn tavaramerkkiin. Ehdotettu muutoksenhakukielto ei kuitenkaan tosiasiassa 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 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).

Ehdotettu sääntely tarkoittaisi sitä, ettei hakija saisi erillistä perusteltua päätöstä siinä tapauksessa, että tavaramerkkihakemus raukeaa eikä hakija saata hakemustaan uudelleen käsiteltä-

väksi. Hakijalla olisi kuitenkin aina halutessaan mahdollisuus saattaa hakemus uudelleen käsitelyyn, 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 vaaranna perustuslain 21 §:ssä turvattua asianmukaista viranomaiskäsitelyä.

Sähköinen asiointi

Perustuslain 21 §:ssä säädetään edellä selostetuin tavoin mm. oikeudesta saada asiansa asianmukaisesti käsitellyksi sekä muista oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeista. 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.

Sähköistä asiointia koskeva ehdotettu sääntely, erityisesti tavaramerkkilain 16 §:n 1 momentti ja 30 §:n 2 momentti, 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 erottelusta, 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 tiukkoja 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 asioinnin välillä on perustuslakivaliokunnan käytännössä pidetty yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta tietyin ehdoin sallittuna (PeVL 35/2010 vp, s. 2).

Tavaramerkkilakia koskevan esityksen 16 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkkihakemukset tehtäisiin jatkossa sähköistä palvelua käyttäen, mikä merkitsee pääsääntöisesti paperiasioinnin mahdollisuuden poistumista. PRH voisi kuitenkin erityisestä syystä hyväksyä hakemuksen jättämisen paperisena. Vastaavasti 30 §:n 2 momentissa säädettäisiin tavaramerkin uudistamisesta pääsääntöisesti sähköisessä palvelussa ja erityisestä syystä 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 halu-

nessaan mahdollisuutta asioida paperimuodossa, vaan muissa kuin em. poikkeustapauksissa sähköistä asiointipalvelua olisi käytettävä.

Edellä mainittujen perusoikeuksien toteutuminen saattaisi vaarantua käytännössä, jos asiointi tosiasiaa 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 tosiasiaa 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 asioivien valinnanvapauteen. Apulaisoikeusasiamies kiinnitti päätöksessään huomiota myös siihen, että ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä saattoi seurata suuruudeltaan merkittävä laiminlyöntimaksu.

Hyvän hallinnon vaatimusten toteutumisen kannalta kyse on oleellisesti siitä, katsotaanko 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 kuitenkaan yleensä ole katsottu rajoittavan arvioitavana olevia perusoikeuksia. Lakiehdotuksessa tarkoitettun 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 tunnistetaan verkkopankkitunnuksin, sirullisen henkilökortin (HST-kortti) tai mobiilivarmenteen avulla. Verkkopankkitunnuksia on varsinkin 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 asiakkailla ja asiakkaana olevien oikeushenkilöiden vastuuhenkilönä toimivilla henkilöillä on nykyisin riittävät mahdollisuudet sähköiseen asiointiin. Sähköisen asioinnin edellyttämiä tunnistautumisvälineitä on laajalti käytössä, ja sitä täydentää mahdolli-

suus hakea sirullinen henkilökortti tai mobiilivarmenne. Koska sähköisen asioinnin rinnalla säilyy edelleen mahdollisuus paperiasiointiin, on edellä esitetyn perusteella katsottava, että ehdotettu sääntely ei vaaranna 6 §:ssä tarkoitettua yhdenvertaisuutta eikä 21 §:ssä turvattua asianmukaista viranomaiskäsittelyä.

Asetuksenantovaltuudet

Lainsäädäntövallan siirtämistä koskee perustuslain 80 §:n 1 momentti. Säännöksen mukaan tasavallan presidentti, valtioneuvosto ja ministeriö voivat antaa asetuksia perustuslaissa tai muussa laissa säädetyn valtuuden nojalla. Lailla on kuitenkin säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Jos asetuksen antajasta ei ole erikseen säädetty, asetuksen antaa valtioneuvosto. Lähtökohtana valtioneuvoston ja ministeriön välisessä toimivallan jaossa on, että valtioneuvosto antaa asetukset laajakantoisista ja periaatteellisesti tärkeistä asioista sekä niistä muista asioista, joiden merkitys sitä vaatii. Ministeriölle voidaan osoittaa asetuksenantovaltaa yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäisemmissä asioissa sekä selvästi teknisluonteisissa ja toimeenpanoa koskevissa asioissa (PeVL 27/2004 vp s. 3). Ministeriölle voidaan siten antaa asetuksenantovaltaa pääasiassa ministeriön omaa toimialaa koskevissa asioissa edellyttäen, että asia ei sen yhteiskunnallisen merkityksen johdosta ole käsiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa.

Ehdotettu tavaramerkkilaki sisältää säännökset muun muassa tavaramerkin haltijan yksinoikeuteen, sen hankkimiseen, ylläpitoon ja puolustamiseen liittyen. Valtioneuvoston asetuksella annettaisiin tarkempia säännöksiä laissa säädetystä asioista. Tällaisia olisivat säännökset 30 §:n mukaisen uudistamishakemuksen sisällöstä sekä 44 §:n mukaisten muutospyyntöjen sekä lisenssiä, panttausta ja luovutusta koskevien merkitsemispyyntöjen sisällöstä. Asetuksen antovaltuudet on rajoitettu koskemaan tällaisia erilaisten pyyntöjen sisältöä, ja säännöksessä todettaisiin nimenomaisesti asetuksen antaja. Valtuutussäännökset ovat näin ollen täsmällisiä ja tarkkarajaisia ja ehdotettu sääntely täyttää siten perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaiset edellytykset.

Edellä esitetyillä perusteilla ehdotus tavaramerkkilaiksi ja toiminimilaiksi voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisyjärjestyksessä.

5.2 Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja käsittelyjärjestys

Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus

Singaporen sopimus

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä tai ovat muutoin merkitykseltään huomattavia taikka vaativat perustuslain mukaan muusta syystä eduskunnan hyväksymisen.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön mukaan tämä perustuslaissa tarkoitettu eduskunnan hyväksymistoimivalta kattaa kaikki aineelliselta luonteeltaan lain alaan kuuluvat kansainvälisen velvoitteen määräykset. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan valtiosopimuksen tai muun kansainvälisen velvoitteen määräys on luettava lainsäädännön alaan kuuluvaksi, 1) jos se koskee jonkin perustuslaissa turvattun perusoikeuden käyttämistä tai rajoittamista, 2) jos määräys muutoin koskee yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteita, 3) jos määräyksen tarkoittamasta asiasta on perustuslain mukaan säädettävä lailla tai 4) jos

määräyksen tarkoittamasta asiasta on voimassa lain säännöksiä taikka 5) siitä on Suomessa vallitsevan käsityksen mukaan säädettävä lailla. Perustuslakivaliokunnan mukaan kansainvälisen velvoitteen määräys kuuluu näiden perusteiden mukaan lainsäädännön alaan siitä riippumatta, onko määräys ristiriidassa tai sopusoinnussa Suomessa lailla annetun säännöksen kanssa (ks. PeVL 11, 12 ja 45/2000 vp).

Singaporen sopimuksen sekä sopimuksen soveltamissääntöjen sisältöä ja suhdetta Suomen lainsäädäntöön on selvitetty edellä yksityiskohtaisten perustelujen jaksossa 1. Singaporen sopimuksessa ja sen täytäntöönpanomääräyksissä on useita määräyksiä, jotka edellä esitetyn mukaisesti kuuluvat lainsäädännön alaan ja edellyttävät eduskunnan suostumusta.

Hallituksen käsityksen mukaan lainsäädännön alaan kuuluu ainakin seuraaviin Singaporen sopimuksen artikloihin sisältyvät määräykset: i) 2 artikla, jossa määritellään sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat merkit; ii) 5 artiklan hakemispäivän hyväksymistä koskevat määräykset; iii) 7 artiklan hakemuksen ja rekisteröinnin jakamista koskevat määräykset; iv) 9 artiklan tavaroitten ja/tai palvelujen luokitusta koskevat määräykset; v) 11 artiklan omistusoikeuden muutosta koskevat määräykset; vi) 12 artiklan virheen oikaisua koskevat määräykset; vii) 13 artiklan rekisteröinnin voimassaoloa ja uudistamista koskevat määräykset; viii) 14 artiklan toimenpiteitä määräaikaisten noudattamatta jättämisen yhteydessä koskevat määräykset; ix) 15 artiklan määräys velvollisuudesta noudattaa Pariisin yleissopimusta; x) 16 artiklan palvelumerkkejä koskeva määräys; xi) 17–19 artiklan lisenssin merkitsemispyyntöä, pyyntöä lisenssin merkitsemisen muuttamiseksi tai peruuttamiseksi sekä lisenssin merkitsemättä jättämisen vaikutuksia koskevat määräykset; xii) 21 artiklan huomautuksia aiotun hylkäämisen yhteydessä koskevat määräykset sekä xiii) 23 artiklan määräys, jonka mukaan yleiskokous muuttaa soveltamissääntöjä (sopimuskentekovalan delegoinnista kansainväliselle toimielimelle ks. esim. PeVL 14/2010 vp, PeVL 15/1994 vp, PeVL 16/2004 vp, ja PeVL 19/2010 vp). Lainsäädännön alaan kuuluvien aineellisten määräysten sisältöön ja soveltamisalaan välillisesti vaikuttavien sopimusmääräysten on katsottu niin ikään kuuluvan lainsäädännön alaan (PeVL 6/2001 vp, s. 2, PeVL 24/2001 vp, s. 2). Hallituksen käsityksen mukaan tällainen välillisesti vaikuttava sopimusmääräys on ainakin 1 artikla, jossa määritellään sopimuksessa käytetyt käsitteet.

Singaporen sopimuksen 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan sopimuksen soveltamissääntöissä määrätään säännöistä, jotka koskevat i) asioita, joiden osalta tässä sopimuksessa nimenomaisesti määrätään, että niistä on määrätty soveltamissääntöissä; ii) tämän sopimuksen määräysten täytäntöönpanon kannalta hyödyllisiä yksityiskohtia sekä iii) hallinnollisia vaatimuksia, asioita tai menettelyjä. Kaikki täytäntöönpanomääräykset eivät kuitenkaan ole luonteeltaan vain teknisiä yksityiskohtia säänteleviä, vaan muutamat säännöt voidaan katsoa sellaisiksi, jotka Suomessa vallitsevan käsityksen mukaan kuuluvat lainsäädännön alaan ja edellyttävät siten eduskunnan hyväksymistä. Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan PeVL 19/2010 vp arvioinut eduskunnan suostumuksen tarpeellisuutta lainsäädännön alaan kuuluvien täytäntöönpanomääräysten osalta jäljempänä esitetyn tavoin.

Hallituksen käsityksen mukaan lainsäädännön alaan kuuluvat ainakin seuraavat soveltamissääntöjen määräykset: i) lyhennetyt ilmaukset (sääntö 1); ii) määräys, jonka mukaan virastolle osoitettua tiedonantoa ei saa hylätä sillä perusteella, että vaatimusta mahdollisen numeron tai muun tunnistamiskeinon ilmoittamisesta ei ole noudatettu, paitsi jos kyseessä on sähköisessä muodossa jätetty hakemus (sääntö 2 kohta 3); iii) osittain määräykset hakemusta koskevista yksityiskohdista kolmiulotteisen merkin, hologrammimerkin, liikkuvan merkin, värimerkin, sijaintimerkin sekä äänimerkin osalta (sääntö 3 kohdat 4–9); iv) määräys Singaporen sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaisen määräajan laskemisesta (sääntö 4 kohta 2); v) määräykset hakemispäivää koskevista yksityiskohdista vaatimusten noudattamatta jättämisen yhteydessä sekä oikaisun yhteydessä (sääntö 5 kohdat 1 ja 2); vi) määräykset siitä, milloin

Singaporen sopimuksen 13 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisen yhteydessä ajanjakso, jona uudistamispyyntö voidaan esittää ja uudistamismaksu maksaa, alkaa (sääntö 8) sekä vii määräys 14 artiklan 2 kohdan i luetelmakohdan mukaisten määräaikojen pidentämisestä kohtuullisella ajanjaksolla pidentämispyynnön jättöpäivämäärästä (sääntö 9 kohta 1).

Käsittelyjärjestys

Kysymystä Suomen toimivaltaan kuuluvien sopimusmääräysten hyväksymisen käsittelyjärjestyksestä on syytä tarkastella siitä näkökulmasta, onko asiassa kyse täysivaltaisuuden kannalta merkittävästä toimivallan siirrosta kansainväliselle toimielimelle.

Perustuslain 94 §:n 2 momentin ja 95 §:n 2 momentin säännösten mukaan Suomen täysivaltaisuuden kannalta *merkittävän toimivallan siirrosta* Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle päätetään kahden kolmasosan enemmistöllä. Sen sijaan tavallisella ääntenenemmistöllä voidaan päättää *muuta kuin merkittävää toimivallan siirtoa* koskevien kansainvälisten velvoitteiden hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta (PeVM 9/2010 vp – HE 60/2010 vp). Täysivaltaisuuden kannalta keskeistä sopimuksessa on toimivallan siirto Singaporen sopimuksen 23 artiklan mukaiselle yleiskokoukselle Singaporen sopimuksen soveltamissääntöjen muuttamisen osalta. Yleiskokouksessa ovat sopimuksen 25 artiklan mukaan edustettuina kaikki sopimuksen osapuolet eli myös Suomi sen jälkeen, kun Suomi on liittynyt Singaporen sopimukseen. Sopimuksen 23 artiklan 4 kohdan mukaan yleiskokous pyrkii tekemään päätöksensä yksimielisesti. Jos päätöksestä ei päästä yksimielisyyteen, käsiteltävänä olevasta asiasta päätetään äänestämällä.

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan PeVL 19/2010 vp arvioinut täysivaltaisuuskysymystä nyt käsillä olevaa Singaporen sopimusta vastaavassa asiassa teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen liittyvään Geneven asiakirjaan liittyvien täytäntöönpanomääräysten osalta. Kyseisillä täytäntöönpanomääräyksillä säännellään Geneven asiakirjan täytäntöönpanon yksityiskohtia ja niiden muuttamisesta päättää Singaporen sopimuksen soveltamissääntöjä vastaavalla tavalla yleiskokous. Valiokunta toteaa ensinnäkin, että täytäntöönpanomääräykset sisältävät joitakin lainsäädännön alaan kuuluvia sääntöjä, jotka ovat luonteeltaan aineellisia. Sen näkemyksen mukaan kyseiset lainsäädännön alaan kuuluvat säännöt eivät kuitenkaan luonteeltaan kuuluisi sopimuskokonaisuuden ydinalueeseen. Valiokunta kiinnittää lausunnossaan huomiota myös siihen, että sopimusjärjestely koskee kokonaisuudessaan suppeaa erityisalaa, joten sen merkitys olisi yksityisille ihmisille lähinnä välillinen. Näin ollen täytäntöönpanomääräysten muuttamistoimivallan antaminen yleiskokoukselle ei ollut valiokunnan näkemyksen mukaan ongelmallista täysivaltaisuuden kannalta ja ne voitiin hyväksyä äänen enemmistöllä.

Singaporen sopimuksen soveltamissäännöt ovat varsinaisen sopimuksen säännöksiä yksityiskohtaisempia ja niissä määrätään muun muassa sopimuksen määräysten kannalta hyödyllisistä yksityiskohdista. Soveltamissäännöissä olevat määräykset sisältävät lähinnä sellaisia pääsopimusta täydentäviä ja täsmentäviä sääntöjä, jotka ovat välttämättömiä sopimuksen määräyksen käytännön soveltamisen kannalta. Soveltamissäännöissä ei ole näin ollen kyse sopimukseen verrattuna itsenäisistä sopimusvelvoitteista vaan ne sisältävät sopimukselle alisteisia tarkennuksia (PeVL 45/2000 vp, s. 7/I). Soveltamissääntöjen määräykset koskevat lähinnä tavaramerkkirekisteröinnin yksityiskohtia eivätkä ne kuulu sopimuskokonaisuuden ydinalueeseen. Singaporen sopimus koskee ylipäänsä suppeaa erityisalaa ja sillä on lähinnä merkitystä tavaramerkkisuoja hyödyntäville elinkeinonharjoittajille. Yksityisille ihmisille sekä Singaporen sopimuksen että sen soveltamissääntöjen määräyksillä voidaan arvioida olevan lähinnä välillistä merkitystä. Perustuslakivaliokunnan lausuntoon (PeVL 19/2010 vp) viitaten hallitus katsoo, että edellä mainituista syistä soveltamissääntöjen muuttamistoimivallan antaminen yleis-

kokoukselle ei ole ongelmallista täysivaltaisuuden kannalta (ks. myös HE 161/2000 vp ja siihen liittyvä PeVL 45/2000 vp sekä HE 45/2015 vp).

Perustuslakivaliokunta katsoi lisäksi edellä viitatussa Geneven asiakirjaa koskevassa lausunnossaan, että asiakirjaan liittyvät täytäntöönpanomääräykset oli saatettava kansallisesti voimaan, koska niiden muutoksia ei enää jatkossa saatettaisi eduskunnan käsiteltäviksi. Täytäntöönpanomääräykset oli lisäksi julkaistava yhdessä Geneven asiakirjan kanssa Suomen sädöskokoelman sopimussarjassa Suomen sädöskokoelmasta annetun lain 8 §:n mukaisesti. Jatkossa niiden muutokset saatettaisiin valiokunnan mukaan yleisön tietoon sopimussarjassa julkaistavalla Suomen sädöskokoelmasta annetun lain 9 §:n 2 momentin mukaisella ilmoituksella. Singaporen sopimuksen soveltamissääntöjen osalta on tarkoitus toimia vastaavalla tavalla.

Edellä esitetyn perusteella Singaporen sopimus tai sen soveltamissäännöt eivät sisällä määräyksiä, jotka koskisivat perustuslakia sen 94 §:n 2 momentissa tai 95 §:n 2 momentissa tarkoitettulla tavalla. Singaporen sopimus ja sen soveltamissäännöt voidaan hallituksen käsityksen mukaan hyväksyä äänten enemmistöllä ja ehdotus niiden voimaansaattamislainsäädännön hyväksyä tavallisen lain säätämismenettelyssä.

Edellä esitetyn perusteella ja perustuslain 94 §:n mukaisesti esitetään, että

eduskunta hyväksyisi tavaramerkkioikeudesta Singaporessa 16 päivänä maaliskuuta 2006 tehdyn Singaporen sopimuksen sekä sen 22 §:ssä tarkoitettut soveltamissäännöt.

Edellä esitetyn perusteella ja koska Singaporen sopimus ja sopimuksen soveltamissäännöt sisältävät määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan samalla eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset:

1.

Tavaramerkkilaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

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 tai palveluja varten;
- 5) *kansainvälisellä toimistolla* Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) kansainvälistä henkisen omaisuuden toimistoa;
- 6) *kansainvälisellä rekisteröinnillä* kansainvälisen toimiston suorittamaa tavaramerkin rekisteröintiä.

2 luku

Yksinoikeus tavaramerkkiin

3 §

Yksinoikeus rekisteröimällä

Yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan rekisteröimällä tavaramerkki Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään tavaramerkkirekisteriin tai hyväksymällä kansainvälinen rekisteröinti 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 palveluja varten rekisteröity tai vakiintunut tavaramerkki;

2) merkkiä, joka aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, joka on rekisteröity tai vakiintunut samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten;

3) merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin Suomessa laajalti tunnettu tavaramerkki, riippumatta siitä käytetäänkö sitä samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja 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 sisältyvä tavaramerkin haltijan oikeus kieltää merkin käyttö

Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää 5 §:ssä tarkoitetun merkin käyttäminen elinkeinotoiminnassa, jos kysymyksessä on:

1) merkin käyttäminen tavaroissa tai palveluissa tai tavaroiden päällyksissä;

2) tavaroiden tarjoaminen, markkinoille saattaminen tai niiden varastoaminen 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.

Tavaramerkin haltijalla on lisäksi oikeus kieltää 5 §:ssä tarkoitetun merkin käyttö vertailevassa mainonnassa, jos menettely olisi vastoin sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain (1061/1978) 2 a §:ää.

Tavaramerkin haltijalla on lisäksi oikeus kieltää tavaramerkin loukkausta valmistelevat toimenpiteet.

Yksinoikeudesta kauttakuljetuksessa säädetään 7 §:ssä.

7 §

Kauttakuljetus

Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kolmansia osapuolia tuomasta elinkeinotoiminnan yhteydessä tavaroita kolmannelle maasta Suomeen, vaikka tavaroita ei luovuteta vapaaseen liikkeeseen, jos niissä on merkki, joka on sama kuin kyseisiä tavaroita varten rekisteröity tavaramerkki, tai merkki, jota ei voida erottaa olennaisilta ominaisuuksiltaan tällaisesta tavaramerkistä.

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 suoritusajan kohtaa taikka muuta tavaroiden tai palvelujen ominaisuutta;
- 3) merkkiä, jolta muutoin puuttuu erottamiskyky; tai
- 4) tavaramerkkiä tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa niihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina, kun tavaramerkin käyttäminen on tarpeen tavaroiden tai palvelujen käyttötarkoituksen osoittamiseksi tai muusta vastaavasta syystä.

9 §

Yksinoikeuden sammuminen

Tavaramerkin haltija ei saa kieltää merkin käyttämistä tavaroissa, jotka hän tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella kyseistä merkkiä käyttäen.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, tavaramerkin haltija saa kieltää merkin käyttämisen tavaroissa, jos tavaramerkin haltijalla on perusteltu syy vastustaa tavaroiden myöhempää tarjoamista tai markkinoille saattamista. Tavaramerkin haltija voi kieltää merkin käyttämisen erityisesti, jos tavaroiden kuntoa on muutettu tai laatua heikennetty sen jälkeen, kun ne on saatettu markkinoille.

10 §

Tavaramerkin esittäminen tietyissä julkaisuissa

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 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös julkaisun levittämiseen tietoverkon välityksellä tai muulla sähköisellä tavalla.

Jos julkaisun kustantaja laiminlyö 1 momentissa säädetyn ilmoittamisvelvollisuuden, kustantaja on velvollinen kustannuksellaan huolehtimaan oikaisun julkaisemisesta sillä tavoin ja siinä laajuudessa kuin on kohtuullista.

3 luku

Yksinoikeuden saamisen edellytykset

11 §

Tavaramerkin muodostavat merkit

Tavaramerkkinä voidaan rekisteröidä mikä tahansa merkki, jos:

1) sillä voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut toisen tavaroista tai palveluista; ja

2) se voidaan esittää tavaramerkkirekisterissä sellaisella tavalla, että viranomaiset ja yleisö voivat määrittää tavaramerkin haltijan saaman suojan selkeän ja täsmällisen kohteen.

Erottamiskykyisenä ei pidetä merkkiä:

1) joka voi kuvailla tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa, palvelujen suoritusajankohtaa taikka muuta niiden ominaisuutta;

2) josta on tullut elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetty nimitys tavarasta tai palvelusta; tai

3) jolla ei muulla tavoin voida elinkeinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan tavaroita tai palveluita toisen tavaroista tai palveluista.

Vakiintumisella voidaan saada yksinoikeus myös muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun merkkiin.

Tavaramerkkinä ei voi vakiintumisenkaan perusteella olla sellainen merkki, joka muodostuu yksinomaan muodosta tai muusta ominaispiirteestä, joka:

1) on tavaralle tai palvelulle luonteenomainen;

2) on välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi; tai

3) vaikuttaa olennaisesti tavarán tai palvelun arvoon.

12 §

Ehdottomat hylkäys- ja mitätöintiperusteet

Tavaramerkkiä ei rekisteröidä, tai jos se on rekisteröity, se on mitätöitävä, jos:

1) merkkiä ei voida esittää tavaramerkkirekisterissä 11 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisella tavalla;

2) merkki ei 11 §:n 4 momentin mukaisesti voi olla tavaramerkkinä;

3) merkki ei ole 11 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 2 momentin mukaisesti erottamiskykyinen;

4) se on lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastainen;

5) se on omiaan johtamaan yleisöä harhaan;

6) merkkiin on ilman asianomaista lupaa otettu valtion vaakuna, lippu tai muu tunnuskuva, suomalainen kunnanvaakuna taikka kansainvälisen valtioiden välisen järjestön lippu, vaakuna tai muu tunnuskuva tai tunnus, tai muu Suomea velvoittavaan kansainväliseen sopimukseen perustuva suojattu tunnus;

7) merkkiin on ilman asianomaista lupaa otettu rekisteröitävän tavaramerkin käyttökohteena olevia tai niiden kaltaisia tavaroita koskeva virallinen tarkastus- tai takumerkki taikka tarkastus- tai takuuleima;

8) merkkiin on ilman asianomaista lupaa otettu jotain sellaista, jonka ottaminen merkkiin voi aiheuttaa vaaran siitä, että yleisö sekoittaa tavaramerkin 6 tai 7 kohdassa tarkoitettuun merkkiin, lippuun, vaakunaan, tunnuskuvaan, tunnukseen tai leimaan;

9) 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;

10) merkki vastaa tai olennaisilta osin jäljittelee Suomessa tai Euroopan unionissa suojatun kasvilajikkeen lajikenimeä, ja tavaramerkkihakemuksen tai -rekisteröinnin kattamat tavarat tai palvelut ovat samaa tai läheistä sukua kasvilajikkeen kanssa;

11) tavaramerkkirekisterissä on jo samaa merkkiä koskeva aiempi yhteisömerkkihakemus tai -rekisteröinti samoille tavaroille tai palveluille;

12) tavaramerkkirekisterissä on jo samaa merkkiä koskeva aiempi tarkastusmerkkihakemus tai -rekisteröinti samoille tavaroille tai palveluille taikka tavaramerkkirekisterissä on ollut tällainen tarkastusmerkkirekisteröinti, jonka voimassaolo on päättynyt rekisteröinnin uudistamatta jättämisen vuoksi.

Tavaramerkki on mitätöitävä myös, jos tavaramerkin hakija on tehnyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä.

Tavaramerkkiä ei saa 1 momentin 3 kohdan nojalla jättää rekisteröimättä, jos tavaramerkki on ennen hakemispäivää tullut käytössä erottamiskykyiseksi kohderyhmänsä keskuudessa tavaramerkin hakijan tavaroiden tai palvelujen merkinä. Tavaramerkkiä ei saa 1 momentin 3 kohdan nojalla mitätöidä, jos tavaramerkki on ennen mitätöintiä koskevan hakemuksen tai kanteen vireilletulopäivää tullut vastaavalla tavalla käytössä erottamiskykyiseksi.

13 §

Suostumuksenvaraiset hylkäys- ja mitätöintiperusteet

Tavaramerkkiä ei rekisteröidä, tai jos se on rekisteröity, se on mitätöitävä, jos:

1) merkki on sama kuin samoja tavaroita tai palveluja varten rekisteröity tai vakiintunut aiempi tavaramerkki;

2) merkki aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aiempi tavaramerkki, joka on rekisteröity tai vakiintunut samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten;

3) merkki on sama tai samankaltainen kuin aiempi Suomessa tai Euroopan unionissa laajalti tunnettu tavaramerkki, riippumatta siitä käytetäänkö sitä samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja 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;

4) se aiheuttaa vaaran, että yleisö sekoittaa sen toisen elinkeinonharjoittajan aiempaan suojattuun toiminimeen, aputoiminimeen, toiminimen vieraskieliseen käännökseen tai toissijaiseen tunnuksen:

a) jonka toimiala on sama tai samankaltainen tavara- ja palveluluettelon sisältämien tavaroiden tai palvelujen kanssa;

b) joka on erittäin hyvin vakiintunut ja yleisesti tunnettu, ja samankaltaisen tavaramerkin käyttäminen tietäisi toiminimen liikearvon sopimatonta hyväksikäyttöä; tai

c) joka on vakiintunut, ja toiminnan erityiseen laatuun nähden samankaltaisen tavaramerkin käyttäminen ilmeisesti vähentäisi toiminimen liikearvoa;

5) sen käyttö loukkaisi tekijänoikeuslain (404/1961) 1 §:ssä tarkoitettua aiempaa tekijänoikeutta teokseen tai 49 a §:ssä tarkoitettua aiempaa oikeutta määrätä valokuvasta;

6) sen käyttö loukkaisi toisen aiempaa mallioikeutta;

7) se luo mielikuvan toisen aiemmasta nimestä tai muotokuvasta, jollei nimi tai muotokuva ilmeisesti tarkoita jotakuta kauan sitten kuollutta;

8) tavaramerkin haltijan asiamies hakee tavaramerkin rekisteröintiä omissa nimissään ilman haltijan lupaa, ellei rekisteröinnille ole pätevää syytä;

9) alkuperänimitysten tai maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan Euroopan unionin tai Suomen lainsäädännön mukainen alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää koskeva hakemus on jätetty ennen tavaramerkin hakemispäivää tai etuoikeuspäivää, edellyttäen, että kyseinen nimitys tai merkintä myöhemmin rekisteröidään ja rekisteröinti antaa oikeuden kieltää myöhemmän tavaramerkin käytön.

Tavaramerkkiä ei myöskään rekisteröidä, jos tavaramerkki on sekoitettavissa ulkomailla suojattuun aikaisempaan tavaramerkkiin edellyttäen, että hakija on tehnyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä.

Edellä 1 momentin 1–2 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan seuraavia tavaramerkkejä:

1) kansallista tavaramerkkiä tai tavaramerkkihakemusta, jonka hakemispäivä on aiempi tai jolla muuten on aiempi etuoikeus;

2) tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivänä vakiinnutettua tavaramerkkiä;

3) EU-tavaramerkkiä tai EU-tavaramerkkihakemusta, jonka hakemispäivä on aiempi tai jolla muuten on aiempi etuoikeus;

4) EU-tavaramerkkiä, jolla on EU-tavaramerkkiasetuksen 39 tai 40 artiklassa säädetty aiemmin kansallisesta tavaramerkistä tai Suomeen kohdennetusta kansainvälisestä rekisteröinnistä; tai

5) Suomeen tai Euroopan unioniin kohdennettua kansainvälistä rekisteröintiä, jonka rekisteröintipäivä tai laajentamispöynnön kirjaamispäivä on aiempi tai jolla muuten on aiempi etuoikeus.

Tavaramerkki voidaan 1 momentin 1–8 kohdan ja 2 momentin estämättä rekisteröidä, jos se, jonka oikeudesta on kyse, antaa siihen suostumuksensa. Tavaramerkkiä ei mitätöidä 1 momentin 1–9 kohdan perusteella, jos se, jonka oikeudesta on kyse, on antanut suostumuksensa.

14 §

Aikaisimman oikeusperusteen etusija

Jos useat vaativat yksinoikeutta tavaramerkkeihin, jotka ovat 5 §:ssä säädetyllä tavalla samoja tai samankaltaisia, etusija on sillä, joka voi vedota aikaisimpaan oikeusperusteeseen.

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.

4 luku

Tavaramerkin rekisteröinti

Hakemusmenettely

16 §

Rekisteröinnin 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; ja
- 3) merkin kuvaus, joka täyttää 11 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädetyt vaatimukset.

Tavaramerkin hakemispäivä on päivä, jona hakija jättää 2 momentissa säädetyt vaatimukset täyttävän hakemuksen Patentti- ja rekisterihallitukselle ja suorittaa hakemusmaksun.

Tavaramerkkihakemus voidaan jättää myös englannin kielellä, jolloin hakijan tulee valita hakemuksen käsittelykieleksi suomi tai ruotsi.

17 §

Tavaroiden ja palvelujen luokitus

Tavaroiden ja palvelujen luokitukseen sovelletaan rekisteröinnin 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 tai palvelut.

18 §

Ulkomaiseen hakemukseen perustuva etuoikeus

Suomessa tehty tavaramerkin rekisteröintihakemus katsotaan tehdyksi samanaikaisesti kuin EU-tavaramerkkihakemus tai toisessa valtiossa tehty hakemus, jos rekisteröintiä haetaan Suomessa kuuden kuukauden kuluessa EU-tavaramerkkihakemuksen tekemisestä tai hakemuksen tekemisestä sellaisessa toisessa valtiossa, joka on liittynyt teollisoikeuden suojelemista koskevaan Pariisin yleissopimukseen (SopS 43/1975) tai Maailman kauppajärjestön perustamissopimukseen (SopS 5/1995). Mitä tässä momentissa säädetään, sovelletaan myös, jos tavaramerkin rekisteröintiä on haettu sellaisessa Suomen ulkopuolella tehdyssä hakemuksessa, jonka Patentti- ja rekisterihallitus erityisistä syistä katsoo sopimusvaltiossa tehtyyn hakemukseen rinnastettavaksi.

Saadakseen 1 momentissa tarkoitetun etuoikeuden hakijan on kirjallisesti pyydettävä sitä 16 §: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 1 momentissa tarkoitettuun rekisteröinti-hakemukseen.

19 §

Kansainvälisessä näyttelyssä esittelemiseen perustuva etuoikeus

Jos hakija on käyttänyt tavaramerkkiä ensimmäisen kerran kansainvälisessä näyttelyssä esitellyssä tavarassa tai palvelussa ja tavaramerkkiä haetaan rekisteröitäväksi kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona tavara tai palvelu ensiksi laitettiin näytteille, hakemus katsotaan tehdyksi mainittuna näytteille asettamispäivänä.

Etuoikeuspyyntö tulee esittää 16 §: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.

20 §

Hakemuksen tai rekisteröinnin jakaminen

Tavaramerkkihakemus voidaan tavaramerkin hakijan pyynnöstä jakaa kahteen tai useampaan erilliseen hakemukseen. Jakamalla saatujen hakemusten hakemispäivänä pidetään alkuperäisen hakemuksen hakemispäivää. Jos joillakin alkuperäisen hakemuksen tavaroilla tai palveluilla on hakemispäivää aikaisempi etuoikeus, etuoikeus seuraa jaossa näitä tavaroita tai palveluita.

Mitä 1 momentissa säädetään hakemuksen jakamisesta, sovelletaan myös rekisteröinnin jakamiseen. Jakamista voi tällöin pyytää tavaramerkin haltija.

21 §

Puutteellisen hakemuksen käsittely

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

Jollei hakija asetetun määräajan kuluessa anna lausuntoansa, esitä selvitystä tai korjaa puutteellisuutta, hakemus raukeaa kehotetuilta osin. Raukeamisesta lähetetään hakijalle ilmoitus, joka ei ole valituskelpoinen päätös.

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

22 §

Rauenneen hakemuksen käsittelyn jatkaminen

Rauenneen hakemuksen käsittelyä voidaan jatkaa, jos hakija kahden kuukauden kuluessa puutteen korjaamista, lausunnon antamista ja selvityksen esittämistä varten asetetun määräajan päättymisestä:

- 1) pyytää käsittelyn jatkamista;
- 2) pyynnön yhteydessä antaa lausuntonsa, esittää selvitystä tai korjaa puutteellisuudet; ja
- 3) suorittaa käsittelyn jatkamisesta määrätyn maksun pyynnön yhteydessä.

23 §

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.

24 §

Tavaramerkin rekisteröinti ja rekisteröinnin julkaiseminen

Jos hakemus täyttää sille tässä laissa säädetty edellytykset, Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi tavaramerkin ja julkaisee rekisteröinnin verkkosivuillaan tai muulla yleisesti saatavilla olevalla tavalla.

25 §

Merkin muuttaminen

Merkkiin voidaan tavaramerkin hakijan tai haltijan pyynnöstä tehdä sellaisia vähäisiä muutoksia, jotka eivät muuta merkin kokonaisvaikutelmaa.

26 §

Tavaramerkkirekisterin tietosisältö, henkilötietojen käsittely ja tietojen luovutus

Patentti- ja rekisterihallitus ylläpitää tavaramerkkirekisteriä, johon merkitään sille toimitettuihin hakemuksiin ja asiakirjoihin sisältyvät tiedot, tavaramerkkien käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilötietoja koskevat yksilöinti- ja yhteystiedot, haettua tai rekisteröityä tavaramerkkiä koskevat tiedot, tavaramerkin voimassaoloon ja laajuuteen liittyvät tiedot sekä tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen kohdistuvat toimenpiteet.

Patentti- ja rekisterihallitus käsittelee tavaramerkkirekisterin henkilötietoja koskevia yksilöinti- ja yhteystietoja seuraavissa tarkoituksissa:

- 1) tavaramerkkien ja tavaramerkkihakemusten hallinnointi siten kuin tässä laissa säädetään;
- 2) tavaramerkkejä koskevien menettelyiden toteuttaminen siten kuin tässä laissa säädetään;
- 3) viestintä hakijoiden ja menettelyn muiden osapuolten kanssa; ja
- 4) kertomusten ja tilastojen laatiminen.

Sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 13 §:n 2 momentissa ja 16 §:n 3 momentissa säädetään, jokaisella on oikeus saada tavaramerkkirekisteristä jäljennöksiä sekä tieto tavaramerkin hakijan tai haltijan nimestä ja kotipaikasta yleisen tietoverkon kautta yksittäisenä hakuna.

27 §

Rekisteröinnin ja merkinnän poistaminen

Sen estämättä, mitä hallintolain (434/2003) 50 §:n 2 momentissa ja 51 §:n 2 momentissa säädetään, Patentti- ja rekisterihallitus voi poistaa rekisteröinnin tai rekisteriin tehdyn merkinnän ja ratkaista asian uudelleen tavaramerkin haltijan vahingoksi ilman tämän suostumusta, jos rekisteröinti tai merkintä perustuu ilmeiseen asia-, menettely- tai kirjoitusvirheeseen. Re-

kisteröinnin tai merkinnän poistaminen on tehtävä kahden kuukauden kuluessa rekisteröinti-hakemuksen 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 käsittämät 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 säädetään, sovelletaan vastaavasti, jos Patentti- ja rekisterihallitus saa Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolta (*EU-tavaramerkkivirasto*) ilmoituksen hakemuksesta EU-tavaramerkiksi tai pyynnön 102 §:ssä tarkoitetusta muuntamisesta.

28 §

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 momentissa tarkoitettu asiamies, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella.

Jollei 2 momentissa tarkoitettulla tavaramerkin hakijalla tai haltijalla ole asianmukaisesti valtuutettua asiamiestä, Patentti- ja rekisterihallituksen on hakijan tai haltijan viimeksi ilmoitettua osoitetta käyttäen kehoitettava 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. Muuten väitettä ei katsota tehdyksi.

Menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen hakijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella, tulee olla asiamies, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella ja joka edustaa hakijaa menettämistä tai mitätöintiä koskevassa asiassa. Muuten hakemuksesta ei katsota tehdyksi.

Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija, jolla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella, haluaa antaa lausunnon Patentti- ja rekisterihallitukselle, hänen tulee käyttää asiamiestä, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella.

Hallintolain 12 §:n 1 momentista poiketen Patentti- ja rekisterihallitus voi pyytää asiamiestä toimittamaan valtakirjan, jos on erityistä aihetta epäillä asiamiehen toimivaltaa tai sen laajuutta.

29 §

Vastavuoroisuus ja todistus ulkomaisesta rekisteröinnistä

Tavaramerkki, joka on rekisteröity toisessa valtiossa, voidaan vastavuoroisesti 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 säädetään, ulkomaista tavaramerkkiä vastavuoroisuuden perusteella rekisteröitäessä saa merkkiin tehdä vähäisiä muutoksia, jos ne 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 taikka 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.

30 §

Rekisteröinnin kesto ja uudistaminen

Tavaramerkin rekisteröinti on voimassa kymmenen vuotta hakemispäivästä alkaen. 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. Ilmoittamatta jättäminen ei kuitenkaan vaikuta rekisteröinnin voimassaolon päättymiseen. Rekisteröinti voidaan uudistaa aikaisintaan vuotta ennen rekisteröintikauden päättymistä ja viimeistään kuuden kuukauden kuluttua sen päättymisestä. Rekisteröintikauden päättymisen jälkeen tehdystä uudistamisesta tulee suorittaa korotettu maksu. Rekisteröinnin uudistamista haetaan Patentti- ja rekisterihallituksen sähköisessä palvelussa, minkä yhteydessä tulee suorittaa uudistamismaksu. Patentti- ja rekisterihallitus voi erityisestä syystä hyväksyä uudistamishakemuksen jättämisen paperisena. Jos paperisessa uudistamishakemuksessa ei ole yksilöity, mitä tavaroita tai palveluita uudistaminen koskee eivätkä suoritettut maksut riitä kaikkien tavaroiden tai palvelujen uudistamiseen, tavarat ja palvelut uudistetaan luokituksen mukaisessa järjestyksessä niin pitkälle kuin suoritettu maksu riittää. Paperisen uudistamishakemuksen tarkemmasta sisällöstä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Jos rekisteröintiä ei ole uudistettu 2 momentin mukaisesti, tavaramerkki poistetaan tavaramerkkirekisteristä.

Väitemenettely

31 §

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.

32 §

Väitteen tekeminen

Väite pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla kahden kuukauden kuluessa rekisteröinnin julkaisemisesta Patentti- ja rekisterihallitukselle väitteen tekijän tunnistetiedot, tieto mihin rekisteröintiin ja rekisteröinnin kattamiin tavaroihin tai palveluihin väite kohdistuu sekä väitteen perusteet ja suorittamalla väitemaksu.

Väite voidaan kohdistaa niihin tavaroihin tai palveluihin tai osaan niistä, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. Jos väite perustuu aiempaan oikeuteen, tulee väitteen tekijän olla tämän oikeuden haltija.

33 §

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 keskeyttämisäikää voidaan pidentää kahdesti, viisi kuukautta kerrallaan, osapuolten yhteisestä kirjallisesta pyynnöstä, joka tulee toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle ennen käynnissä olevan keskeyttämisaajan päättymistä.

Keskeyttämisäika päättyy kumman tahansa osapuolen kirjallisesta ilmoituksesta Patentti- ja rekisterihallitukselle.

34 §

Tosiasiallisen käytön osoittaminen väitemenettelyssä

Väitemenettelyyn sovelletaan, mitä 49 §:n 2–5 momentissa säädetään aiemmin rekisteröidyn tavaramerkin, toiminimen, aputoiminimen ja EU-tavaramerkin haltijan velvollisuudesta osoittaa tavaramerkkinsä, toiminimensä tai aputoiminimensä käyttö mitätöintiä koskevan hakemuksen tai kanteen kohteena olevan tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää edeltävän viiden vuoden ajalta. Ellei tavaramerkin haltija vetoa aiemman tavaramerkin, toiminimen, aputoiminimen tai EU-tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttumiseen lausueessaan väitteestä ensimmäisen kerran, hän ei saa myöhemmin vedota siihen.

35 §

Väitteen tiedoksianto pantin- ja lisenssinhaltijalle

Jos väitteen kohteena olevaan tavaramerkkiin on tavaramerkkirekisteriin merkitty panttioikeus tai lisenssi, Patentti- ja rekisterihallituksen on annettava väite tiedoksi pantin- tai lisenssinhaltijalle ja varattava tälle tilaisuus lausua väitteestä määräajassa. Lausunnon antaminen ei tee sen tekijästä asianosaista väitemenettelyssä Patentti- ja rekisterihallituksessa.

5 luku

Tavaramerkistä luopuminen sekä tavaramerkin luovutus, panttaus ja lisensointi

36 §

Tavaramerkistä luopuminen

Tavaramerkin hakija tai haltija voi luopua tavaramerkistä tai tavaramerkkihakemuksesta kaikkien tai joidenkin sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on haettu, rekisteröity tai vakiintunut.

Tavaramerkki poistetaan kokonaan tai osittain tavaramerkkirekisteristä tavaramerkin haltijan pyynnöstä. Jos tavaramerkille on merkitty panttioikeus, tulee tavaramerkkirekisteristä poistamiselle tai osittaiselle poistamiselle olla pantinhaltijan suostumus. Jos tavaramerkille on merkitty lisenssi, tavaramerkin haltijan tulee osoittaa ilmoittaneensa lisenssinhaltijalle luopumisesta ennen tavaramerkin poistamisen merkitsemistä tavaramerkkirekisteriin.

Tavaramerkkihakemuksesta luopumiseen ja sen peruuttamiseen tavaramerkkirekisteristä sovelletaan, mitä 2 momentissa säädetään tavaramerkin poistamisesta tavaramerkkirekisteristä.

37 §

Tavaramerkin luovutus

Tavaramerkki tai tavaramerkkihakemus voidaan luovuttaa toiselle. Luovutus voi koskea kaikkia niitä tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkki on haettu, rekisteröity tai vakiinutettu, tai osaa niistä.

Tavaramerkki ja tavaramerkkihakemus siirtyvät elinkeinotoiminnan luovutuksen yhteydessä, ellei toisin ole sovittu tai ellei olosuhteista selvästi käy muuta ilmi.

38 §

Rekisterimerkintä tavaramerkin luovutuksesta

Rekisteröidyn tavaramerkin tai tavaramerkkihakemuksen luovutus on pyynnöstä merkittävä tavaramerkkirekisteriin. Merkitsemistä voi pyytää tavaramerkin hakija, haltija tai luovutuksensaaja.

Jos tavaramerkki muuttuu luovutuksensaajan käyttämänä harhaanjohtavaksi, merkintää luovutuksesta ei tehdä, ellei harhaanjohtavuutta poisteta tekemällä muutos tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen.

Jos luovutusta ei ole merkitty tavaramerkkirekisteriin, se ei sido vilpittömässä mielessä olevaa kolmatta taikka tavaramerkin hakijan tai haltijan velkojia.

39 §

Tavaramerkin panttaus

Tavaramerkki tai tavaramerkkihakemus voidaan pantata.

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.

40 §

Rekisterimerkintä panttauksesta

Rekisteröidyn tavaramerkin tai tavaramerkkihakemuksen panttaus on pyynnöstä merkittävä tavaramerkkirekisteriin. Merkitsemistä voi pyytää tavaramerkin hakija, haltija tai pantinhaltija.

Jos panttausta ei ole merkitty tavaramerkkirekisteriin, se ei sido vilpittömässä mielessä olevaa kolmatta taikka tavaramerkin hakijan tai haltijan velkojia.

Panttausmerkintä on poistettava tavaramerkkirekisteristä, kun panttauksen näytetään lakanneen tai kun pantinhaltija sitä pyytää.

41 §

Tavaramerkin ulosmittaus ja konkurssi

Oikeutta tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen ei saa ulosmitata, ellei siihen ole perustettu ja merkitty panttioikeutta.

Jos tavaramerkin haltijan tai hakijan omaisuus luovutetaan konkurssiin, kuuluu tavaramerkki konkurssipesään.

42 §

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 seuraavissa asioissa:

- 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, tai ellei toisin ole sovittu. Yksinomaisten lisenssin haltija voi kuitenkin aloittaa oikeudelliset toimenpiteet, jos tavaramerkin haltija ei saatuaan tiedon tavaramerkin loukkauksesta itse ryhdy kohtuullisessa ajassa toimenpiteisiin loukkauksen suhteen.

Lisenssinhaltijalla on oikeus yhtyä tavaramerkin haltijan vireille panemaan loukkausta koskevaan kanteeseen ja vaatia korvausta kärsimästään vahingosta.

43 §

Rekisterimerkintä lisenssistä

Rekisteröityyn tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen kohdistuvasta lisenssistä on pyynnöstä tehtävä merkintä tavaramerkkirekisteriin. Merkitsemistä voi pyytää tavaramerkin hakija, haltija tai lisenssinhaltija.

Jos lisenssiä ei ole merkitty tavaramerkkirekisteriin, se ei sido vilpittömässä mielessä olevaa kolmatta taikka tavaramerkin hakijan tai haltijan velkojia.

Lisenssiä koskeva merkintä on poistettava tavaramerkkirekisteristä, kun lisenssin näytetään lakanneen tai kun lisenssinhaltija sitä pyytää.

44 §

Merkitsemis- ja muutospyynnöt

Tavaramerkin tai tavaramerkkihakemuksen luovutuksen, panttauksen tai lisenssin merkitsemistä taikka muuta tavaramerkkihakemukseen tai -rekisteröintiin kohdistuvaa muutosta voidaan pyytää Patentti- ja rekisterihallitukselta. Pyyntöjen tarkemmasta sisällöstä ja niihin liitettävistä asiakirjoista säädetään valtioneuvoston asetuksella.

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

45 §

Tavaramerkin hakija ja haltija

Tavaramerkkiä koskevassa riita- tai muussa asiassa tavaramerkin haltijaksi katsotaan se, joka on viimeksi merkitty haltijana tavaramerkkirekisteriin. Tavaramerkkihakemusta koskevassa riita- tai muussa asiassa tavaramerkin hakijaksi katsotaan se, joka on viimeksi merkitty hakijana tavaramerkkirekisteriin. Kansainvälistä rekisteröintiä koskevassa riita- tai muussa asiassa tavaramerkin haltijaksi katsotaan se, joka on viimeksi merkitty haltijana kansainvälisen toimiston tavaramerkkirekisteriin.

6 luku

Tavaramerkin menettäminen ja mitätöinti

Menettämis- ja mitätöintiperusteet ja niiden vaikutukset

46 §

Tosiasiallisen käytön puuttuminen

Tavaramerkin rekisteröinti voidaan menettää, 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 tullut vireille, 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 väite on tullut vireille, viiden vuoden jakso lasketaan edellä tässä momentissa säädetyllä tavalla. Jos Patentti- ja rekisterihallitus on ilmoittanut ehdottomiin tai suostumuksenvaraisiin hylkäysperusteisiin perustuvasta kieltäytymisestä, viiden vuoden jakso lasketaan päivästä, jona kieltäytymisestä on tullut lainvoimainen.

Rekisteröidyn tavaramerkin tosiasialliseksi käytöksi katsotaan myös:

- 1) tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa rekisteröidystä merkistä vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn;
- 2) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin vain maastavientiä varten; tai
- 3) tavaramerkin käyttö tavaramerkin haltijan suostumuksella.

Rekisteröintiä ei kuitenkaan menetetä, jos tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty viiden vuoden käyttämättömyysjakson päättymisen jälkeen, mutta ennen menettämistä koskevan hakemuksen tai kanteen vireille tuloa. Tällöin ei kuitenkaan oteta huomioon sellaista tavaramerkin käyttöä, joka on tapahtunut menettämistä koskevan hakemuksen tai kanteen vireille tuloa edeltäneiden kolmen kuukauden kuluessa, jos käytön valmistelut aloitetaan vasta, kun tavaramerkin haltija on saanut tiedon siitä, että menettämistä koskeva hakemus tai kanne voidaan panna vireille.

Jos rekisteröinnin tosiasiallinen käyttämättömyys koskee vain joitakin niistä tavaroista tai palveluista, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, rekisteröinti voidaan menettää vain näiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

47 §

Tavaramerkin muuttuminen yleiseksi nimitykseksi tai harhaanjohtavaksi

Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan menettää, jos tavaramerkki on rekisteröinnin tai vakiintumisen jälkeen tullut:

1) tavaramerkin haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetyksi nimitykseksi sellaisesta tavarasta tai palvelusta, jota varten se on rekisteröity tai vakiintunut; tai

2) harhaanjohtavaksi tavaramerkin haltijan tai haltijan suostumuksella tapahtuneen käytön seurauksena.

Jos 1 momentin mukainen menettämisperuste koskee vain joitakin niistä tavaroista tai palveluista, joita varten tavaramerkki on rekisteröity tai joille tavaramerkki on vakiintunut, yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan menettää vain näiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

48 §

Mitätöinti ehdottomilla ja suostumuksenvaraisilla mitätöintiperusteilla

Tavaramerkin mitätöintiperusteista säädetään 12 ja 13 §:ssä ja tavaramerkin haltijan passiivisuuden vaikutuksesta mitätöintiin 15 §:ssä. Mitätöinnissä on lisäksi huomioitava mahdolliset muuttuneet olosuhteet.

49 §

Tosiasiallisen käytön osoittaminen mitätöintiä koskevissa menettelyissä

Jos mitätöintiä vaaditaan aiemmin rekisteröidyn tavaramerkin nojalla, aiemmin rekisteröidyn tavaramerkin haltijan on myöhemmän tavaramerkin haltijan pyynnöstä osoitettava, että aiempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty mitätöintiä koskevan hakemuksen tai kanteen vireillepanopäivää edeltävän viiden vuoden jakson aikana 46 §:ssä säädetyllä tavalla niissä tavaroissa tai palveluissa, joihin hakemus tai kanne perustuu, tai että käyttämättä jättämiseen oli pätevät syyt. Aiemmin rekisteröidyn tavaramerkin haltijan on osoitettava käyttö, jos aiemman tavaramerkin rekisteröimismenettely on saatu päätökseen vähintään viisi vuotta ennen mitätöintiä koskevan hakemuksen tai kanteen vireillepanoa.

Jos 46 §: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 mitätöintiä koskevan hakemuksen tai kanteen tutkimisessa huomioon ainoastaan niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joissa sitä on osoitettu 1 tai 2 momentin mukaisesti käytetyn tai joiden osalta käyttämättömyydelle on pätevät syyt.

Jos aiemman tavaramerkin haltija ei osoita, että aiempaa tavaramerkkiä on 1 tai 2 momentin mukaisesti käytetty, mitätöintiä koskeva hakemus tai kanne hylätään.

Mitä 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 momenttia sovelletaan myös, jos aiempi tavaramerkki on EU-tavaramerkki. EU-tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä säädetään EU-tavaramerkkiasetuksen 18 artiklassa.

50 §

Aiemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai laajan tunnettuuden puuttuminen esteenä tavaramerkin mitätöinnille

Tavaramerkkiä ei voida mitätöidä aiemman tavaramerkin perusteella, jos myöhemmän tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivänä:

- 1) aiempi tavaramerkki, joka voitaisiin mitätöidä 12 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla, ei ollut vielä tullut erottamiskykyiseksi 12 §:n 3 momentissa tarkoitettulla tavalla;
- 2) aiempi tavaramerkki ei ollut vielä tullut riittävän erottamiskykyiseksi, jotta merkkien välillä olisi ollut 13 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu sekaannusvaara, ja mitätöintiä koskeva hakemus tai kanne perustuu 13 §:n 1 momentin 2 kohtaan; tai
- 3) aiempi tavaramerkki ei ollut vielä laajalti tunnettu, ja mitätöintiä koskeva hakemus tai kanne perustuu 13 §:n 1 momentin 3 kohtaan.

51 §

Menettämisen ja mitätöinnin vaikutukset

Rekisteröidyllä tai vakiintuneella tavaramerkillä ei katsota olleen menettämistä koskevan hakemuksen tai kanteen vireillepanopäivästä alkaen tässä laissa tarkoitettuja vaikutuksia siltä osin kuin haltijan oikeudet on kumottu. Menettämistä koskevassa päätöksessä voidaan kantaan 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 menetetyiltä tai mitätöidyiltä osin.

52 §

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.

Tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä koskevien asioiden käsittely

53 §

Menettely

Tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä voidaan vaatia hakemuksella hallinnollisessa menettelyssä tai kanteella tuomioistuimessa. Menettämistä ja mitätöintiä koskevien asioiden käsittelystä hallinnollisessa menettelyssä säädetään 54–57 §:ssä ja käsittelystä tuomioistuimessa 58–60 §:ssä.

54 §

Hakemus

Hallinnollinen tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskeva asia pannaan vireille toimittamalla Patentti- ja rekisterihallitukselle kirjallinen hakemus ja suorittamalla hakemusmak-

su. Hakemuksessa on ilmoitettava vaatimus ja sen perusteet, hakijan tunnistetiedot sekä tieto siitä, mihin rekisteröintiin ja rekisteröinnin kattamiin tavaroihin tai palveluihin hakemus kohdistuu.

Jos mitätöintiä koskeva vaatimus perustuu aiempaan oikeuteen, hakemuksen saa tehdä vain tämän aiemman oikeuden haltija.

Menettämistä tai mitätöintiä koskeva asia voidaan panna vireille vasta 32 §:n 1 momentissa säädetyn väiteajan päätyttyä. Jos on esitetty väite, asia voidaan panna vireille, kun väitemenetelyn lopettavasta päätöksestä on tullut lainvoimainen tai kun väite on peruutettu.

55 §

Tiedoksianto tavaramerkin haltijalle

Patentti- ja rekisterihallituksen on annettava 54 §:n 1 momentissa tarkoitettu hakemus todisteellisesti tiedoksi tavaramerkin haltijalle, tai jos tavaramerkkirekisteriin on 28 §:n 1 momentin mukaisesti merkitty asiamies, asiamiehelle, ja kehotettava tavaramerkin haltijaa lausumaan hakemuksesta määräajassa.

Jos tavaramerkin haltija ei anna lausuntoa, Patentti- ja rekisterihallitus voi siitä huolimatta tutkia ja ratkaista asian.

Jollei tavaramerkin haltija vetoa 49 §:ssä tarkoitettuun aiemman tavaramerkin, toiminimen, aputoiminimen tai EU-tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttumiseen lausueessaan hakemuksesta ensimmäisen kerran, hän ei saa myöhemmin vedota siihen.

56 §

Tiedoksianto pantin- ja lisenssinhaltijalle

Jos menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen kohteena olevaan tavaramerkkiin on tavaramerkkirekisteriin merkitty panttioikeus tai lisenssi, Patentti- ja rekisterihallituksen on annettava hakemus tiedoksi pantin- tai lisenssinhaltijalle ja varattava tälle tilaisuus lausua hakemuksesta määräajassa. Lausunnon antaminen ei tee sen tekijästä asianosaista menettelyssä Patentti- ja rekisterihallituksessa.

57 §

Hakemuksen ratkaiseminen

Asia ratkaistaan hakemuksen ja sen johdosta annettujen lausuntojen perusteella.

Jos menettämistä koskeva hakemus perustuu tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttumiseen eikä tavaramerkin haltija ole esittänyt selvitystä tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, tavaramerkin rekisteröinti menetetään hakemuksen mukaisesti kokonaan tai osittain, jollei hakemus ole ilmeisen perusteeton.

58 §

Kanteen vireillepano

Tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskeva asia pannaan vireille tuomioistuimessa nostamalla kanne tavaramerkin haltijaa vastaan.

Jos kanne perustuu 12 §:n 1 momentin 4 kohtaan, saa kannetta ajaa myös syyttäjä.

Jos mitätöintiä koskeva vaatimus perustuu aiempaan oikeuteen, kanteen saa nostaa vain tämän aiemman oikeuden haltija.

59 §

Tavaramerkin siirtyminen oikeudenkäynnin aikana

Kannetta tavaramerkin menettämiseksi tai mitätöinniksi 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.

60 §

Käsittelyn lykkääminen

Tuomioistuin voi harkintansa mukaan lykätä käsittelyä sellaisessa tavaramerkin menettämisestä tai mitätöintiä koskevassa asiassa, joka on pantu vireille tuomioistuimessa ennen kuin tavaramerkin myöntämisen jälkeinen väiteaika on päättynyt, tai ennen kuin väitteestä on annettu lainvoimainen päätös.

61 §

Vireilläolovaikutus ja oikeusvoima

Tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevaa hakemusta ei oteta Patentti- ja rekisterihallituksessa tutkittavaksi, jos samaa tavaramerkkiä koskeva asia on vireillä tuomioistuimessa samojen asianosaisten välillä.

Tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa raukeaa, jos samaa tavaramerkkiä koskeva asia tulee vireille tuomioistuimessa samojen asianosaisten välillä.

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

Jos tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskeva hakemus tai kanne on lainvoimaisesti ratkaistu, uutta menettämistä tai mitätöintiä koskevaa hakemusta tai kannetta ei oteta tutkittavaksi, jos asia koskee samoja asianosaisia, samaa tavaramerkkiä, samaa vaatimusta ja samoja perusteita, paitsi jos olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet.

7 luku

Seuraamukset tavaramerkkioikeuden loukkauksesta ja tuomioistuimen toimivalta

Seuraamukset tavaramerkkioikeuden loukkauksesta

62 §

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 loukataksaan yksinoikeutta tavaramerkkiin.

63 §

Kieltoa koskevat poikkeukset

Tuomioistuin ei voi kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttöä, jos:

- 1) aiemman tavaramerkin haltija on ollut passiivinen siten kuin 15 §:ssä säädetään;
- 2) myöhempää tavaramerkkiä ei mitätöitäisi sen vuoksi, että aiempaa tavaramerkkiä tai EU-tavaramerkkiä ei ole tosiasiallisesti käytetty siten kuin 49 §:ssä säädetään; tai
- 3) myöhempää tavaramerkkiä ei mitätöitäisi sen vuoksi, että jokin 50 §:ssä säädetty myöhemmän tavaramerkin mitätöinnin estävä peruste on käsillä.

Tuomioistuin ei voi kieltää myöhemmin rekisteröidyn EU-tavaramerkin käyttöä, jos kyseistä myöhempää tavaramerkkiä ei mitätöitäisi EU-tavaramerkkiasetuksen 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 tapauksissa, vaikka aiempaan oikeuteen ei voida vedota myöhempää tavaramerkkiä vastaan.

64 §

Keskeyttämismääräys

Tuomioistuin voi 62 §:n 1 momentissa tarkoitettua loukkausta koskevaa kannetta käsitellessään tavaramerkin haltijan vaatimuksesta määrätä lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän taikka muun välittäjänä toimivan palvelun tarjoajan (*välittäjä*) 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 1 momentissa tarkoitetun kanteen nostamista tuomioistuin voi tavaramerkin haltijan hakemuksesta antaa keskeyttämismääräyksen, jos sen antamiselle on 1 momentissa säädetty edellytykset ja jos on ilmeistä, että tavaramerkin haltijan oikeuksien toteutuminen muutoin vakavasti vaarantuisi.

Tuomioistuimen on varattava sekä välittäjälle että väitetylle 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 väitetylle loukkaajalle tilaisuutta tulla kuulluksi, jos asian kiireellisyys sitä välttämättä vaatii. Väliaikainen määräys on voimassa, kunnes toisin määrätään. Väitetylle 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 1 momentissa tarkoitettua kannetta nosteta tuomioistuimessa kuukauden kuluessa määräyksen antamisesta.

Keskeyttämismääräystä vaatineen on korvattava sille, jolle määräys on annettu, samoin kuin väitetylle loukkaajalle määräyksen täytäntöönpanosta aiheutunut vahinko sekä asiassa aiheutuneet kulut, jos 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.

65 §

Harhaanjohtavan tavaramerkin käytön kieltäminen

Jos tavaramerkki on harhaanjohtava, tai jos tavaramerkin haltija tai joku hänen suostumuksellaan käyttää tavaramerkkiä sillä tavoin, että yleisöä johdetaan harhaan, tuomioistuin voi siinä laajuudessa kuin katsotaan tarpeelliseksi sakon uhalla kieltää käyttämästä merkkiä.

66 §

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, mitä 38 ja 44 §:ssä säädetään.

Mitä 1 momentissa säädetään ei sovelleta, jos asiamiehellä on ollut toiminnalleen pätevä syy.

67 §

Tosiasiallisen käytön osoittaminen kieltoasiassa

Kantajan velvollisuuteen osoittaa myöhemmän tavaramerkin haltijan pyynnöstä tavaramerkkinsä tai EU-tavaramerkkinsä tosiasiallinen käyttö kanteen vireillepanoa edeltäneen viiden vuoden jakson aikana sovelletaan, mitä 49 §:ssä säädetään aiemman tavaramerkin ja EU-tavaramerkin haltijan näyttövelvollisuudesta. Kantajan on esitettävä todisteet käytöstä, jos kantajan tavaramerkin tai EU-tavaramerkin rekisteröimismenettely on saatu päätökseen vähintään viisi vuotta ennen kanteen vireille panoa. Tuomioistuin ei voi kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttöä siltä osin kuin kantajan oikeus voitaisiin vaatia menetettäväksi 46 §:n nojalla loukkauskanteen vireillepanon aikaan.

68 §

Vahvistuskanne

Tuomioistuin voi kanteesta vahvistaa, onko oikeus tavaramerkkiin olemassa tai loukkaako tietty menettely yksinoikeutta tavaramerkkiin.

Pantinhaltija voi panna vireille vahvistuskanteen 39 §:n 2 momentissa säädettyillä edellytyksillä. Lisenssinhaltija voi panna vireille vahvistuskanteen 42 §:n 4 momentissa säädettyillä edellytyksillä.

69 §

Hyvitys ja vahingonkorvaus

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta loukkaa yksinoikeutta tavaramerkkiin, on velvollinen suorittamaan loukatulle kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä sekä korvauksen kai-

kesta 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.

70 §

Hyvitys- ja korvausoikeuden vanhentuminen

Hyvitystä ja korvausta vahingosta voidaan 69 §: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 sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään kanteen vireillepanon määräajasta, vaatia ennen rekisteröintipäivää tapahtuneen loukkauksen johdosta, jos kanne pannaan vireille vuoden kuluessa rekisteröintipäivästä. Tällöinkin korvausta voidaan vaatia vain viiden vuoden ajalta ennen kanteen vireillepanoa.

71 §

Muuttamis- ja hävittämisseuraamukset

Tuomioistuimien voi tavaramerkin haltijan vaatimuksesta määrätä, että loukkaava merkki on poistettava merkitystä omaisuudesta tai merkki on muutettava siten, ettei sitä enää voida käyttää väärin. Jos tällainen toimenpide ei ole toteutettavissa, määrätään loukkaavalla merkillä 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, loukkaavalla merkillä merkitty omaisuus voidaan tuomioistuimen päätöksestä takavarikoida, jos loukattu sitä vaatii, ja asettaa, milloin se katsotaan tarpeelliseksi, hyväksyttävän vakuuden takavarikosta johtuvista kustannuksista sekä siitä vahingosta, joka takavarikosta saattaa koitua vastapuolelle. Takavarikkoon sovelletaan, mitä takavarikoimisesta pakkokeinoina (806/2011) 7 luvussa säädetään.

Kieltaessään 65 §:n nojalla tavaramerkin käyttämisen tuomioistuimien voi määrätä, että kiellon vastaisesti käytetty merkki on poistettava merkitystä omaisuudesta tai merkki on muutettava niin, ettei se enää ole harhaanjohtava. Jollei tällainen toimenpide ole toteutettavissa, määrätään merkitty omaisuus hävitettäväksi tai tietyllä tavalla muutettavaksi.

72 §

Tuomioiden julkistaminen

Tuomioistuimien voi tavaramerkin loukkausta koskevassa riita-asiassa kantajan vaatimuksesta määrätä, että vastaajan on korvattava kustannukset, jotka kantajalle aiheutuvat siitä, että hän soveltuvien toimenpiteiden julkistaa tietoja lainvoimaisesta tuomiosta, jossa vastaajan on todettu loukkanneen yksinoikeutta tavaramerkkiin. Määräystä ei saa antaa, jos tietojen levittämistä on muussa laissa rajoitettu. Harkitessaan määräyksen antamista ja määräyksen sisältöä tuomioistuimien tulee ottaa huomioon julkistamisen yleinen merkitys, loukkauksen laatu ja laajuus, julkistamisesta aiheutuvat kustannukset ja muut vastaavat seikat.

Tuomioistuimien määrää vastaajan korvattavien kohtuullisten julkistamiskustannusten enimmäismäärän. Kantajalla ei ole oikeutta korvaukseen, jos tietoja tuomiosta ei ole julkistettu tuomioistuimen määräämässä ajassa tuomion lainvoimaiseksi tulemisesta.

73 §

Rinnakkaiset oikeudet

Tuomioistuin voi 8 §:n 1 kohdassa tai 15 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa määrätä, että toista tavaramerkkiä tai kumpaakin niistä saadaan käyttää vain määrätyllä tavalla muodostettuna, lisäämällä siihen paikannimi tai tavaramerkin haltijan nimi taikka rajaamalla sen käyttö koskemaan tiettyjä tavaroita tai palveluja, tiettyä aluetta taikka muulla vastaavalla tavalla.

74 §

Tavaramerkkirikkomus

Joka tahallaan loukkaa tämän lain mukaista yksinoikeutta tavaramerkkiin tai EU-tavaramerkkiasetuksen mukaista yksinoikeutta EU-tavaramerkkiin, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tarkoitettuna teollisoikeusrikoksena, *tavaramerkkirikkomuksesta* sakkoon.

Syyttäjä saa nostaa syytteen tavaramerkkirikkomuksesta vain, jos asianomistaja ilmoittaa sen syytteeseen pantavaksi.

Jos kyse on rekisteröityyn tavaramerkkiin perustuvan oikeuden loukkauksesta, rangaistus tuomitaan vain, jos loukkaus on tapahtunut rekisteröintipäivän jälkeen.

Tuomioistuimen toimivalta

75 §

Markkinaoikeuden toimivalta

Tähän lakiin perustuvat riita- ja hakemusasiat käsitellään markkinaoikeudessa. Riita- ja hakemusasioiden käsittelystä markkinaoikeudessa säädetään oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa (100/2013).

EU-tavaramerkkiasetuksen 123 artiklassa tarkoitettuna EU-tavaramerkkejä käsittelevänä tuomioistuimena toimii markkinaoikeus.

Muutoksenhausta Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen tavaramerkkiä koskevassa asiassa säädetään Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä.

76 §

Helsingin käräjäoikeuden toimivalta

Syyte rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tarkoitettua yksinoikeutta tavaramerkkiin loukkaavasta teollisoikeusrikoksesta ja tämän lain 74 §:n 1 momentissa tarkoitettua tavaramerkkirikkomuksesta käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettun syyteasian yhteydessä voidaan käsitellä syytteessä tarkoitettua rikoksesta johtuva 69 §:n mukainen korvaus- ja hyvitysvaatimus sekä 71 §:n 1 ja 2 momentin mukainen vaatimus sen estämättä, mitä 75 §:ssä säädetään.

Tuomioistuin pysyy toimivaltaisena tutkimaan 2 momentissa tarkoitettun vaatimuksen, vaikka toimivallan perustaneissa olosuhteissa tapahtuu muutos vaatimuksen esittämisen jälkeen.

77 §

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Edellä 76 §: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.

78 §

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.

79 §

Kanteen vireille tulosta ja ratkaisusta ilmoittaminen Patentti- ja rekisterihallitukselle

Markkinaoikeuden on ilmoitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin menettämisestä tai mitätöintiä koskevan 58 §:n mukaisen kanteen, 68 §:n mukaisen vahvistuskanteen sekä tavaramerkin luovuttamista koskevan 66 §:n mukaisen kanteen vireille tulosta. Patentti- ja rekisterihallitus merkitsee tiedon vireillä olevasta kanteesta tavaramerkkirekisteriin.

Edellä 76 §: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.

8 luku

Yhteisö- ja tarkastusmerkit

80 §

Yhteisömerkki ja tarkastusmerkki

Yhteisömerkkeihin ja tarkastusmerkkeihin sovelletaan tätä lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä, 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.

81 §

Yhteisö- tai tarkastusmerkkihakemus

Yhteisö- tai tarkastusmerkkihakemukseen on liitettävä 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 selvitettävä myös oikeushenkilöön jäseneksi liittymisen edellytykset.

Käyttömääräykset eivät saa olla lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisia.

82 §

Käyttömääräysten muuttaminen

Yhteisö- tai tarkastusmerkin haltijan on ilmoitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 81 §:n 2 momentissa tarkoitettujen käyttömääräysten muuttamisesta.

Muutettujen käyttömääräysten tulee täyttää 81 §:n 2 ja 3 momentin edellytykset ja ne tulevat voimaan siitä päivästä, jolloin muutos on hyväksytty ja merkitty tavaramerkkirekisteriin.

83 §

Täydentävät hylkäys- ja mitätöintiperusteet

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään tavaramerkin hylkäys- ja mitätöintiperusteista, yhteisö- tai tarkastusmerkkihakemus on hylättävä tai rekisteröinti mitätöitävä, jos:

1) hakemus tai rekisteröinti ei täytä 80 §:n 2 tai 3 momentissa tai 81 §:ssä säädettyjä edellytyksiä;

2) yhteisömerkki on omiaan johtamaan yleisöä harhaan sen luonteen tai merkityksen osalta, erityisesti jos se on omiaan vaikuttamaan muulta kuin yhteisömerkiltä; tai

3) tavaramerkkirekisterissä on jo samaa merkkiä koskeva aiempi tavaramerkkihakemus tai -rekisteröinti samoille tavaroille tai palveluille.

84 §

Täydentävät menettämisperusteet

Sen lisäksi mitä 46 ja 47 §:ssä säädetään, yksinoikeus yhteisö- tai tarkastusmerkkiin voidaan menettää, jos:

1) yhteisö- tai tarkastusmerkin haltija ei ryhdy kohtuullisiin toimenpiteisiin estääkseen käyttömääräysten vastaisen merkin käytön; tai

2) käyttömääräysten muutos on merkitty tavaramerkkirekisteriin 82 §:n 2 momentin vastaisesti, paitsi jos yhteisö- tai tarkastusmerkin haltija täyttää kyseisen säännöksen mukaiset edellytykset tekemällä uuden muutoksen käyttömääräyksiin.

Lisäksi yksinoikeus yhteisömerkkiin voidaan menettää, jos yhteisömerkin käyttäminen sen käyttöön oikeutettujen toimesta on johtanut siihen, että yhteisömerkki on omiaan johtamaan yleisöä harhaan sen luonteen tai merkityksen osalta, erityisesti jos se on omiaan vaikuttamaan muulta kuin yhteisömerkiltä.

85 §

Yhteisö- tai tarkastusmerkin tosiasiallinen käyttö

Yhteisö- tai tarkastusmerkin tosiasialliseksi käytöksi katsotaan myös se, että merkkiä käyttää yhteisö- tai tarkastusmerkin käyttöön oikeutettu.

86 §

Merkin tyypin muuttaminen

Tavaramerkki voidaan muuttaa yhteisö- tai tarkastusmerkiksi edellyttäen, että 80 §:n 2 tai 3 momentissa ja 81 §:ssä säädetty edellytykset täyttyvät eikä merkkiin kohdistu 83 §:ssä säädettyjä hylkäys- tai mitätöintiperusteita. Yhteisömerkki voidaan muuttaa tarkastusmerkiksi edellyttäen, että 80 §:n 3 momentin ja 81 §:n mukaiset edellytykset täyttyvät. Yhteisömerkki voidaan muuttaa myös tavaramerkiksi.

Tarkastusmerkkiä ei voida muuttaa tavaramerkiksi tai yhteisömerkiksi.

87 §

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, tai ellei toisin ole sovittu. Yhteisö- tai tarkastusmerkin käyttöön oikeutettu voi kuitenkin aloittaa oikeudelliset toimenpiteet, jos yhteisö- tai tarkastusmerkin haltija ei saatuaan tiedon yhteisö- tai tarkastusmerkin loukkauksesta itse ryhdy kohtuullisessa ajassa toimenpiteisiin loukkauksen suhteen.

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.

9 luku

Kansainväliset rekisteröinnit

Kansainvälinen rekisteröintijärjestelmä

88 §

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 verkkosivullaan tai muulla yleisesti saatavilla olevalla tavalla.

Kansainväliseen rekisteröintiin sovelletaan tätä lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä, ellei tässä luvussa toisin säädetä.

Suomalaiseen tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen perustuva hakemus kansainväliseksi rekisteröinniksi

89 §

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.

90 §

Kansainvälisen hakemuksen vastaavuusedellytys

Patentti- ja rekisterihallitus tarkistaa, että kansainvälinen hakemus vastaa hakijan suomalaisen tavaramerkkihakemusta tai -rekisteröintiä.

Jos 1 momentissa tarkoitettua vastaavuutta ei ole tai jos hakemus ei täytä 89 §: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.

91 §

Kansallisen rekisteröinnin voimassaolon päättymisestä ilmoittaminen

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.

Suomeen kohdennettu kansainvälinen rekisteröinti

92 §

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 tarkoitettua kansainvälisen toimiston ilmoituksesta.

Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija antaa lausunnon Patentti- ja rekisterihallituksen 2 momentin mukaisen ilmoituksen johdosta eikä lausunnossa ole korjattu puutteellisuutta, josta kieltäytymisilmoituksessa on huomautettu, tai 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 lausuntoansa, 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.

93 §

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.

94 §

Kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo ja oikeusvaikutus

Suomessa voimassa olevaksi hyväksytty kansainvälinen rekisteröinti on voimassa kansainvälisen toimiston antamasta rekisteröintipäivästä tai Suomeen kohdennetun kansainvälisen rekisteröinnin laajentamispyyntöön 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.

95 §

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.

96 §

Kansallisen rekisteröinnin 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 kansainvälinen rekisteröinti korvaa kansallisen rekisteröinnin ja ilmoittaa asiasta kansainväliselle toimistolle.

97 §

Kansainvälisen rekisteröinnin poistaminen

Jos kansainvälinen rekisteröinti poistetaan osittain tai kokonaan kansainvälisen toimiston rekisteristä, Patentti- ja rekisterihallitus poistaa sen vastaavilta osin tavaramerkkirekisteristä.

98 §

Kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolon päättymisen sen perusteena olevan kansallisen tavaramerkin voimassaolon päättymisen vuoksi

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 94 §: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 säädetty maksut.

Patentti- ja rekisterihallitus merkitsee tavaramerkkirekisteriin, että kansallinen hakemus on perustunut kansainväliseen rekisteröintiin.

99 §

Kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolon päättymisen sopimuksesta irtisanoutumisen vuoksi

Jos Suomessa voimassa olevan kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo päättyy sen vuoksi, että joku Madridin pöytäkirjaan liittynyt sopimuspuoli irtisanoo liittymisensä pöytäkirjaan ja kansainvälisen rekisteröinnin haltija hakee saman tavaramerkin rekisteröintiä Suomessa, katsotaan tällainen hakemus tehdyksi 94 §: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 säädetty maksut.

Patentti- ja rekisterihallitus merkitsee tavaramerkkirekisteriin, että kansallinen hakemus on perustunut kansainväliseen rekisteröintiin.

Erinäiset säännökset

100 §

Patentti- ja rekisterihallituksen muutoksenhakuoikeus

Patentti- ja rekisterihallituksella on oikeus hakea valittamalla muutosta markkinaoikeuden päätökseen, jolla markkinaoikeus on kumonnut Patentti- ja rekisterihallituksen antaman päätöksen tai muuttanut sitä, siten kuin oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentissa säädetään.

101 §

EU-tavaramerkki

EU-tavaramerkkiin sovelletaan, mitä 62–64, 68–72 ja 74 §:ssä säädetään tavaramerkin loukkauksesta, ellei EU-tavaramerkkiasetuksessa toisin säädetä. EU-tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskeva vastakanne pannaan vireille siten kuin 58 §:ssä säädetään. Mitätöintiä koskevan vastakanteen sijaan EU-tavaramerkin haltija voi vaatia tuomioistuinta velvoittamaan asiamiehen luovuttamaan EU-tavaramerkin haltijalle 66 §:n mukaisesti.

102 §

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 tavaramerkkihakemuksena, jos hakija:

- 1) suorittaa säädetyt maksut;
- 2) antaa muusta kuin suomen-, ruotsin- tai englanninkielisestä muuntamispyyntöstä ja siihen kuuluvasta liitteestä Patentti- ja rekisterihallitukselle käännöksen edellä mainitulle kielelle ja ilmoittaa 16 §:n 4 momentissa säädetyn käsittelykielen;
- 3) ilmoittaa osoitteen, josta hakijan tavoittaa Euroopan talousalueella; ja
- 4) toimittaa tavaramerkin 16 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaisen kuvauksen.

Saatuaan 1 momentissa tarkoitetun muuntamista koskevan pyynnön EU-tavaramerkkivirastolta, Patentti- ja rekisterihallituksen tulee varata hakijalle 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 tai 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.

103 §

Tiedoksianto

Jos asiakirjaa tai päätöstä ei ole saatu annettua tiedoksi, Patentti- ja rekisterihallitus voi hallintolain 62 §:stä poiketen antaa asiakirjan tai päätöksen tiedoksi julkaisemalla asiaa koskevan

ilmoituksen verkkosivuillaan tai muulla asianmukaisella tavalla. Päätös tai muu asiakirja katsotaan annetun tiedoksi ilmoituksen julkaisemishetkellä.

104 §

Koneellinen allekirjoitus

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös tai muu asiakirja, joka on valmistettu automaattisen tietojenkäsittelyn avulla, voidaan allekirjoittaa koneellisesti. Tästä on oltava maininta asiakirjassa.

105 §

Maksut

Tähän lakiin perustuvasta Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteesta tulee suorittaa maksu, jonka määräytymisperusteista säädetään Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (1032/1992) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä.

11 luku

Voimaantulo

106 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan päivänä tammikuuta 20 .

Tällä lailla kumotaan tavaramerkkilaki (7/1964) ja yhteismerkkilaki (795/1980).

107 §

Siirtymäsäännökset

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olleen hallinto- tai hallintolainkäyttöasian sekä riita-asian käsittelyyn sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olleisiin tavaramerkkihakemuksiin sovelletaan niiden rekisteröinnin jälkeen tämän lain säännöksiä lukuun ottamatta rekisteröinnin voimassaoloa koskevaa 30 §:n 1 momenttia ja väitemenettelyä koskevia 31–35 §:ää.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olleiden mustavalkoista merkkiä koskevien rekisteröintihakemusten ja ennen tämän lain voimaantuloa rekisteröityjen mustavalkoisten tavaramerkkien katsotaan kattavan merkin kaikki värimuunnokset.

Tätä lakia sovelletaan ennen tämän lain voimaantuloa rekisteröityihin tavaramerkkeihin lukuun ottamatta rekisteröinnin voimassaoloa koskevaa 30 §:n 1 momenttia.

Tavaramerkin yksinoikeuden loukkaukseen sovelletaan loukkauksen tekohetkellä voimassa olleita säännöksiä. Ennen tämän lain voimaantuloa yksinoikeuden loukkauksesta aiheutuneen vahingon korvaamiseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, vaikka vahinko on ilmennyt vasta tämän lain tultua voimaan.

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 täsmäntämisestä tulee toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle viimeistään sinä päivänä, kun tavaramerkin voimassaolon uudistamista koskeva hakemus laitetaan vireille ensimmäisen kerran tämän lain tultua voimaan. 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 1 päivänä heinäkuuta 2019. Ilmoituksessa on esitettävä tavarat ja palvelut 17 §:n 2 momentin mukaisesti. Täsmennys voidaan tehdä ainoastaan sellaisille tavaroille ja palveluille, jotka tavara- ja palveluluettelon voidaan katsoa kattaneen tavaramerkin hakemispäivänä ja jotka luettelo edelleen kattaa. Jos täsmennysilmoitus ei täytä 17 §:n 2 momentin edellytyksiä, Patentti- ja rekisterihallitus kehottaa tavaramerkin hakijaa tai haltijaa korjaamaan puutteellisuudet. Jos puutteellisuuksia ei korjata, tavara- ja palveluluettelo jää puutteellisilta osin voimaan siinä muodossa kuin se oli ennen täsmennysilmoituksen tekemistä. Patentti- ja rekisterihallitus merkitsee 17 §: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 aikaisintaan 1 päivänä lokakuuta 2012 ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 ja joiden tavara- ja palveluluettelo sisältää luokkaotsikon lisäksi viittauksen Nizzan luokituksen aakkoselliseen luetteloon, voivat täsmäntää tavara- ja palveluluetteloa 6 momentin mukaisesti ilmoittamalla ne tavaramerkin hakemishetkellä Nizzan aakkosellisen luetteloon kuuluneet tavarat tai palvelut, jotka tavaramerkin halutaan kattavan. Jos tavaramerkin hakija tai haltija ei ilmoita täsmäntämisestä, Patentti- ja rekisterihallitus täydentää 6 momentin mukaisen määräjän päätyttyä tavara- ja palveluluetteloa Nizzan aakkoselliseen luetteloon hakemishetkellä kuuluneilla tavaroilla ja palveluilla ja poistaa tavara- ja palveluluettelosta viittauksen Nizzan aakkoselliseen luetteloon.

Jos tavaramerkin hakija tai haltija ei ilmoita 6 momentin mukaisesti tavara- ja palveluluettelon täsmäntämisestä, Patentti- ja rekisterihallitus täydentää tavara- ja palveluluettelon sellaisiin tavaramerkkihakemuksiin tai rekisteröinteihin, joiden tavara- ja palveluluettelo sisältävät viittauksen kaikkiin tietyn luokan tavaroihin tai palveluihin taikka jotka on haettu ennen 1 päivää huhtikuuta 1996 ja sisältävät pelkän tavara- tai palveluluokan numeron. Tavara- tai palveluluetteloksi merkitään tällöin tavaramerkin hakemispäivänä voimassa ollut Nizzan luokituksen mukainen luokkaotsikko kyseisessä luokassa.

Edellä 6 momentissa tarkoitettun tavaramerkin tavara- ja palveluluetteloa tulkitaan 17 §:n 3 momentin mukaisesti:

- 1) sen jälkeen, kun 6 momentissa säädetty täsmennysilmoitus on lainvoimaisesti ratkaistu;
- 2) sen jälkeen, kun tavaramerkin uudistamishakemus on pantu vireille eikä tavara- ja palveluluettelon täsmennystä ole ilmoitettu; tai
- 3) heinäkuun 2 päivästä 2019 alkaen, jos tavara- ja palveluluettelon täsmennystä ei ole ilmoitettu viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2019 6 momentissa säädettyissä tilanteissa.

Jos muualla lainsäädännössä viitataan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleeseen tavaramerkkilakiin, sen asemasta sovelletaan tätä lakia.

2.

Laki

tavaramerkkioikeudesta tehdystä Singaporen sopimuksesta ja sen soveltamissäännöistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tavaramerkkioikeudesta Singaporessa 16 päivänä maaliskuuta 2006 tehdyn Singaporen sopimuksen ja sen soveltamissääntöjen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Sopimuksen ja sen soveltamissääntöjen muiden kuin lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

3 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

3.

Laki

toiminimilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan toiminimilain (128/1979) 18 §:n 3 ja 4 momentti, 20 ja 21 §, sellaisina kuin niistä ovat 18 §:n 3 ja 4 momentti sekä 20 § laissa 110/2013, sekä

lisätään 18 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 110/2013, uusi 5 momentti, 19 §:ään uusi 3 ja 4 momentti sekä lakiin uusi 20 a § 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 kieltotuomio on annettu.

Yksinoikeutta tavaramerkkiin loukkaavan toiminimen käytön kieltämisestä säädetään tavaramerkkilain (/) 62 §:ssä.

19 §

Toiminimen rekisteröinti voidaan 1 tai 2 momentissa säädetyllä 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 hakemuksen tai kanteen vireille tuloa edeltäneiden kolmen kuukauden kuluessa, jos käytön valmistelut aloitetaan vasta, kun toiminimen haltija on tullut tietoiseksi siitä, että kumoamista koskeva hakemus tai kanne 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 19 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettulla perusteella. Rekisteriviranomainen ei kuitenkaan ota hakemusta tutkittavaksi, jos samaa toiminimeä koskeva asia on vireillä tuomioistuimessa samojen asianosaisten välillä.

Toiminimen kumoamista koskevan hakemuksen käsittely rekisteriviranomaisessa raukeaa, jos samojen asianosaisten välinen ja samaa toiminimeä koskeva asia tulee vireille tuomioistuimessa.

Toiminimen kumoamista koskevaa kannetta ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, jos 2 momentissa tarkoitettujen samojen asianosaisten ja samaa toiminimeä koskevan hakemuksen johdosta on annettu ratkaisu, johon on haettu muutosta, eikä asiaa ole vielä lainvoimaisesti ratkaistu.

Jos toiminimen kumoamista koskeva hakemus tai kanne on lainvoimaisesti ratkaistu, uutta toiminimen kumoamista koskevaa hakemusta tai kannetta ei oteta tutkittavaksi, jos asia koskee samojen asianosaisten, samaa toiminimeä, samaa vaatimusta ja samojen perusteita, paitsi jos olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet.

20 a §

Rekisteriviranomainen ratkaisee 20 §:n 2 momentissa tarkoitettujen rekisteröinnin kumoamista koskevan asian hakemuksen ja sen johdosta annettujen lausuntojen perusteella. Jos toiminimen haltija ei ole antanut asiassa lausuntoa, toiminimen rekisteröinti kumotaan hakemuksen mukaisesti, jollei hakemus ole ilmeisen perusteeton.

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 . Sen 19 §:n 3 momenttia ja 20 §:n 2 momenttia sovelletaan ennen lain voimaantuloa rekisteröityyn toiminimeen kuitenkin vasta kahden vuoden kuluttua lain voimaantulosta. Ennen lain voimaantuloa rekisteröidyn toiminimen haltija voi kahden vuoden kuluessa tämän lain voimaan tulosta maksutta ilmoittaa toimialan täsmennyksen 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), kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain (1279/2009), Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 tai yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 säännösten vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, loukkaa:

- 1) tavaramerkkilain (/) mukaista yksinoikeutta tavaramerkkiin,
 - 2) Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 mukaista yksinoikeutta EU-tavaramerkkiin,
 - 3) yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 mukaista yksinoikeutta yhteisömalliin,
 - 4) patentin tuottamaa yksinoikeutta,
 - 5) mallioikeutta,
 - 6) oikeutta piirimalliin,
 - 7) hyödyllisyysmallioikeutta tai
 - 8) 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 ja 6 kohta sekä

lisätään 6 §:n 1 momenttiin uusi 7 kohta seuraavasti:

6 §

Muutoksenhaku Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen teollisoikeudellisissa ja kaupparekisteriasioissa

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;
- 6) päätöksellä on evätty kaupparekisteriin tehdyn ilmoituksen rekisteröiminen;
- 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 §

Teollis- ja tekijänoikeudelliset asiat

Markkinaoikeus käsittelee *teollis- ja tekijänoikeudellisina asioina* asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi:

7) tavaramerkkilaissa (/);

12) Patentti- ja rekisterihallituksesta annetussa laissa (578/2013);

4 luku

Teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden käsittely

24 §

Eurooppapatentti ja Euroopan unionin teollisoikeudelliset suojajärjestelmät

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, mitä 17, 18 ja 20 §:ssä sekä 21 §:n 2 momentissa säädetään.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

7.

Laki

todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain (344/2000) 1 §:n 1 momentin 5 ja 8 kohta seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään todistelun turvaamisesta riita-asiassa, joka perustuu seuraavissa laeissa säädettyjen teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamiseen:

5) tavaramerkkilaki (/);

8) kasvinjalostajanoikeudesta annettu laki (1279/2009);

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

8.

Laki

mallioikeuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan mallioikeuslain (221/1971) 35 §, 35 a §:n 1, 2, 4 ja 5 momentti, 37 §:n 2 momentti ja 43 a §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 35 § laissa 718/1995, 35 a §:n 1 ja 5 momentti laissa 685/2006, 35 a §:n 2 ja 3 momentti sekä 43 a §:n 1 momentti laissa 109/2013 sekä 37 §:n 2 momentti laissa 862/2012, ja
lisätään lakiin uusi 35 b § seuraavasti:

35 §

Jos joku loukkaa tämän lain mukaista mallioikeutta tai yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 mukaista yksinoikeutta yhteisömalliin, tuomioistuin voi kieltää häntä jatkamasta tai toistamasta tekoa.

35 a §

Tuomioistuin voi 35 §:ssä tarkoitettua kannetta käsitellessään mallioikeuden haltijan vaatimuksesta määrätä lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän taikka muun välittäjänä toimivan palvelun tarjoajan sakon uhalla keskeyttämään mallioikeutta loukkaavaksi väitetyn käytön (*keskeyttämismääräys*), jollei sitä voida pitää kohtuuttomana ottaen huomioon mallioikeuden väitetyn loukkaajan, välittäjän ja mallioikeuden haltijan oikeudet.

Ennen 35 §:ssä tarkoitetun kanteen nostamista tuomioistuin voi mallioikeuden haltijan hakemuksesta antaa keskeyttämismääräyksen, jos sen antamiselle on 1 momentissa mainitut edellytykset ja jos on ilmeistä, että mallioikeuden haltijan oikeuksien toteutuminen muutoin vakavasti vaarantuisi. Tuomioistuimen on varattava sekä sille, jolle määräystä on haettu annettavaksi, että sille, jonka väitetään loukkaavan mallioikeutta, tilaisuus tulla kuulluksi. Tiedoksianto sille, jolle määräystä on haettu annettavaksi, voidaan toimittaa postitse taikka telekopioita tai sähköpostia käyttäen.

Tämän pykälän nojalla annettu keskeyttämismääräys ei saa vaarantaa kolmannen oikeutta lähettää ja vastaanottaa viestejä. 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 3 momentin nojalla annettu keskeyttämismääräys raukeaa, jollei 35 §:ssä tarkoitettua kannetta nosteta tuomioistuimessa kuukauden kuluessa määräyksen antamisesta.

Keskeyttämismääräystä vaatineen on korvattava sille, jolle määräys on annettu, samoin kuin väitetylle loukkaajalle, määräyksen täytäntöönpanosta aiheutunut vahinko sekä asiassa aiheutuneet kulut, jos 35 §:ssä tarkoitettu kanne hylätään tai jätetään tutkimatta taikka jos asian kä-

sittely jätetään sillensä sen vuoksi, että kantaja on peruuttanut kanteensa tai jäänyt saapumatta tuomioistuimeen. Sama on voimassa, jos keskeyttämismääräys 3 momentin nojalla peruutetaan tai 4 momentin nojalla raukeaa. Vahingon ja kulujen korvaamista koskevan kanteen nostamisessa noudatetaan, mitä oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 12 §:ssä säädetään.

35 b §

Joka tahallaan loukkaa tämän lain mukaista mallioikeutta tai yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 mukaista yksinoikeutta yhteisömalliin, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tarkoitettuna teollisoikeusrikoksena, *mallioikeusrikkomuksesta* sakkoon.

Syyttäjä saa nostaa syytteen 1 momentissa tarkoitettusta mallioikeusrikkomuksesta vain, jos asianomistaja ilmoittaa sen syytteeseen pantavaksi.

37 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettu omaisuus voidaan takavarikoida, kun rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tarkoitetun rikoksen tai tämän lain 35 b §:ssä tarkoitetun mallioikeusrikkomuksen voidaan olettaa tapahtuneen. Tällöin on noudatettava, mitä takavarikosta säädetään pakkokeino-laissa (806/2011).

43 a §

Syyte rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tarkoitettusta mallioikeutta loukkaavasta teollisoikeusrikoksesta sekä tämän lain 35 b §:ssä tarkoitettusta mallioikeusrikkomuksesta ja 40 §:ssä tarkoitettusta rikoksesta käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 2018

Pääministeri

Juha Sipilä

Elinkeinoministeri Mika Lintilä

**TAVARAMERKKIOIKEUDESTA TEHTY
SINGAPOREN SOPIMUS**

tehty Singaporessa 27 päivänä maaliskuuta
2006

1 artikla

Lyhennetyt ilmaukset

Jollei nimenomaisesti toisin määrätä, tässä 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 henkilöön että oikeushenkilöön;

vi) 'haltija' tarkoittaa henkilöä, joka ilmoitetaan merkkirekisterissä rekisteröinnin haltijaksi;

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 rekiste-

**SINGAPORE TREATY ON THE LAW OF
TRADEMARKS**

(done at Singapore on March 27, 2006)

Article 1

Abbreviated Expressions

For the purposes of this Treaty, unless expressly stated otherwise:

(i) "Office" means the agency entrusted by a Contracting Party with the registration of marks;

(ii) "registration" means the registration of a mark by an Office;

(iii) "application" means an application for registration;

(iv) "communication" means any application, or any request, declaration, correspondence or other information relating to an application or a registration, which is filed with the Office;

(v) references to a "person" shall be construed as references to both a natural person and a legal entity;

(vi) "holder" means the person whom the register of marks shows as the holder of the registration;

(vii) "register of marks" means the collection of data maintained by an Office, which includes the contents of all registrations and all data recorded in respect of all registrations, irrespective of the medium in which such data are stored;

(viii) "procedure before the Office" means any procedure in proceedings before the Office with respect to an application or a registration;

(ix) "Paris Convention" means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, signed at Paris on March 20, 1883, as revised and amended;

(x) "Nice Classification" means the classification established by the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, signed at Nice on

röimistä 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 tämän sopimuksen osapuolena olevaa valtiota tai hallitusten välistä järjestöä;

xiv) 'diplomaattinen konferenssi' tarkoittaa osapuolten koollekutsumista sopimuksen tarkistamista tai muuttamista varten;

xv) 'yleiskokous' tarkoittaa 23 artiklassa tarkoitettua yleiskokousta;

xvi) viittausten 'ratifioimiskirjaan' tulkitaan sisältävän viittaukset hyväksymisasiakirjoihin;

xvii) 'järjestö' tarkoittaa Maailman henkisen omaisuuden järjestöä;

xviii) 'kansainvälinen toimisto' tarkoittaa järjestön kansainvälistä toimistoa;

xix) 'pääsihteeri' tarkoittaa järjestön pääsihteerä;

xx) 'soveltamissäännöt' tarkoittavat tämän sopimuksen mukaisia soveltamissääntöjä, joihin viitataan 22 artiklassa;

xxi) viittausten 'artiklaan' tai artiklan 'kohtaan', 'alakohtaan' tai 'alakohtaan' tulkitaan sisältävän viittaukset soveltamissääntöjen vastaavaan määräykseen (vastaaviin määräyksiin);

xxii) 'TLT 1994' tarkoittaa tavaramerkki oikeudesta Genevessä 27 päivänä lokakuuta 1994 tehtyä sopimusta.

2 artikla

Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat merkit

1) [*Merkkien luonne*] Jokainen osapuoli soveltaa tätä sopimusta sellaisista tunnuksista koostuviin merkkeihin, jotka voidaan rekisteröidä merkkeinä sen lainsäädännön nojalla.

2) [*Merkkilajit*]

a) Tätä sopimusta sovelletaan tavaroihin liittyviin merkkeihin (tavaramerkit) tai palveluihin liittyviin merkkeihin (palvelumerkit) tai sekä tavaroihin että palveluihin liittyviin merkkeihin.

b) Tätä sopimusta ei sovelleta yhteismerkkeihin, tarkastusmerkkeihin eikä takuumerk-

June 15, 1957, as revised and amended;

(xi) "license" means a license for the use of a mark under the law of a Contracting Party;

(xii) "licensee" means the person to whom a license has been granted;

(xiii) "Contracting Party" means any State or intergovernmental organization party to this Treaty;

(xiv) "Diplomatic Conference" means the convocation of Contracting Parties for the purpose of revising or amending the Treaty;

(xv) "Assembly" means the Assembly referred to in Article 23;

(xvi) references to an "instrument of ratification" shall be construed as including references to instruments of acceptance and approval;

(xvii) "Organization" means the World Intellectual Property Organization;

(xviii) "International Bureau" means the International Bureau of the Organization;

(xix) "Director General" means the Director General of the Organization;

(xx) "Regulations" means the Regulations under this Treaty that are referred to in Article 22;

(xxi) references to an "Article" or to a "paragraph", "subparagraph" or "item" of an Article shall be construed as including references to the corresponding rule(s) under the Regulations;

(xxii) "TLT 1994" means the Trademark Law Treaty done at Geneva on October 27, 1994.

Article 2

Marks to Which the Treaty Applies

(1) [*Nature of Marks*] Any Contracting Party shall apply this Treaty to marks consisting of signs that can be registered as marks under its law.

(2) [*Kinds of Marks*]

(a) This Treaty shall apply to marks relating to goods (trademarks) or services (service marks) or both goods and services.

(b) This Treaty shall not apply to collective marks, certification marks and guarantee

keihin.

marks.

3 artikla

Article 3

*Hakemus**Application*

1) [*Hakemukseen sisältyvät tai sen liitteenä olevat tiedot tai elementit; Maksu*]

a) Jokainen osapuoli voi vaatia, että hakemus sisältää jotkut tai kaikki seuraavista tiedoista tai elementeistä:

- i) rekisteröintipyyntö;
- ii) hakijan nimi ja osoite;
- iii) sen valtion nimi, jonka kansalainen hakija on, jos hän on jonkin valtion kansalainen, sen valtion nimi, jossa hakijalla on mahdollinen kotipaikka, ja sen valtion nimi, jossa hakijalla mahdollisesti on todellinen ja toimiva teollinen tai kaupallinen toimipaikka;

iv) jos hakija on oikeushenkilö, kyseisen oikeushenkilön oikeudellinen muoto sekä valtio ja tarvittaessa kyseisen valtion alue, jonka lainsäädännön mukaisesti kyseinen oikeushenkilö on perustettu;

v) jos hakijalla on edustaja, kyseisen edustajan nimi ja osoite;

vi) jos tiedoksianto-osoitetta edellytetään 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti, tällainen osoite;

vii) jos hakija haluaa hyödyntää aikaisempaan hakemukseen perustuvaa etuoikeutta, ilmoitus, jossa vaaditaan kyseiseen aikaisempaan hakemukseen perustuvaa etuoikeutta, sekä etuoikeusilmoitusta tukevat tiedot ja todisteet, joita voidaan edellyttää Pariisin yleis-sopimuksen 4 artiklan mukaisesti;

viii) jos hakija haluaa hyödyntää tavaroiden ja/tai palvelujen näyttelyesittelystä johtuvaa suojaa, ilmoitus tästä sekä kyseistä ilmoitusta tukevat tiedot siten kuin osapuolen lainsäädännössä edellytetään;

ix) ainakin yksi merkin kuvaus siten kuin soveltamissäännöissä on määrätty;

x) tarvittaessa soveltamissäännöissä määrätty lausunto, josta ilmenee merkin tyyppi ja kyseiseen merkin tyyppiin mahdollisesti sovellettavat erityisvaatimukset;

xi) tarvittaessa soveltamissäännöissä määrätty lausunto, josta ilmenee, että hakija toi-

(1) [*Indications or Elements Contained in or Accompanying an Application; Fee*]

(a) Any Contracting Party may require that an application contain some or all of the following indications or elements:

- (i) a request for registration;
- (ii) the name and address of the applicant;
- (iii) the name of a State of which the applicant is a national if he/she is the national of any State, the name of a State in which the applicant has his/her domicile, if any, and the name of a State in which the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment, if any;

(iv) where the applicant is a legal entity, the legal nature of that legal entity and the State, and, where applicable, the territorial unit within that State, under the law of which the said legal entity has been organized;

(v) where the applicant has a representative, the name and address of that representative;

(vi) where an address for service is required under Article 4(2)(b), such address;

(vii) where the applicant wishes to take advantage of the priority of an earlier application, a declaration claiming the priority of that earlier application, together with indications and evidence in support of the declaration of priority that may be required pursuant to Article 4 of the Paris Convention;

(viii) where the applicant wishes to take advantage of any protection resulting from the display of goods and/or services in an exhibition, a declaration to that effect, together with indications in support of that declaration, as required by the law of the Contracting Party;

(ix) at least one representation of the mark, as prescribed in the Regulations;

(x) where applicable, a statement, as prescribed in the Regulations, indicating the type of mark as well as any specific requirements applicable to that type of mark;

(xi) where applicable, a statement, as prescribed in the Regulations, indicating that the

voo merkin rekisteröintiä ja julkaisemista viraston käyttämin vakioiduin kirjaintyypein;

xii) tarvittaessa soveltamissäännöissä määrätty lausunto, josta ilmenee, että hakija haluaa pyytää väriä merkin erottavaksi ominaisuudeksi;

xiii) merkin tai sen tiettyjen osien translitterointi;

xiv) merkin tai sen tiettyjen osien käännös;

xv) tavaroiden ja/tai palvelujen nimet, joille rekisteröintiä haetaan, 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;

xvi) ilmoitus merkin käyttöaikomuksesta siten kuin osapuolen lainsäädännössä edellytetään.

b) Hakija voi jättää a alakohdan xvi alakohdassa tarkoitetun merkin käyttöaikomusta koskevan ilmoituksen asemesta tai sen lisäksi ilmoituksen merkin tosiasiallisesta käytöstä ja tätä koskevat todisteet siten kuin osapuolen lainsäädännössä edellytetään.

c) Jokainen osapuoli voi vaatia, että hakemuksesta suoritetaan maksuja virastolle.

2) [*Yksi hakemus useassa luokassa oleville tavaroille ja/tai palveluille*] Yksi ja sama hakemus voi liittyä useisiin tavaroihin ja/tai palveluihin riippumatta siitä, kuuluvatko nämä yhteen vai useampaan Nizzan luokituksen luokkaan.

3) [*Todellinen käyttö*] Jos ilmoitus käyttöaikomuksesta on jätetty 1 kohdan a alakohdan xvi alakohdan mukaisesti, jokainen osapuoli voi vaatia hakijaa toimittamaan virastolle osapuolen lainsäädännössä vahvistetussa määräajassa, johon sovelletaan soveltamissäännöissä määrättyä vähimmäismääräaikaa, todisteet merkin tosiasiallisesta käytöstä siten kuin kyseisessä lainsäädännössä edellytetään.

4) [*Muiden vaatimusten kieltö*] Kukaan osapuoli ei saa vaatia noudattamaan hakemuksen osalta muita kuin 1 ja 3 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitettuja vaatimuksia. Etenkään seuraavia ei saa vaatia hakemuksen

applicant wishes that the mark be registered and published in the standard characters used by the Office;

(xii) where applicable, a statement, as prescribed in the Regulations, indicating that the applicant wishes to claim color as a distinctive feature of the mark;

(xiii) a transliteration of the mark or of certain parts of the mark;

(xiv) a translation of the mark or of certain parts of the mark;

(xv) the names of the goods and/or services for which the registration is sought, grouped according to the classes of the Nice Classification, each group preceded by the number of the class of that Classification to which that group of goods or services belongs and presented in the order of the classes of the said Classification;

(xvi) a declaration of intention to use the mark, as required by the law of the Contracting Party.

(b) The applicant may file, instead of or in addition to the declaration of intention to use the mark referred to in subparagraph (a)(xvi), a declaration of actual use of the mark and evidence to that effect, as required by the law of the Contracting Party.

(c) Any Contracting Party may require that, in respect of the application, fees be paid to the Office.

(2) [*Single Application for Goods and/or Services in Several Classes*] One and the same application may relate to several goods and/or services, irrespective of whether they belong to one class or to several classes of the Nice Classification.

(3) [*Actual Use*] Any Contracting Party may require that, where a declaration of intention to use has been filed under paragraph (1)(a)(xvi), the applicant furnish to the Office within a time limit fixed in its law, subject to the minimum time limit prescribed in the Regulations, evidence of the actual use of the mark, as required by the said law.

(4) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) and (3) and in Article 8 be complied with in respect of the application. In

osalta sen vireilläolon aikana:

- i) kaupparekisteritodistuksen tai -otteen toimittamista;
- ii) tietoa siitä, että hakija harjoittaa teollista tai kaupallista toimintaa, sekä tätä koskevien todisteiden toimittamista;

iii) tietoa siitä, että hakija harjoittaa hakemuksessa lueteltuja tavaroita ja/tai palveluja vastaavaa toimintaa, sekä tätä koskevien todisteiden toimittamista;

iv) todisteiden toimittamista 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 6d artiklan soveltamista.

5) [*Todisteet*] Jokainen osapuoli voi vaatia todisteiden toimittamista virastolle hakemuksen tutkinnan aikana, jos virasto voi kohtuudella epäillä jonkin hakemukseen sisältyvän tiedon tai elementin totuudenmukaisuutta.

4 artikla

Edustus; Tiedoksianto-osoite

- 1) [*Hyväksytyt edustajat*]
 - a) Jokainen osapuoli voi vaatia, että mitä tahansa virastossa käytävää menettelyä varten nimetty edustaja
 - i) on sovellettavan lainsäädännön nojalla oikeutettu toimimaan virastossa hakemusten ja rekisteröintien yhteydessä ja että hänet tarvittaessa hyväksytään toimimaan virastossa;
 - ii) antaa osoitteekseen osapuolen määräämällä alueella sijaitsevan osoitteen.
 - b) Sellaisen edustajan, joka täyttää osapuolen a alakohdan nojalla soveltamat vaatimukset, suorittamalla tai häntä koskevalla toimella, on minkä tahansa virastossa käytävän menettelyn yhteydessä sama vaikutus kuin kyseisen edustajan nimittäneen hakijan, haltijan tai muun asianomaisen henkilön suorittamalla tai näitä koskevalla toimella.
- 2) [*Pakollinen edustus; Tiedoksianto-*

particular, the following may not be required in respect of the application throughout its pendency:

- (i) the furnishing of any certificate of, or extract from, a register of commerce;
 - (ii) an indication of the applicant's carrying on of an industrial or commercial activity, as well as the furnishing of evidence to that effect;
 - (iii) an indication of the applicant's carrying on of an activity corresponding to the goods and/or services listed in the application, as well as the furnishing of evidence to that effect;
 - (iv) the furnishing of evidence to the effect that the mark has been registered in the register of marks of another Contracting Party or of a State party to the Paris Convention which is not a Contracting Party, except where the applicant claims the application of Article 6quinquies of the Paris Convention.
- (5) [*Evidence*] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office in the course of the examination of the application where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication or element contained in the application.

Article 4

Representation; Address for Service

- (1) [*Representatives Admitted to Practice*]
 - (a) Any Contracting Party may require that a representative appointed for the purposes of any procedure before the Office
 - (i) have the right, under the applicable law, to practice before the Office in respect of applications and registrations and, where applicable, be admitted to practice before the Office;
 - (ii) provide, as its address, an address on a territory prescribed by the Contracting Party.
 - (b) An act, with respect to any procedure before the Office, by or in relation to a representative who complies with the requirements applied by the Contracting Party under subparagraph (a), shall have the effect of an act by or in relation to the applicant, holder or other interested person who appointed that representative.
- (2) [*Mandatory Representation; Address*

osoite]

a) Jokainen osapuoli voi vaatia, että hakijaa, haltijaa tai muuta asianomaista henkilöä, jolla ei ole kotipaikkaa eikä todellista ja toimivaa teollista tai kaupallista toimipaikkaa sen alueella, edustaa jokaisessa virastossa käytävässä menettelyssä edustaja.

b) Jokainen osapuoli voi vaatia siltä osin kuin se ei edellytä a alakohdan mukaista edustusta, että hakijalla, haltijalla tai muulla asianomaisella henkilöllä, jolla ei ole kotipaikkaa eikä todellista ja toimivaa teollista tai kaupallista toimipaikkaa sen alueella, on tiedoksianto-osoite kyseisellä alueella jokaista virastossa käytävää menettelyä varten.

3) *[Valtakirja]*

a) Kun osapuoli sallii sen, että hakijaa, haltijaa tai muuta asianomaista henkilöä edustaa virastossa edustaja tai vaatii tätä, se voi vaatia edustajan nimittämistä erillisellä tiedonannolla (jäljempänä 'valtakirja'), josta ilmenee tapauksen mukaan hakijan, haltijan tai muun asianomaisen henkilön nimi.

b) Valtakirja voi koskea yhtä tai useampaa valtakirjassa mainittua hakemusta ja/tai rekisteröintiä tai, jollei nimittävä henkilö ole esittänyt poikkeuksia, kyseisen henkilön kaikkia olemassa olevia ja tulevia hakemuksia ja/tai rekisteröintejä.

c) Edustajan valtuudet voidaan valtakirjassa rajoittaa tiettyihin toimiin. Jokainen osapuoli voi vaatia, että valtakirjaan, jonka nojalla edustajalla on oikeus peruuttaa hakemus tai luopua rekisteröinnistä, sisältyy nimenomainen maininta asiasta.

d) Jos henkilö toimittaa virastolle tiedonannon, jossa hän viittaa itseensä edustajana, mutta virastolla ei tiedonannon vastaanottoajankohtana ole vaadittavaa valtakirjaa, osapuoli voi vaatia valtakirjan toimittamista virastolle osapuolen vahvistamassa määräajassa, johon sovelletaan soveltamissäännöissä määrättyä vähimmäismääräaikaa. Jokainen osapuoli voi määrätä, että kyseisen henkilön toimittamalla tiedonannolla ei ole vaikutusta, jos valtakirjaa ei ole toimitettu virastolle osapuolen vahvistamassa määräajassa.

for Service]

(a) Any Contracting Party may require that, for the purposes of any procedure

before the Office, an applicant, holder or other interested person who has neither a domicile nor a real and effective industrial or commercial establishment on its territory be represented by a representative.

(b) Any Contracting Party may, to the extent that it does not require representation in accordance with subparagraph (a), require that, for the purposes of any procedure before the Office, an applicant, holder or other interested person who has neither a domicile nor a real and effective industrial or commercial establishment on its territory have an address for service on that territory.

(3) *[Power of Attorney]*

(a) Whenever a Contracting Party allows or requires an applicant, a holder or any other interested person to be represented by a representative before the Office, it may require that the representative be appointed in a separate communication (hereinafter referred to as "power of attorney") indicating the name of the applicant, the holder or the other person, as the case may be.

(b) The power of attorney may relate to one or more applications and/or registrations identified in the power of attorney or, subject to any exception indicated by the appointing person, to all existing and future applications and/or registrations of that person.

(c) The power of attorney may limit the powers of the representative to certain acts. Any Contracting Party may require that any power of attorney under which the representative has the right to withdraw an application or to surrender a registration contain an express indication to that effect.

(d) Where a communication is submitted to the Office by a person who refers to itself in the communication as a representative but where the Office is, at the time of the receipt of the communication, not in possession of the required power of attorney, the Contracting Party may require that the power of attorney be submitted to the Office within the time limit fixed by the Contracting Party, subject to the minimum time limit prescribed in the Regulations. Any Contracting Party may provide that, where the power of attorney

4) [*Viittaus valtakirjaan*] Jokainen osapuoli voi vaatia, että edustajan virastolle virastossa käytävää menettelyä varten antama tiedonanto sisältää viittauksen valtakirjaan, jonka perusteella edustaja toimii.

5) [*Muiden vaatimusten kieltö*] Kukaan osapuoli ei saa vaatia noudattamaan muita kuin 3 ja 4 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitettuja vaatimuksia näissä kohdissa käsiteltävien asioiden osalta.

6) [*Todisteet*] Jokainen osapuoli voi vaatia todisteiden toimittamista virastolle, jos virasto voi kohtuudella epäillä johonkin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuun tiedonantoon sisältyvän tiedon totuudenmukaisuutta.

5 artikla

Hakemispäivä

- 1) [*Sallitut vaatimukset*]
 - a) Jollei b alakohdassa ja 2 kohdassa toisin määrätä, osapuoli hyväksyy hakemuksen hakemispäiväksi sen päivämäärän, jona virasto vastaanotti seuraavat tiedot ja elementit 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti vaaditulla kielellä:
 - i) nimenomainen tai epäsuora tieto siitä, että haetaan merkin rekisteröintiä;
 - ii) tiedot, joiden perusteella hakijan henkilöllisyys voidaan todentaa;
 - iii) tiedot, joiden perusteella virasto voi ottaa yhteyttä hakijaan tai tämän mahdolliseen edustajaan;
 - 2) [*Sallittu lisävaatimus*]
 - a) Osapuoli voi määrätä, ettei hakemispäivää myönnetä ennen kuin vaaditut maksut on suoritettu.
 - b) Osapuoli voi soveltaa a alakohdassa tarkoitettua vaatimusta vain, jos se sovelsi tällaista vaatimusta tähän sopimukseen liittyessään.
 - 3) [*Oikaisut ja määräajat*] 1 ja 2 kohdan mukaisia oikaisuja koskevat määräajat ja yk-

ney has not been submitted to the Office within the time limit fixed by the Contracting Party, the communication by the said person shall have no effect.

(4) [*Reference to Power of Attorney*] Any Contracting Party may require that any communication made to the Office by a representative for the purposes of a procedure before the Office contain a reference to the power of attorney on the basis of which the representative acts.

(5) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (3) and (4) and in Article 8 be complied with in respect of the matters dealt with in those paragraphs.

(6) [*Evidence*] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication contained in any communication referred to in paragraphs (3) and (4).

Article 5

Filing Date

- (1) [*Permitted Requirements*]
 - (a) Subject to subparagraph (b) and paragraph (2), a Contracting Party shall accord as the filing date of an application the date on which the Office received the following indications and elements in the language required under Article 8(2):
 - (i) an express or implicit indication that the registration of a mark is sought;
 - (ii) indications allowing the identity of the applicant to be established;
 - (iii) indications allowing the applicant or its representative, if any, to be contacted by the Office;
 - (2) [*Permitted Additional Requirement*]
 - (a) A Contracting Party may provide that no filing date shall be accorded until the required fees are paid.
 - (b) A Contracting Party may apply the requirement referred to in subparagraph (a) only if it applied such requirement at the time of becoming party to this Treaty.
 - (3) [*Corrections and Time Limits*] The modalities of, and time limits for, corrections

sityiskohtaiset määräykset vahvistetaan soveltamissäännöissä.

4) [*Muiden vaatimusten kielto*] Kukaan osapuoli ei saa vaatia noudattamaan hakemispäivän osalta muita kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia.

iv) riittävän selkeä kuvaus merkistä, jonka rekisteröintiä haetaan;

v) luettelo tavaroista ja/tai palveluista, joille rekisteröintiä haetaan;

vi) jos sovelletaan 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan xvi alakohdtaa tai b alakohdtaa, 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan xvi alakohdassa tarkoitettu ilmoitus tai 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu ilmoitus ja todisteet siten kuin osapuolen lainsäädännössä edellytetään.

b) Jokainen osapuoli voi 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.

6 artikla

Yksi rekisteröinti useassa luokassa oleville tavaroille ja/tai palveluille

Jos yhteen ja samaan hakemukseen on sisällytetty Nizzan luokituksen useisiin luokkiin kuuluvia tavaroita ja/tai palveluja, tällainen hakemus johtaa yhteen ja samaan rekisteröintiin.

7 artikla

Hakemuksen ja rekisteröinnin jakaminen

1) [*Hakemuksen jakaminen*]

a) Hakemus, jossa luetellaan useita tavaroita ja/tai palveluja (jäljempänä 'alkuperäinen hakemus'), voidaan

i) ainakin siihen asti, kunnes virasto tekee päätöksen merkin rekisteröinnistä,

ii) sellaisen väitekasittelyn aikana, joka koskee viraston päätöstä rekisteröidä merkki,

iii) sellaisen valituskäsittelyn aikana, joka koskee viraston päätöstä rekisteröidä merkki,

under paragraphs (1) and (2) shall be fixed in the Regulations.

(4) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) and (2) be complied with in respect of the filing date.

(iv) a sufficiently clear representation of the mark whose registration is sought;

(v) the list of the goods and/or services for which the registration is sought;

(vi) where Article 3(1)(a)(xvi) or (b) applies, the declaration referred to in Article 3(1)(a)(xvi) or the declaration and evidence referred to in Article 3(1)(b), respectively, as required by the law of the Contracting Party.

(b) Any Contracting Party may accord as the filing date of the application the date on which the Office received only some, rather than all, of the indications and elements referred to in subparagraph (a) or received them in a language other than the language required under Article 8(2).

Article 6

Single Registration for Goods and/or Services in Several Classes

Where goods and/or services belonging to several classes of the Nice Classification have been included in one and the same application, such an application shall result in one and the same registration.

Article 7

Division of Application and Registration

(1) [*Division of Application*]

(a) Any application listing several goods and/or services (hereinafter referred to as "initial application") may,

(i) at least until the decision by the Office on the registration of the mark,

(ii) during any opposition proceedings against the decision of the Office to register the mark,

(iii) during any appeal proceedings against the decision on the registration of the mark,

jakaa hakijan toimesta tai pyynnöstä kahteen tai useampaan hakemukseen (jäljempänä 'jaetut hakemukset') jakamalla näiden kesken alkuperäisessä hakemuksessa luetellut tavarat ja/tai palvelut. Jaettuihin hakemuksiin sovelletaan alkuperäisen hakemuksen hakemispäivää ja mahdollista etuoikeutta.

b) Jollei a alakohdassa toisin määrätä, jokainen osapuoli voi vapaasti asettaa vaatimuksia hakemuksen jakamiselle, mukaan lukien maksujen suorittamisen.

2) [Rekisteröinnin jakaminen] 1 kohtaa sovelletaan vastaavasti rekisteröinnin jakamiseen. Tällainen jakaminen on sallittua

- i) sellaisen käsittelyn aikana, jossa kolmas osapuoli riitauttaa rekisteröinnin voimassaolon virastossa,
- ii) viraston aikaisemmassa käsittelyssä teemmää päätöstä koskevan valituskäsittelyn aikana, edellyttäen, että osapuoli voi sulkea pois rekisteröintien jakamismahdollisuuden, jos sen lainsäädäntö sallii kolmansien osapuolten vastustaa merkin rekisteröintiä ennen sen rekisteröimistä.

8 artikla

Tiedonannot

1) [Tiedonantojen toimitustapa ja muoto] Jokainen osapuoli voi valita tiedonantojen toimitustavan sekä sen, hyväksyykö se paperimuotoiset tiedonannot, sähköiset tiedonannot tai jossakin muussa muodossa olevat tiedonannot.

2) [Tiedonantojen kieli]

a) Jokainen osapuoli voi vaatia, että jokaisen tiedonannon on oltava viraston hyväksymällä kielellä. Jos virasto hyväksyy useamman kuin yhden kielen, hakijaa, haltijaa tai muuta asianomaista henkilöä voidaan vaatia noudattamaan jotain muuta viraston osalta sovellettavaa kielivaatimusta edellyttäen, ettei tiedonannon mitään tietoa tai elementtiä saa vaatia useammalla kuin yhdellä kielellä.

b) Kukaan osapuoli ei saa vaatia tiedonannon käännöksen vahvistamista, julkisella notaarilla vahvistuttamista, oikeaksi todistamis-

be divided by the applicant or at its request into two or more applications (hereinafter referred to as "divisional applications") by distributing among the latter the goods and/or services listed in the initial application. The divisional applications shall preserve the filing date of the initial application and the benefit of the right of priority, if any.

(b) Any Contracting Party shall, subject to subparagraph (a), be free to establish requirements for the division of an application, including the payment of fees.

(2) [Division of Registration] Paragraph (1) shall apply, mutatis mutandis, with respect to a division of a registration. Such a division shall be permitted

(i) during any proceedings in which the validity of the registration is challenged before the Office by a third party,

(ii) during any appeal proceedings against a decision taken by the Office during the former proceedings, provided that a Contracting Party may exclude the possibility of the division of registrations if its law allows third parties to oppose the registration of a mark before the mark is registered.

Article 8

Communications

(1) [Means of Transmittal and Form of Communications] Any Contracting Party may choose the means of transmittal of communications and whether it accepts communications on paper, communications in electronic form or any other form of communication.

(2) [Language of Communications]

(a) Any Contracting Party may require that any communication be in a language admitted by the Office. Where the Office admits more than one language, the applicant, holder or other interested person may be required to comply with any other language requirement applicable with respect to the Office, provided that no indication or element of the communication may be required to be in more than one language.

(b) No Contracting Party may require the attestation, notarization, authentication, legalization or any other certification of any

ta, laillistamista tai muuta siihen liittyvää todistusta muutoin kuin tässä sopimuksessa määrätään.

c) Jos osapuoli ei edellytä tiedonannon olevan sen viraston hyväksymällä kielellä, virasto voi vaatia, että sille toimitetaan kohtuullisessa määräajassa auktorisoidun kääntäjän tai edustajan viraston hyväksymälle kielelle tekemä käännös kyseisestä tiedonannosta.

3) [*Paperimuotoisten tiedonantojen allekirjoittaminen*]

a) Jokainen osapuoli voi vaatia, että paperimuotoisen tiedonannon on oltava hakijan, haltijan tai muun asianomaisen henkilön allekirjoittama. Jos osapuoli edellyttää paperimuotoisen tiedonannon allekirjoittamista, kyseisen osapuolen on hyväksyttävä jokainen allekirjoitus, joka on soveltamissäännöissä määrättyjen vaatimusten mukainen.

b) Kukaan osapuoli ei saa vaatia minkään allekirjoituksen vahvistamista, julkisella notaarilla vahvistuttamista, oikeaksi todistamista, laillistamista tai muuta siihen liittyvää todistusta, paitsi jos tätä edellytetään osapuolen lainsäädännössä, kun allekirjoitus liittyy rekisteröinnistä luopumiseen.

c) Sen estämättä, mitä b alakohdassa määrätään, osapuoli voi vaatia todisteiden toimitamista virastoon, jos virasto voi kohtuudella epäillä paperimuotoisen tiedonannon allekirjoituksen aitoutta.

4) [*Sähköisessä muodossa tai sähköisiä toimitustapoja käyttäen jätetyt tiedonannot*]
Jos osapuoli sallii tiedonantojen jättämisen sähköisessä muodossa tai sähköisiä toimitustapoja käyttäen, se voi edellyttää, että tällaisissa tiedonannoissa noudatetaan soveltamissäännöissä määrättyjä vaatimuksia.

5) [*Tiedonannon esittäminen*]
Jokainen osapuoli hyväksyy sellaisen tiedonannon esittämisen, jonka sisältö vastaa mahdollista asiaankuuluvaa kansainvälistä mallikaavaketta, josta on määrätty soveltamissäännöissä.

6) [*Muiden vaatimusten kieltö*]
Kukaan osapuoli ei saa vaatia noudattamaan 1—5 kohdan osalta muita kuin tässä artiklassa tarkoitettuja vaatimuksia.

translation of a communication other than as provided under this Treaty.

(c) Where a Contracting Party does not require a communication to be in a language admitted by its Office, the Office may require that a translation of that communication by an official translator or a representative, into a language admitted by the Office, be supplied within a reasonable time limit.

(3) [*Signature of Communications on Paper*]

(a) Any Contracting Party may require that a communication on paper be signed by the applicant, holder or other interested person. Where a Contracting Party requires a communication on paper to be signed, that Contracting Party shall accept any signature that complies with the requirements prescribed in the Regulations.

(b) No Contracting Party may require the attestation, notarization, authentication, legalization or other certification of any signature except, where the law of the Contracting Party so provides, if the signature concerns the surrender of a registration.

(c) Notwithstanding subparagraph (b), a Contracting Party may require that evidence be filed with the Office where the Office may reasonably doubt the authenticity of any signature of a communication on paper.

(4) [*Communications Filed in Electronic Form or by Electronic Means of Transmittal*]
Where a Contracting Party permits the filing of communications in electronic form or by electronic means of transmittal, it may require that any such communications comply with the requirements prescribed in the Regulations.

(5) [*Presentation of a Communication*]
Any Contracting Party shall accept the presentation of a communication the content of which corresponds to the relevant Model International Form, if any, provided for in the Regulations.

(6) [*Prohibition of Other Requirements*]
No Contracting Party may demand that, in respect of paragraphs (1) to (5), requirements other than those referred to in this Article be complied with.

7) [*Viestintätavat edustajan kanssa*] Tässä artiklassa ei millään tavalla määrätä hakijan, haltijan tai muun asianomaisen henkilön ja näiden edustajan välisistä viestintätavoista.

(7) [*Means of Communication with Representative*] Nothing in this Article regulates the means of communication between an applicant, holder or other interested person and its representative.

9 artikla

Article 9

Tavaroiden ja/tai palvelujen luokitus

Classification of Goods and/or Services

1) [*Tiedot tavaroista ja/tai palveluista*] Jokaisessa viraston suorittamassa rekisteröinnissä ja julkaisemisessa, joka koskee hake-musta tai rekisteröintiä ja jossa mainitaan ta-varoita ja/tai palveluja, mainitaan tavarat ja/tai palvelut niiden nimillä, ryhmiteltyinä Nizzan luokituksen luokkien mukaan siten, että jokaista ryhmää edeltää kyseisen luoki-tuksen sen luokan numero, johon kyseinen tavaroiden tai palvelujen ryhmä kuuluu, ja ryhmät on esitetty kyseisen luokituksen luokkien järjestyksessä.

(1) [*Indications of Goods and/or Services*] Each registration and any publication effected by an Office which concerns an applica-tion or registration and which indicates goods and/or services shall indicate the goods and/or services by their names, grouped ac-cording to the classes of the Nice Classifica-tion, and each group shall be preceded by the number of the class of that Classification to which that group of goods or services be-longs and shall be presented in the order of the classes of the said Classification.

2) [*Samaan luokkaan tai eri luokkiin kuu-luvat tavarat tai palvelut*]

(2) [*Goods or Services in the Same Class or in Different Classes*]

a) Tavarointa tai palveluja ei saa katsoa tois-ensa kanssa samankaltaisiksi sillä perusteel-la, että jossakin viraston suorittamassa rekis-teröinnissä tai julkaisussa ne esitetään Nizzan luokituksen samassa luokassa.

(a) Goods or services may not be consid-ered as being similar to each other on the ground that, in any registration or publication by the Office, they appear in the same class of the Nice Classification.

b) Tavaroiden tai palvelujen ei saa katsoa eroavan toisistaan sillä perusteella, että jos-sakin viraston suorittamassa rekisteröinnissä tai julkaisemisessa ne esitetään Nizzan luoki-tuksen eri luokissa.

(b) Goods or services may not be consid-ered as being dissimilar from each other on the ground that, in any registration or publi-cation by the Office, they appear in different classes of the Nice Classification.

10 artikla

Article 10

Nimien tai osoitteiden muutokset

Changes in Names or Addresses

1) [*Haltijan nimen tai osoitteen muutokset*]

(1) [*Changes in the Name or Address of the Holder*]

a) Jos haltijana oleva henkilö ei muutu, mutta haltijan nimi ja/tai osoite muuttuu, jo-kainen osapuoli hyväksyy sen, että haltija esittää virastolle pyynnön muutoksen merkitsemistä sen merkkirekisteriin tiedonannossa, josta ilmenee kyseisen rekisteröinnin rekiste-röintinumero ja tallennettava muutos.

(a) Where there is no change in the person of the holder but there is a change in its name and/or address, each Contracting Party shall accept that a request for the recordal of the change by the Office in its register of marks be made by the holder in a communication indicating the registration number of the reg-istration concerned and the change to be rec-orded.

b) Jokainen osapuoli voi vaatia, että pyyn-nöstä ilmenee

(b) Any Contracting Party may require that the request indicate

- i) haltijan nimi ja osoite;
- ii) jos haltijalla on edustaja, kyseisen edustajan nimi ja osoite;
- iii) jos haltijalla on tiedoksianto-osoite, kyseinen osoite.
- c) Jokainen osapuoli voi vaatia, että pyynnöstä suoritetaan maksu virastolle.

d) Yksi pyyntö riittää, vaikka muutos koskikin useampaa kuin yhtä rekisteröintiä edellyttäen, että kaikkien kyseessä olevien rekisteröintien rekisteröintinumerot on mainittu pyynnössä.

2) [*Hakijan nimen tai osoitteen muutos*] 1 kohtaa sovelletaan vastaavasti, kun muutos koskee hakemusta tai hakemuksia tai sekä hakemusta tai hakemuksia että rekisteröintiä tai rekisteröintejä edellyttäen, että silloin kun jonkin kyseessä olevan hakemuksen hakemusnumeroa ei ole vielä annettu tai se ei ole hakijan tai tämän edustajan tiedossa, pyynnössä yksilöidään kyseinen hakemus muulla soveltamissäännöissä määrätyllä tavalla.

3) [*Edustajan nimen tai osoitteen muutos tai tiedoksianto-osoitteen muutos*] 1 kohtaa sovelletaan vastaavasti mahdollisen edustajan nimen tai osoitteen muutokseen ja mahdollisen tiedoksianto-osoitteen muutokseen.

4) [*Muiden vaatimusten kielto*] Kukaan osapuoli ei saa vaatia noudattamaan tässä 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.

5) [*Todisteet*] Jokainen osapuoli voi vaatia todisteiden toimittamista virastolle, jos virasto voi kohtuudella epäillä jonkin pyyntöön sisältyvän tiedon totuudenmukaisuutta.

11 artikla

Omistusoikeuden muutos

- 1) [*Rekisteröinnin omistusoikeuden muutos*]
- a) Jos haltijana oleva henkilö muuttuu, jokainen osapuoli hyväksyy sen, että haltija tai

- (i) the name and address of the holder;
- (ii) where the holder has a representative, the name and address of that representative;
- (iii) where the holder has an address for service, such address.

(c) Any Contracting Party may require that, in respect of the request, a fee be paid to the Office.

(d) A single request shall be sufficient even where the change relates to more than one registration, provided that the registration numbers of all registrations concerned are indicated in the request.

(2) [*Change in the Name or Address of the Applicant*] Paragraph (1) shall apply, mutatis mutandis, where the change concerns an application or applications, or both an application or applications and a registration or registrations, provided that, where the application number of any application concerned has not yet been issued or is not known to the applicant or its representative, the request otherwise identifies that application as prescribed in the Regulations.

(3) [*Change in the Name or Address of the Representative or in the Address for Service*] Paragraph (1) shall apply, mutatis mutandis, to any change in the name or address of the representative, if any, and to any change relating to the address for service, if any.

(4) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) to (3) and in Article 8 be complied with in respect of the request referred to in this Article. In particular, the furnishing of any certificate concerning the change may not be required.

(5) [*Evidence*] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication contained in the request.

Article 11

Change in Ownership

- (1) [*Change in the Ownership of a Registration*]
- (a) Where there is a change in the person of the holder, each Contracting Party shall ac-

omistusoikeuden saanut henkilö (jäljempänä 'uusi omistaja') esittää virastolle pyynnön muutoksen merkitsemisestä sen merkkirekisteriin tiedonannossa, josta ilmenee kyseisen rekisteröinnin rekisteröintinumero ja tallennettava muutos.

b) Jos omistusoikeuden muutos johtuu sopimuksesta, jokainen osapuoli voi vaatia, että pyynnössä mainitaan tämä seikka ja siihen on liitetty jokin seuraavista pyynnön esittäneen osapuolen valinnan mukaan:

i) sopimuksen kopio, jonka osalta voidaan edellyttää, että julkinen notaari tai muu toimivaltainen viranomainen on vahvistanut sen vastaavan alkuperäistä sopimusta;

ii) sopimuksen ote, josta ilmenee omistusoikeuden muutos ja jonka osalta voidaan edellyttää, että julkinen notaari tai muu toimivaltainen viranomainen on vahvistanut sen olevan sopimuksen oikea ote;

iii) oikeaksi todistamaton siirtotodistus, jonka muoto ja sisältö vastaavat soveltamissääntöjen määräyksiä ja jonka ovat allekirjoittaneet sekä haltija että uusi omistaja;

iv) oikeaksi todistamaton siirtoasiakirja, jonka muoto ja sisältö vastaavat soveltamissääntöjen määräyksiä ja jonka ovat allekirjoittaneet sekä haltija että uusi omistaja.

c) Jos omistusoikeuden muutos johtuu sulautumisesta, jokainen osapuoli voi vaatia, että pyynnössä mainitaan tämä seikka ja siihen on liitetty toimivaltaisen viranomaisen antaman ja sulautumisesta todistavan asiakirjan kopio, kuten kaupparekisteriotteen kopio, ja että asiakirjan myöntänyt viranomainen, julkinen notaari tai muu toimivaltainen viranomainen on vahvistanut kopion vastaavan alkuperäistä asiakirjaa.

d) Jos useista yhteishaltijoista yksi tai useampi henkilö vaihtuu mutteivät kaikki ja tällainen omistusoikeuden muutos johtuu sopimuksesta tai sulautumisesta, jokainen osapuoli voi vaatia jokaista yhteishaltijaa, jonka omistusoikeudessa ei ole tapahtunut muutosta, antamaan nimenomaisen suostumuksensa omistusoikeuden muutokseen allekirjoittamallaan asiakirjalla.

cept that a request for the recordal of the change by the Office in its register of marks be made by the holder or by the person who acquired the ownership (hereinafter referred to as "new owner") in a communication indicating the registration number of the registration concerned and the change to be recorded.

(b) Where the change in ownership results from a contract, any Contracting Party may require that the request indicate that fact and be accompanied, at the option of the requesting party, by one of the following:

(i) a copy of the contract, which copy may be required to be certified, by a notary public or any other competent public authority, as being in conformity with the original contract;

(ii) an extract of the contract showing the change in ownership, which extract may be required to be certified, by a notary public or any other competent public authority, as being a true extract of the contract;

(iii) an uncertified certificate of transfer drawn up in the form and with the content as prescribed in the Regulations and signed by both the holder and the new owner;

(iv) an uncertified transfer document drawn up in the form and with the content as prescribed in the Regulations and signed by both the holder and the new owner.

(c) Where the change in ownership results from a merger, any Contracting Party may require that the request indicate that fact and be accompanied by a copy of a document, which document originates from the competent authority and evidences the merger, such as a copy of an extract from a register of commerce, and that that copy be certified by the authority which issued the document or by a notary public or any other competent public authority, as being in conformity with the original document.

(d) Where there is a change in the person of one or more but not all of several co-holders and such change in ownership results from a contract or a merger, any Contracting Party may require that any co-holder in respect of which there is no change in ownership give its express consent to the change in ownership in a document signed by it.

e) Jos omistusoikeuden muutos ei johdu sopimuksesta tai sulautumisesta vaan jostain muusta syystä, esimerkiksi laista tai tuomioistuimen päätöksestä, jokainen osapuoli voi vaatia, että pyynnössä mainitaan tämä seikka ja siihen on liitetty kopio muutoksen todistavasta asiakirjasta ja että asiakirjan myöntänyt viranomainen, julkinen notaari tai muu toimivaltainen viranomainen on vahvistanut kopion vastaavan alkuperäistä asiakirjaa.

f) Jokainen osapuoli voi vaatia, että pyynnössä mainitaan

- i) haltijan nimi ja osoite;
- ii) uuden omistajan nimi ja osoite;

iii) sen valtion nimi, jonka kansalainen uusi omistaja on, jos hän on jonkin valtion kansalainen, sen valtion nimi, jossa uudella omistajalla on mahdollinen kotipaikka, ja sen valtion nimi, jossa uudella omistajalla mahdollisesti on todellinen ja toimiva teollinen tai kaupallinen toimipaikka;

iv) jos uusi omistaja on oikeushenkilö, kyseisen oikeushenkilön oikeudellinen muoto sekä valtio ja tarvittaessa kyseisen valtion alue, jonka lainsäädännön mukaisesti kyseinen oikeushenkilö on perustettu;

v) jos haltijalla on edustaja, kyseisen edustajan nimi ja osoite;

vi) jos haltijalla on tiedoksianto-osoite, kyseinen osoite;

vii) jos uudella omistajalla on edustaja, kyseisen edustajan nimi ja osoite;

viii) jos uudelta omistajalta edellytetään 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti tiedoksianto-osoitetta, kyseinen osoite.

g) Jokainen osapuoli voi vaatia, että pyynnöstä suoritetaan maksu virastolle.

h) Yksi pyyntö riittää, vaikka muutos koskikin useampaa kuin yhtä rekisteröintiä edellyttäen, että kunkin rekisteröinnin haltija ja uusi omistaja ovat samoja ja että kaikkien kyseessä olevien rekisteröintien rekisteröintinumero on mainittu pyynnössä.

i) Jos omistusoikeuden muutos ei koske kaikkia haltijan rekisteröinnissä lueteltuja tavaroita ja/tai palveluja ja sovellettava lain-

(e) Where the change in ownership does not result from a contract or a merger but from another ground, for example, from operation of law or a court decision, any Contracting Party may require that the request indicate that fact and be accompanied by a copy of a document evidencing the change and that that copy be certified as being in conformity with the original document by the authority which issued the document or by a notary public or any other competent public authority.

(f) Any Contracting Party may require that the request indicate

- (i) the name and address of the holder;
- (ii) the name and address of the new owner;

(iii) the name of a State of which the new owner is a national if he/she is the national of any State, the name of a State in which the new owner has his/her domicile, if any, and the name of a State in which the new owner has a real and effective industrial or commercial establishment, if any;

(iv) where the new owner is a legal entity, the legal nature of that legal entity and the State, and, where applicable, the territorial unit within that State, under the law of which the said legal entity has been organized;

(v) where the holder has a representative, the name and address of that representative;

(vi) where the holder has an address for service, such address;

(vii) where the new owner has a representative, the name and address of that representative;

(viii) where the new owner is required to have an address for service under Article 4(2)(b), such address.

(g) Any Contracting Party may require that, in respect of the request, a fee be paid to the Office.

(h) A single request shall be sufficient even where the change relates to more than one registration, provided that the holder and the new owner are the same for each registration and that the registration numbers of all registrations concerned are indicated in the request.

(i) Where the change of ownership does not affect all the goods and/or services listed in the holder's registration, and the applicable

säädäntö sallii tällaisen muutoksen merkitsemisen, virasto laatii erillisen rekisteröinnin, jossa viitataan omistusoikeuden muutoksen kohteena oleviin tavaroihin ja/tai palveluihin.

2) [*Hakemuksen omistusoikeuden muutos*] 1 kohtaa sovelletaan vastaavasti, kun omistusoikeuden muutos koskee hakemusta tai hakemuksia tai sekä hakemusta tai hakemuksia että rekisteröintiä tai rekisteröintejä edellyttäen, että silloin kun jonkin kyseessä olevan hakemuksen hakemusnumeroa ei ole vielä julkaistu tai se ei ole hakijan tai tämän edustajan tiedossa, pyynnössä määritellään kyseinen hakemus muulla soveltamissäännöissä määrättyllä tavalla.

3) [*Muiden vaatimusten kieltö*] Kukaan osapuoli ei saa vaatia noudattamaan tässä artiklassa tarkoitetun pyynnön osalta muita kuin 1 ja 2 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitettuja vaatimuksia. Etenkään seuraavia ei saa vaatia:

i) kaupparekisteritodistuksen tai -otteen toimittamista, jollei 1 kohdan c alakohdassa toisin määrätä;

ii) tietoa siitä, että uusi omistaja harjoittaa teollista tai kaupallista toimintaa, sekä tähän liittyvien todisteiden toimittamista;

iii) tietoa siitä, että uusi omistaja harjoittaa omistusoikeuden muutoksen kohteena olevia tavaroita ja/tai palveluja vastaavaa toimintaa, sekä tähän liittyvien todisteiden toimittamista;

iv) tietoa siitä, että haltija on kokonaan tai osittain siirtänyt liiketoimintansa tai asiaan kuuluvan liikearvon uudelle omistajalle, sekä tähän liittyvien todisteiden toimittamista.

4) [*Todisteet*] Jokainen osapuoli voi vaatia todisteiden tai 1 kohdan c tai e alakohtaa sovellettaessa lisätodisteiden toimittamista virastolle, jos virasto voi kohtuudella epäillä pyyntöön tai johonkin tässä artiklassa tarkoitettuun asiakirjaan sisältyvän tiedon totuudenmukaisuutta.

12 artikla

Virheen oikaisu

1) [*Rekisteröintiä koskevan virheen oikaisu*]

law allows the recording of such change, the Office shall create a separate registration referring to the goods and/or services in respect of which the ownership has changed.

(2) [*Change in the Ownership of an Application*] Paragraph (1) shall apply, mutatis mutandis, where the change in ownership concerns an application or applications, or both an application or applications and a registration or registrations, provided that, where the application number of any application concerned has not yet been issued or is not known to the applicant or its representative, the request otherwise identifies that application as prescribed in the Regulations.

(3) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) and (2) and in Article 8 be complied with in respect of the request referred to in this Article. In particular, the following may not be required:

(i) subject to paragraph (1)(c), the furnishing of any certificate of, or extract from, a register of commerce;

(ii) an indication of the new owner's carrying on of an industrial or commercial activity, as well as the furnishing of evidence to that effect;

(iii) an indication of the new owner's carrying on of an activity corresponding to the goods and/or services affected by the change in ownership, as well as the furnishing of evidence to either effect;

(iv) an indication that the holder transferred, entirely or in part, its business or the relevant goodwill to the new owner, as well as the furnishing of evidence to either effect.

(4) [*Evidence*] Any Contracting Party may require that evidence, or further evidence where paragraph (1)(c) or (e) applies, be furnished to the Office where that Office may reasonably doubt the veracity of any indication contained in the request or in any document referred to in the present Article.

Article 12

Correction of a Mistake

(1) [*Correction of a Mistake in Respect of a Registration*]

a) Jokainen osapuoli hyväksyy sen, että haltija esittää pyynnön hakemuksessa tai muussa virastolle välitetystä pyynnöstä olevan virheen, joka ilmenee viraston merkkirekisteristä ja/tai viraston suorittamasta julkaisemisesta, oikaisemiseksi tiedonannossa, josta ilmenee kyseisen rekisteröinnin rekisteröintinumero, oikaistava virhe ja kirjattava oikaisu.

b) Jokainen osapuoli voi vaatia, että pyynnössä mainitaan

- i) haltijan nimi ja osoite;
- ii) jos haltijalla on edustaja, kyseisen edustajan nimi ja osoite;
- iii) jos haltijalla on tiedoksianto-osoite, kyseinen osoite.

c) Jokainen osapuoli voi vaatia suorittamaan pyynnöstä maksun virastolle.

d) Yksi pyyntö riittää, vaikka oikaisu koskisi useampaa kuin yhtä saman henkilön rekisteröintiä edellyttäen, että virhe ja pyydetty oikaisu ovat samat jokaisen rekisteröinnin osalta ja että kaikkien kyseessä olevien rekisteröintien rekisteröintinumerot on mainittu pyynnössä.

2) [*Hakemusta koskevan virheen oikaisu*] 1 kohtaa sovelletaan vastaavasti, kun virhe koskee hakemusta tai hakemuksia tai sekä hakemusta tai hakemuksia että rekisteröintiä tai rekisteröintejä edellyttäen, että silloin kun jonkin kyseessä olevan hakemuksen hakemusnumeroa ei ole vielä julkaistu tai se ei ole hakijan tai tämän edustajan tiedossa, pyynnössä määritellään kyseinen hakemus muulla soveltamissäännöissä määrätyllä tavalla.

3) [*Muiden vaatimusten kieltö*] Kukaan osapuoli ei saa vaatia noudattamaan tässä artiklassa tarkoitetun pyynnön osalta muita kuin 1 ja 2 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitettuja vaatimuksia.

4) [*Todisteet*] Jokainen osapuoli voi vaatia todisteiden toimittamista virastolle, jos virasto voi kohtuudella epäillä sitä, onko väitetty virhe tosiasiaa virhe.

5) [*Viraston tekemät virheet*] Osapuolen virasto oikaisee maksutta omat virheensä viran puolesta tai pyynnöstä.

(a) Each Contracting Party shall accept that the request for the correction of a mistake which was made in the application or other request communicated to the Office and which mistake is reflected in its register of marks and/or any publication by the Office be made by the holder in a communication indicating the registration number of the registration concerned, the mistake to be corrected and the correction to be entered.

(b) Any Contracting Party may require that the request indicate

- (i) the name and address of the holder;
- (ii) where the holder has a representative, the name and address of that representative;
- (iii) where the holder has an address for service, such address.

(c) Any Contracting Party may require that, in respect of the request, a fee be paid to the Office.

(d) A single request shall be sufficient even where the correction relates to more than one registration of the same person, provided that the mistake and the requested correction are the same for each registration and that the registration numbers of all registrations concerned are indicated in the request.

(2) [*Correction of a Mistake in Respect of an Application*] Paragraph (1) shall apply, mutatis mutandis, where the mistake concerns an application or applications, or both an application or applications and a registration or registrations, provided that, where the application number of any application concerned has not yet been issued or is not known to the applicant or its representative, the request otherwise identifies that application as prescribed in the Regulations.

(3) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) and (2) and in Article 8 be complied with in respect of the request referred to in this Article.

(4) [*Evidence*] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office where the Office may reasonably doubt that the alleged mistake is in fact a mistake.

(5) [*Mistakes Made by the Office*] The Office of a Contracting Party shall correct its own mistakes, ex officio or upon request, for no fee.

6) [Oikaisemattomissa olevat virheet] Kuukaan osapuoli ei ole velvollinen soveltamaan 1, 2 ja 5 kohtaa mihinkään sellaiseen virheeseen, joka ei ole oikaistavissa sen lainsäädännön nojalla.

(6) [Uncorrectable Mistakes] No Contracting Party shall be obliged to apply paragraphs (1), (2) and (5) to any mistake which cannot be corrected under its law.

13 artikla

Article 13

Rekisteröinnin voimassaolo ja uusiminen

Duration and Renewal of Registration

1) [Uusimispyyntöön sisältyvät tai sen liitteenä olevat tiedot tai elementit; Maksu]

(1) [Indications or Elements Contained in or Accompanying a Request for Renewal; Fee]

a) Jokainen osapuoli voi vaatia pyynnön jättämistä edellytyksenä rekisteröinnin uusimiselle ja sitä, että pyynnön on sisällettävä jotkut tai kaikki seuraavista tiedoista:

- i) tieto uusimisen hakemisesta;
- ii) haltijan nimi ja osoite;
- iii) kyseisen rekisteröinnin rekisteröintinumero;
- iv) osapuolen valinnan mukaan kyseisen rekisteröinnin perustana olevan hakemuksen hakemispäivä tai kyseisen rekisteröinnin rekisteröintipäivämäärä;
- v) jos haltijalla on edustaja, kyseisen edustajan nimi ja osoite;
- vi) jos haltijalla on tiedoksianto-osoite, kyseinen osoite;
- vii) jos osapuoli sallii rekisteröinnin uusimisen ainoastaan joidenkin merkkirekisteriin tallennettujen tavaroiden ja/tai palvelujen osalta ja tällaista uusimista pyydetään, niiden tallennettujen tavaroiden ja/tai palvelujen nimet, joiden uusimista pyydetään, tai niiden tallennettujen tavaroiden ja/tai palvelujen nimet, joiden uusimista ei pyydetä, ryhmiteltyinä Nizzan luokituksen luokkien mukaan siten, että jokaista ryhmää edeltää kyseisen luokituksen sen luokan numero, johon kyseisen tavaroiden tai palvelujen ryhmä kuuluu, ja ryhmät on esitetty kyseisen luokituksen luokkien järjestyksessä;

(a) Any Contracting Party may require that the renewal of a registration be subject to the filing of a request and that such request contain some or all of the following indications:

- (i) an indication that renewal is sought;
- (ii) the name and address of the holder;
- (iii) the registration number of the registration concerned;
- (iv) at the option of the Contracting Party, the filing date of the application which resulted in the registration concerned or the registration date of the registration concerned;
- (v) where the holder has a representative, the name and address of that representative;
- (vi) where the holder has an address for service, such address;
- (vii) where the Contracting Party allows the renewal of a registration to be made for some only of the goods and/or services which are recorded in the register of marks and such a renewal is requested, the names of the recorded goods and/or services for which the renewal is requested or the names of the recorded goods and/or services for which the renewal is not requested, grouped according to the classes of the Nice Classification, each group preceded by the number of the class of that Classification to which that group of goods or services belongs and presented in the order of the classes of the said Classification;
- (viii) where a Contracting Party allows a request for renewal to be filed by a person other than the holder or its representative and the request is filed by such a person, the name and address of that person.

viii) jos osapuoli sallii sen, että uusimispyynnön jättää joku muu henkilö kuin haltija tai tämän edustaja, ja kyseinen henkilö jättää tällaisen pyynnön, kyseisen henkilön nimi ja osoite.

b) Jokainen osapuoli voi vaatia suorittamaan uusimispyynnöstä maksun virastolle. Kun maksu on suoritettu ensimmäisen rekis-

(b) Any Contracting Party may require that, in respect of the request for renewal, a fee be paid to the Office. Once the fee has been paid

teröintijakson tai uusimisjakson osalta, kyseiseltä jaksolta ei saa vaatia muita maksuja rekisteröinnin voimassa pitämiseksi. Käyttöä koskevan ilmoituksen ja/tai todisteiden toimittamiseen liittyviä maksuja ei katsota tässä alakohdassa tarkoitetuiksi rekisteröinnin voimassa pitämiseksi vaadittaviksi maksuiksi, eikä tämä alakohta vaikuta näihin maksuihin.

c) Jokainen osapuoli voi vaatia uusimispyynnön esittämistä ja vastaavan b alakohdassa tarkoitetun maksun suorittamista virastolle osapuolen lainsäädännössä vahvistetussa ajassa, johon sovelletaan soveltamissäännöissä määrättyjä vähimmäisaikoja.

2) [*Muiden vaatimusten kielto*] Kukaan osapuoli ei saa vaatia noudattamaan uusimispyynnön osalta kuin 1 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitettuja vaatimuksia. Etenkään seuraavia ei saa vaatia:

i) merkin minkäänlaista kuvausta tai muuta tunnistetta;

ii) todisteiden toimittamista siitä, että merkki on rekisteröity tai sen rekisteröinti on uusittu jossakin muussa merkkirekisterissä;

iii) ilmoituksen ja/tai todisteiden toimittamista merkin käytöstä.

3) [*Todisteet*] Jokainen osapuoli voi vaatia todisteiden toimittamista virastolle uusimispyynnön tutkiminnan aikana, jos virasto voi kohtuudella epäillä jonkin uusimispyyntöön sisältyvän tiedon tai elementin totuudenmukaisuutta.

4) [*Aineellisen tutkimuksen kielto*] Mikään osapuolen virasto ei saa suorittaa rekisteröinnin aineellista tutkintaa uusimisen voimaansaattamiseksi.

5) [*Voimassaolo*] Ensimmäisen rekisteröintijakson ja kunkin uusimisjakson voimassaolo on 10 vuotta.

in respect of the initial period of the registration or of any renewal period, no further payment may be required for the maintenance of the registration in respect of that period. Fees associated with the furnishing of a declaration and/or evidence of use shall not be regarded, for the purposes of this subparagraph, as payments required for the maintenance of the registration and shall not be affected by this subparagraph.

(c) Any Contracting Party may require that the request for renewal be presented, and the corresponding fee referred to in subparagraph (b) be paid, to the Office within the period fixed by the law of the Contracting Party, subject to the minimum periods prescribed in the Regulations.

(2) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraph (1) and in Article 8 be complied with in respect of the request for renewal. In particular, the following may not be required:

(i) any representation or other identification of the mark;

(ii) the furnishing of evidence to the effect that the mark has been registered, or that its registration has been renewed, in any other register of marks;

(iii) the furnishing of a declaration and/or evidence concerning use of the mark.

(3) [*Evidence*] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office in the course of the examination of the request for renewal where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication or element contained in the request for renewal.

(4) [*Prohibition of Substantive Examination*] No Office of a Contracting Party may, for the purposes of effecting the renewal, examine the registration as to substance.

(5) [*Duration*] The duration of the initial period of the registration, and the duration of each renewal period, shall be 10 years.

14 artikla

Toimenpiteet määräaikojen noudattamatta jättämisen yhteydessä

1) [*Toimenpide ennen määräajan päättymistä*]

Article 14

Relief Measures in Case of Failure to Comply with Time Limits

(1) [*Relief Measure Before the Expiry of a*]

mistä] Osapuoli voi pidentää virastossa käytävään hakemusta tai rekisteröintiä koskevaan menettelyyn sisältyvän toimen määräaika, jos virastolle jätetään asiaa koskeva pyyntö ennen määräajan päättymistä.

2) [*Toimenpiteet määräajan päätyttyä*] Jos hakija, haltija tai muu asianomainen henkilö on jättänyt noudattamatta jonkin osapuolen virastossa käytävään hakemusta tai rekisteröintiä koskevaan menettelyyn sisältyvän toimen määräaika ('kyseinen määräaika'), osapuoli tarjoaa yhtä tai useampaa seuraavista toimenpiteistä soveltamissäännöissä määrättyjen vaatimusten mukaisesti, jos virastolle jätetään asiaa koskeva pyyntö:

- i) kyseisen määräajan pidentäminen soveltamissäännöissä 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.

3) [*Poikkeukset*] Kenelläkään osapuolella ei ole velvollisuutta tarjota mitään 2 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä soveltamissäännöissä määrättyjen poikkeusten osalta.

4) [*Maksu*] Jokainen osapuoli voi vaatia suorittamaan maksun mistä tahansa 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua toimenpiteestä.

5) [*Muiden vaatimusten kielto*] Kukaan osapuoli ei saa vaatia noudattamaan minkään 2 kohdassa tarkoitettua toimenpiteen osalta muita kuin tässä artiklassa ja 8 artiklassa mainittuja vaatimuksia.

Time Limit] A Contracting Party may provide for the extension of a time limit for an action in a procedure before the Office in respect of an application or a registration, if a request to that effect is filed with the Office prior to the expiry of the time limit.

(2) [*Relief Measures After the Expiry of a Time Limit*] Where an applicant, holder or other interested person has failed to comply with a time limit ("the time limit concerned") for an action in a procedure before the Office of a Contracting Party in respect of an application or a registration, the Contracting Party shall provide for one or more of the following relief measures, in accordance with the requirements prescribed in the Regulations, if a request to that effect is filed with the Office:

- (i) extension of the time limit concerned for the period prescribed in the Regulations;
- (ii) continued processing with respect to the application or registration;
- (iii) reinstatement of the rights of the applicant, holder or other interested person with respect to the application or registration if the Office finds that the failure to comply with the time limit concerned occurred in spite of due care required by the circumstances having been taken or, at the option of the Contracting Party, that the failure was unintentional.

(3) [*Exceptions*] No Contracting Party shall be required to provide for any of the relief measures referred to in paragraph (2) with respect to the exceptions prescribed in the Regulations.

(4) [*Fee*] Any Contracting Party may require that a fee be paid in respect of any of the relief measures referred to in paragraphs (1) and (2).

(5) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in this Article and in Article 8 be complied with in respect of any of the relief measures referred to in paragraph (2).

15 artikla

Velvollisuus noudattaa Pariisin yleissopimusta

Article 15

Obligation to Comply with the Paris Convention

Jokainen osapuoli noudattaa Pariisin yleissopimuksen tavaramerkkejä koskevia määräyksiä.

16 artikla

Palvelumerkit

Jokainen osapuoli rekisteröi palvelumerkkejä ja soveltaa niihin Pariisin yleissopimuksen tavaramerkkejä koskevia määräyksiä.

17 artikla

Lisenssin merkitsemispyyntö

1) [*Merkitsemispyyntöä koskevat vaatimukset*] Jos osapuolen lainsäädännössä säädetään lisenssin merkitsemisestä sen virastossa, osapuoli voi vaatia, että merkitsemispyyntö

i) jätetään soveltamissäännöissä määrättyjen vaatimusten mukaisesti, ja

ii) sen liitteenä toimitetaan soveltamissäännöissä määrätty todistusasiakirjat.

2) [*Maksu*] Jokainen osapuoli voi vaatia suoritamaan lisenssin merkitsemisestä maksum virastolle.

3) [*Useaa rekisteröintiä koskeva yksi pyyntö*] Yksi pyyntö 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 soveltamissääntöjen mukaisesti.

4) [*Muiden vaatimusten kielto*]

a) Kukaan 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

Any Contracting Party shall comply with the provisions of the Paris Convention which concern marks.

Article 16

Service Marks

Any Contracting Party shall register service marks and apply to such marks the provisions of the Paris Convention which concern trademarks.

Article 17

Request for Recordal of a License

(1) [*Requirements Concerning the Request for Recordal*] Where the law of a Contracting Party provides for the recordal of a license with its Office, that Contracting Party may require that the request for recordal

(i) be filed in accordance with the requirements prescribed in the Regulations, and

(ii) be accompanied by the supporting documents prescribed in the Regulations.

(2) [*Fee*] Any Contracting Party may require that, in respect of the recordal of a license, a fee be paid to the Office.

(3) [*Single Request Relating to Several Registrations*] A single request shall be sufficient even where the license relates to more than one registration, provided that the registration numbers of all registrations concerned are indicated in the request, the holder and the licensee are the same for all registrations, and the request indicates the scope of the license in accordance with the Regulations with respect to all registrations.

(4) [*Prohibition of Other Requirements*]

(a) No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) to (3) and in Article 8 be complied with in respect of the recordal of a license with its Office. In particular, the following may not be required:

(i) the furnishing of the registration certificate of the mark which is the subject of the license;

(ii) the furnishing of the license contract or a translation of it;

(iii) an indication of the financial terms of

esittämistä.

b) A alakohta ei vaikuta osapuolen lainsäädännöstä johtuviin velvollisuuksiin, jotka koskevat tietojen luovuttamista muihin tarkoituksiin kuin lisenssin merkitsemiseen merkkirekisteriin.

5) [*Todisteet*] Jokainen osapuoli voi vaatia todisteiden toimittamista virastolle, jos virasto voi kohtuudella epäillä jonkin pyyntöön tai soveltamissäännöissä tarkoitettuun asiakirjaan sisältyvän tiedon totuudenmukaisuutta.

6) [*Hakemuksiin liittyvät pyynnöt*] 1—5 kohtaa sovelletaan vastaavasti hakemusta koskevan lisenssin merkitsemispyyntöön, jos osapuolen lainsäädännössä säädetään tällaisesta merkitsemisestä.

18 artikla

Pyyntö lisenssin merkitsemisen muuttamiseksi tai peruuttamiseksi

1) [*Pyyntöä koskevat vaatimukset*] Jos osapuolen lainsäädännössä säädetään lisenssin merkitsemisestä sen virastossa, kyseinen osapuoli voi vaatia, että pyyntö lisenssin merkitsemisen muuttamiseksi tai peruuttamiseksi

i) jätetään soveltamissäännöissä määrättyjen vaatimusten mukaisesti, ja

ii) sen liitteenä toimitetaan soveltamissäännöissä määrätyt todistusasiakirjat.

2) [*Muut vaatimukset*] 17 artiklan 2—6 kohtaa sovelletaan vastaavasti pyyntöihin lisenssin merkitsemisen muuttamiseksi tai peruuttamiseksi.

19 artikla

Lisenssin merkitsemättä jättämisen vaikutukset

1) [*Rekisteröinnin voimassaolo ja merkin suoja*] Lisenssin merkitsemättä jättäminen osapuolen virastossa tai muussa viranomaisessa ei vaikuta lisenssin kohteena olevan merkin rekisteröinnin voimassaoloon tai kyseisen merkin suojaan.

the license contract.

(b) Subparagraph (a) is without prejudice to any obligations existing under the law of a Contracting Party concerning the disclosure of information for purposes other than the recording of the license in the register of marks.

(5) [*Evidence*] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication contained in the request or in any document referred to in the Regulations.

(6) [*Requests Relating to Applications*] Paragraphs (1) to (5) shall apply, mutatis mutandis, to requests for recordal of a license for an application, where the law of a Contracting Party provides for such recordal.

Article 18

Request for Amendment or Cancellation of the Recordal of a License

(1) [*Requirements Concerning the Request*] Where the law of a Contracting Party provides for the recordal of a license with its Office, that Contracting Party may require that the request for amendment or cancellation of the recordal of a license

(i) be filed in accordance with the requirements prescribed in the Regulations, and

(ii) be accompanied by the supporting documents prescribed in the Regulations.

(2) [*Other Requirements*] Article 17(2) to (6) shall apply, mutatis mutandis, to requests for amendment or cancellation of the recordal of a license.

Article 19

Effects of the Non-Recordal of a License

(1) [*Validity of the Registration and Protection of the Mark*] The non-recordal of a license with the Office or with any other authority of the Contracting Party shall not affect the validity of the registration of the mark which is the subject of the license or the protection of that mark.

2) [*Lisenssinhaltijan tietyt oikeudet*] Osapuoli ei saa vaatia lisenssin merkitsemistä edellytyksenä lisenssinhaltijalla kyseisen osapuolen lainsäädännön nojalla mahdollisesti olevalle oikeudelle osallistua haltijan viereille panemaan loukkauksittelyyn tai saada kyseisen käsittelyn kautta vahingonkorvaus lisenssin kohteena olevan merkin loukkauksesta.

3) [*Merkin käyttö jos lisenssiä ei ole merkitetty*] Osapuoli ei saa vaatia lisenssin merkitsemistä edellytyksenä sille, että lisenssinhaltijan toimesta tapahtuva merkin käytön katsotaan haltijan toimesta tapahtuvaksi käytöksi käsittelyssä, joka liittyy merkkien hankkimiseen, ylläpitoon ja puolustamiseen.

20 artikla

Ilmoitus lisenssistä

Jos osapuolen lainsäädäntö edellyttää ilmoitusta 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.

21 artikla

Huomautukset aiotun hylkäämisen yhteydessä

Virasto ei saa hylätä kokonaan tai osittain 3 artiklan mukaista hakemusta tai 7, 10–14, 17 ja 18 artiklan mukaista pyyntöä antamatta tapauksen mukaan hakijalle tai pyynnön esittäneelle osapuolelle tilaisuutta esittää huomautuksia aiotusta hylkäämisestä kohtuullisen määräajan kuluessa. Mitään virastoa ei saa 14 artiklan osalta vaatia antamaan tilaisuutta esittää huomautuksia, jos toimenpidettä pyytäneellä henkilöllä on jo ollut tilaisuus esittää huomautus päätöksen perustana olevista tosiseikoista.

22 artikla

(2) [*Certain Rights of the Licensee*] A Contracting Party may not require the recordal of a license as a condition for any right that the licensee may have under the law of that Contracting Party to join infringement proceedings initiated by the holder or to obtain, by way of such proceedings, damages resulting from an infringement of the mark which is the subject of the license.

(3) [*Use of a Mark Where License Is Not Recorded*] A Contracting Party may not require the recordal of a license as a condition for the use of a mark by a licensee to be deemed to constitute use by the holder in proceedings relating to the acquisition, maintenance and enforcement of marks.

Article 20

Indication of the License

Where the law of a Contracting Party requires an indication that the mark is used under a license, full or partial non-compliance with that requirement shall not affect the validity of the registration of the mark which is the subject of the license or the protection of that mark, and shall not affect the application of Article 19(3).

Article 21

Observations in Case of Intended Refusal

An application under Article 3 or a request under Articles 7, 10 to 14, 17 and 18 may not be refused totally or in part by an Office without giving the applicant or the requesting party, as the case may be, an opportunity to make observations on the intended refusal within a reasonable time limit. In respect of Article 14, no Office shall be required to give an opportunity to make observations where the person requesting the relief measure has already had an opportunity to present an observation on the facts on which the decision is to be based.

Article 22

Soveltamissäännöt

- 1) [*Sisältö*]
 - a) Tähän sopimukseen liitetyissä soveltamissäännöissä määrätään säännöistä, jotka koskevat
 - i) asioita, joiden osalta tässä sopimuksessa nimenomaisesti määrätään, että niistä on määrätty soveltamissäännöissä;
 - ii) tämän sopimuksen määräysten täytäntöönpanon kannalta hyödyllisiä yksityiskohdita;
 - iii) hallinnollisia vaatimuksia, asioita tai menettelyjä.
 - b) Soveltamissäännöt sisältävät myös kansainvälisiä mallilomakkeita.
- 2) [*Soveltamissääntöjen muuttaminen*]

Jollei 3 kohdassa toisin määrätä, jokainen soveltamissääntömuutos edellyttää kolmea neljäsosaa annetuista äänistä.
- 3) [*Yksimielisyysvaatimus*]
 - a) Soveltamissäännöissä voidaan mainita erikseen ne soveltamissääntöjen määräykset, joita voidaan muuttaa ainoastaan yksimielisesti.
 - b) Jokainen soveltamissääntömuutos, joka johtaa määräysten lisäämiseen a alakohdan mukaisesti soveltamissäännöissä erikseen mainittuihin määräyksiin tai määräysten poistamiseen niistä, edellyttää yksimielisyyttä.
 - c) Yksimielisyyden saavuttamista määritettäessä otetaan huomioon ainoastaan tosiasiasa annetut äänet. Äänestämisestä pidättäytymistä ei katsota ääneksi.
- 4) [*Sopimuksen ja soveltamissääntöjen välinen ristiriita*]

Jos tämän sopimuksen määräysten ja soveltamissääntöjen määräysten välillä on ristiriita, ensin mainitut ovat ensisijaisia.

23 artikla

Yleiskokous

- 1) [*Kokoonpano*]
 - a) Osapuolilla on yleiskokous.
 - b) Jokaista osapuolta edustaa yleiskokouksessa yksi valtuutettu, jota voivat avustaa varavaltuutetut, neuvonantajat ja asiantuntijat.

Regulations

- (1) [*Content*]
 - (a) The Regulations annexed to this Treaty provide rules concerning
 - (i) matters which this Treaty expressly provides to be “prescribed in the Regulations”;
 - (ii) any details useful in the implementation of the provisions of this Treaty;
 - (iii) any administrative requirements, matters or procedures.
 - (b) The Regulations also contain Model International Forms.
- (2) [*Amending the Regulations*]

Subject to paragraph (3), any amendment of the Regulations shall require three-fourths of the votes cast.
- (3) [*Requirement of Unanimity*]
 - (a) The Regulations may specify provisions of the Regulations which may be amended only by unanimity.
 - (b) Any amendment of the Regulations resulting in the addition of provisions to, or the deletion of provisions from, the provisions specified in the Regulations pursuant to subparagraph (a) shall require unanimity.
- (c) In determining whether unanimity is attained, only votes actually cast shall be taken into consideration. Abstentions shall not be considered as votes.
- (4) [*Conflict Between the Treaty and the Regulations*]

In the case of conflict between the provisions of this Treaty and those of the Regulations, the former shall prevail.

Article 23

Assembly

- (1) [*Composition*]
 - (a) The Contracting Parties shall have an Assembly.
 - (b) Each Contracting Party shall be represented in the Assembly by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advi-

Jokainen valtuutettu voi edustaa ainoastaan yhtä osapuolta.

2) [Tehtävät] Yleiskokous

i) käsittelee tämän sopimuksen kehittämiseen liittyviä asioita;

ii) muuttaa soveltamissääntöjä ja kansainvälisiä mallilomakkeita;

iii) päättää kunkin ii alakohdassa tarkoitettujen muutoksen soveltamispäivämäärän ehdoista;

iv) hoitaa muita tehtäviä, jotka ovat tarpeen tämän sopimuksen määräysten täytäntöönpanemiseksi.

3) [Päätösvaltaisuus]

a) Yleiskokous on päätösvaltainen, kun puolet sen valtiojäsenistä on läsnä.

b) Jos jossakin istunnossa edustettuina olevien kokouksen valtiojäsenien lukumäärä on alle puolet mutta vähintään tai enemmän kuin kolmasosa kokouksen valtiojäsenistä, yleiskokous voi tehdä päätöksiä sen estämättä, mitä a alakohdassa määrätään, mutta sen omia menettelyjä koskevia päätöksiä lukuun ottamatta kaikki tällaiset päätökset tulevat voimaan vain, jos jäljempänä asetetut ehdot täyttyvät. Kansainvälinen toimisto antaa kyseiset päätökset tiedoksi kokouksen valtiojäsenille, jotka eivät olleet edustettuina, ja pyytää niitä ilmaisemaan äänensä tai äänestämisestä pidättäytymisensä kirjallisesti kolmen kuukauden kuluessa tiedonannon päivämäärästä. Jos tämän ajanjakson päättyessä tällaisten äänensä tai äänestämisestä pidättäytymisensä ilmaisseiden jäsenien lukumäärä vastaa jäsenien lukumäärää, joka jäi puuttumaan varsinaisen istunnon päätösvaltaisuuteen vaadittavasta lukumäärästä, tällaiset päätökset tulevat voimaan edellyttäen, että samalla kuitenkin saavutetaan vaadittu enemmistö.

4) [Päätösten tekeminen kokouksessa]

a) Yleiskokous pyrkii tekemään päätöksen yksimielisesti.

b) Jos päätöksestä ei päästä yksimielisyyteen, käsiteltävänä olevasta asiasta päätetään äänestämällä. Tässä tapauksessa

i) jokaisella valtio-osapuolella on yksi ääni, ja se äänestää ainoastaan omista nimissään; ja

ii) jokainen osapuoli, joka on hallitusten välinen järjestö, voi osallistua äänestykseen

sors and experts. Each delegate may represent only one Contracting Party.

(2) [Tasks] The Assembly shall

(i) deal with matters concerning the development of this Treaty;

(ii) amend the Regulations, including the Model International Forms;

(iii) determine the conditions for the date of application of each amendment referred to in item (ii);

(iv) perform such other functions as are appropriate to implementing the provisions of this Treaty.

(3) [Quorum]

(a) One-half of the members of the Assembly which are States shall constitute a quorum.

(b) Notwithstanding subparagraph (a), if, in any session, the number of the members of the Assembly which are States and are represented is less than one-half but equal to or more than one-third of the members of the Assembly which are States, the Assembly may make decisions but, with the exception of decisions concerning its own procedure, all such decisions shall take effect only if the conditions set forth hereinafter are fulfilled. The International Bureau shall communicate the said decisions to the members of the Assembly which are States and were not represented and shall invite them to express in writing their vote or abstention within a period of three months from the date of the communication. If, at the expiration of this period, the number of such members having thus expressed their vote or abstention attains the number of the members which was lacking for attaining the quorum in the session itself, such decisions shall take effect, provided that at the same time the required majority still obtains.

(4) [Taking Decisions in the Assembly]

(a) The Assembly shall endeavor to take its decisions by consensus.

(b) Where a decision cannot be arrived at by consensus, the matter at issue shall be decided by voting. In such a case,

(i) each Contracting Party that is a State shall have one vote and shall vote only in its own name; and

(ii) any Contracting Party that is an inter-governmental organization may participate in

jäsenvaltioidensa asemesta, jolloin sillä on sen tämän sopimuksen osapuolina olevien jäsenvaltioiden lukumäärää vastaava määrä ääniä. Mikään tällainen hallitusten välinen järjestö ei osallistu äänestykseen, jos joku sen jäsenvaltioista käyttää äänioikeuttaan ja päinvastoin. Mikään tällainen hallitusten välinen järjestö ei myöskään osallistu äänestykseen, jos joku sen tämän sopimuksen osapuolena olevista jäsenvaltioista on jonkin muun tällaisen hallitusten välisen järjestön jäsenvaltio ja kyseinen muu hallitusten välinen järjestö osallistuu kyseiseen äänestykseen.

5) [*Enemmistöt*]

a) Jollei 22 artiklan 2 ja 3 kohdassa toisin määrätä, kokouksen päätökset edellyttävät kahta kolmasosaa annetuista äänistä.

b) Vaaditun enemmistön saavuttamista määritettäessä otetaan huomioon ainoastaan tosiasiassa annetut äänet. Äänestämisestä pidättäytymistä ei katsota ääneksi.

6) [*Istunnot*] Yleiskokous kokoontuu pääsihteerin kutsusta sekä samaan aikaan ja samassa paikassa kuin järjestön yleiskokous, ellei kyse ole poikkeusolosuhteista.

7) [*Työjärjestys*] Yleiskokous laatii oman työjärjestyksensä ja ylimääräisten istuntojen koollekutsumista koskevat säännöt.

24 artikla

Kansainvälinen toimisto

1) [*Hallinnolliset tehtävät*]

a) Kansainvälinen toimisto suorittaa tähän sopimukseen liittyviä hallinnollisia tehtäviä.

b) Kansainvälinen toimisto etenkin valmistelee kokoontumiset ja avustaa kokouksen sihteeristöä sekä kokouksen mahdollisesti perustamia asiantuntijakomiteoita ja työryhmiä.

2) [*Muut kokoontumiset kuin kokouksen istunnot*] Pääsihteeri kutsuu koolle kokouksen mahdollisesti perustamat komiteat ja työryhmät.

3) [*Kansainvälisen toimiston rooli kokouksessa ja muissa kokoontumisissa*]

a) Pääsihteeri ja pääsihteerin nimeämät

the vote, in place of its Member States, with a number of votes equal to the number of its Member States which are party to this Treaty. No such intergovernmental organization shall participate in the vote if any one of its Member States exercises its right to vote and vice versa. In addition, no such intergovernmental organization shall participate in the vote if any one of its Member States party to this Treaty is a Member State of another such intergovernmental organization and that other intergovernmental organization participates in that vote.

(5) [*Majorities*]

(a) Subject to Articles 22(2) and (3), the decisions of the Assembly shall require two-thirds of the votes cast.

(b) In determining whether the required majority is attained, only votes actually cast shall be taken into consideration. Abstentions shall not be considered as votes.

(6) [*Sessions*] The Assembly shall meet upon convocation by the Director General and, in the absence of exceptional circumstances, during the same period and at the same place as the General Assembly of the Organization.

(7) [*Rules of Procedure*] The Assembly shall establish its own rules of procedure, including rules for the convocation of extraordinary sessions.

Article 24

International Bureau

(1) [*Administrative Tasks*]

(a) The International Bureau shall perform the administrative tasks concerning this Treaty.

(b) In particular, the International Bureau shall prepare the meetings and provide the secretariat of the Assembly and of such committees of experts and working groups as may be established by the Assembly.

(2) [*Meetings Other than Sessions of the Assembly*] The Director General shall convene any committee and working group established by the Assembly.

(3) [*Role of the International Bureau in the Assembly and Other Meetings*]

(a) The Director General and persons des-

henkilöt osallistuvat ilman äänioikeutta kaikkiin kokouksen sekä kokouksen perustamien komiteoiden ja työryhmien kokoontumisiin.

b) Pääsihteeri tai pääsihteerin nimeämä henkilöstön jäsen toimii viran puolesta kokouksen ja a alakohdassa tarkoitettujen komiteoiden ja työryhmien sihteerinä.

4) [Konferenssit]

a) Kansainvälinen toimisto valmistelee mahdolliset uudistamista käsittelevät konferenssit kokouksen ohjeiden mukaisesti.

b) Kansainvälinen toimisto voi kuulla järjestön jäsenvaltioita, hallitusten välisiä järjestöjä sekä kansainvälisiä ja kansallisia kansalaisjärjestöjä kyseisten valmistelujen osalta.

c) Pääsihteeri ja pääsihteerin nimeämät henkilöt osallistuvat ilman äänioikeutta uudistamista käsittelevien konferenssien keskusteluihin.

5) [Muut tehtävät] Kansainvälinen toimisto suorittaa muita mahdollisia tehtäviä, jotka sille on osoitettu tähän sopimukseen liittyen.

25 artikla

Tarkistaminen tai muuttaminen

Ainoastaan diplomaattinen konferenssi voi tarkistaa tai muuttaa tätä sopimusta. Diplomaattisen konferenssin koollekutsumisesta päättää yleiskokous.

26 artikla

Sopimuksen osapuoleksi tuleminen

1) [Kelpoisuus] Seuraavat tahot voivat allekirjoittaa tämän sopimuksen ja tulla sen osapuoliksi, jollei 2 ja 3 kohdassa ja 28 artiklan 1 ja 3 kohdassa toisin määrätä:

i) jokainen järjestön valtiojäsen, jonka omassa virastossa voidaan rekisteröidä merkkejä;

ii) jokainen sellaista virastoa ylläpitävä hallitusten välinen järjestö, jossa voidaan rekisteröidä merkkejä, jotka ovat voimassa alueella, jossa sovelletaan kyseisen hallitusten välisen järjestön perustamissopimusta, kaikissa

signaatioita, joihin ei ole äänioikeutta, kaikissa kokouksissa, komiteoissa ja työryhmissä, joihin ei ole äänioikeutta, joihin ei ole äänioikeutta, joihin ei ole äänioikeutta.

(b) The Director General or a staff member designated by the Director General shall be ex officio secretary of the Assembly, and of the committees and working groups referred to in subparagraph (a).

(4) [Conferences]

(a) The International Bureau shall, in accordance with the directions of the Assembly, make the preparations for any revision conferences.

(b) The International Bureau may consult with Member States of the Organization, intergovernmental organizations and international and national non-governmental organizations concerning the said preparations.

(c) The Director General and persons designated by the Director General shall take part, without the right to vote, in the discussions at revision conferences.

(5) [Other Tasks] The International Bureau shall carry out any other tasks assigned to it in relation to this Treaty.

Article 25

Revision or Amendment

This Treaty may only be revised or amended by a diplomatic conference. The convocation of any diplomatic conference shall be decided by the Assembly.

Article 26

Becoming Party to the Treaty

(1) [Eligibility] The following entities may sign and, subject to paragraphs (2) and (3) and Article 28(1) and (3), become party to this Treaty:

(i) any State member of the Organization in respect of which marks may be registered with its own Office;

(ii) any intergovernmental organization which maintains an Office in which marks may be registered with effect in the territory in which the constituting treaty of the intergovernmental organization applies, in all its

sen jäsenvaltioissa tai niissä jäsenvaltioissa, jotka on nimetty tällaista tarkoitusta varten asiaankuuluvassa hakemuksessa edellyttäen, että kaikki hallituksen välisen järjestön jäsenvaltiot ovat järjestön jäseniä;

iii) jokainen järjestön valtiojäsen, jonka osalta merkkejä voidaan rekisteröidä ainoastaan jonkin toisen erikseen mainitun, järjestön jäsenenä olevan valtion viraston välityksellä;

iv) jokainen järjestön valtiojäsen, jonka osalta merkkejä voidaan rekisteröidä ainoastaan sellaisen hallitusten välisen järjestön ylläpitämän viraston välityksellä, jonka jäsen kyseinen valtio on;

v) jokainen järjestön valtiojäsen, jonka osalta merkkejä voidaan rekisteröidä ainoastaan järjestön valtiojäsenten ryhmän yhteisen viraston välityksellä.

2) [*Ratifiointi tai liittyminen*] Jokainen 1 kohdassa tarkoitettu taho voi tallettaa

i) ratifioimiskirjan, jos se on allekirjoittanut tämän sopimuksen;

ii) liittymiskirjan, jos se ei ole allekirjoittanut tätä sopimusta.

3) [*Tallettamisen voimaantulopäivä*] Ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamisen voimaantulopäivänä on

i) 1 kohdan i alakohdassa tarkoitettun valtion tapauksessa se päivämäärä, jona kyseisen valtion asiakirja talletetaan;

ii) hallitusten välisen järjestön tapauksessa se päivämäärä, jona kyseisen hallitusten välisen järjestön asiakirja talletetaan;

iii) 1 kohdan iii alakohdassa tarkoitettun valtion tapauksessa se päivämäärä, jona seuraava ehto täyttyy: kyseisen valtion asiakirja on talletettu ja toisen erikseen määritellyn valtion asiakirja on talletettu;

iv) 1 kohdan iv alakohdassa tarkoitettun valtion tapauksessa edellä olevan ii alakohdan mukaisesti sovellettava päivämäärä;

v) 1 kohdan v alakohdassa tarkoitettun valtioryhmän valtiojäsenen tapauksessa se päivämäärä, jona kyseisen ryhmän kaikkien valtiojäsenten asiakirjat on talletettu.

Member States or in those of its Member States which are designated for such purpose in the relevant application, provided that all the Member States of the intergovernmental organization are members of the Organization;

(iii) any State member of the Organization in respect of which marks may be registered only through the Office of another specified State that is a member of the Organization;

(iv) any State member of the Organization in respect of which marks may be registered only through the Office maintained by an intergovernmental organization of which that State is a member;

(v) any State member of the Organization in respect of which marks may be registered only through an Office common to a group of States members of the Organization.

(2) [*Ratification or Accession*] Any entity referred to in paragraph (1) may deposit

(i) an instrument of ratification, if it has signed this Treaty,

(ii) an instrument of accession, if it has not signed this Treaty.

(3) [*Effective Date of Deposit*] The effective date of the deposit of an instrument of ratification or accession shall be,

(i) in the case of a State referred to in paragraph (1)(i), the date on which the instrument of that State is deposited;

(ii) in the case of an intergovernmental organization, the date on which the instrument of that intergovernmental organization is deposited;

(iii) in the case of a State referred to in paragraph (1)(iii), the date on which the following condition is fulfilled: the instrument of that State has been deposited and the instrument of the other, specified State has been deposited;

(iv) in the case of a State referred to in paragraph (1)(iv), the date applicable under item (ii), above;

(v) in the case of a State member of a group of States referred to in paragraph (1)(v), the date on which the instruments of all the States members of the group have been deposited.

27 artikla

TLT 1994:n ja tämän sopimuksen soveltaminen

1) [*Sekä tämän sopimuksen että TLT 1994:n osapuolten väliset suhteet*] Ainoastaan tätä sopimusta sovelletaan sellaisten osapuolten keskinäisiin suhteisiin, jotka ovat sekä tämän sopimuksen että TLT 1994:n osapuolia.

2) [*Tämän sopimuksen osapuolten ja sellaisten TLT 1994:n osapuolten väliset suhteet, jotka eivät ole tämän sopimuksen osapuolia*] Jokainen osapuoli, joka on sekä tämän sopimuksen että TLT 1994:n osapuoli, jatkaa TLT 1994:n soveltamista suhteissaan TLT 1994:n niiden osapuolten kanssa, jotka eivät ole tämän sopimuksen osapuolia.

28 artikla

Voimaantulo; Ratifiointien ja liittymisten voimaantulopäivä

1) [*Huomioon otettavat asiakirjat*] Tätä artiklaa sovellettaessa otetaan huomioon ainoastaan ratifiomis- tai liittymiskirjat, jotka 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitettut yhteisöt ovat tallettaneet ja joilla on 26 artiklan 3 kohdan mukainen voimaantulopäivä.

2) [*Sopimuksen voimaantulo*] Tämä sopimus tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun kymmenen 26 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettua valtiota tai hallitusten välistä järjestöä on tallettanut ratifiomis- tai liittymiskirjansa.

3) [*Sopimuksen voimaantulon jälkeen tehtyjen ratifiointien ja liittymisten voimaantulo*] Jokainen 2 kohdan soveltamisalaan kuulumaan taho tulee tämän sopimuksen sitomaksi kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona se on tallettanut ratifiomis- tai liittymiskirjansa.

29 artikla

Varaumat

1) [*Erityismerkit*] Jokainen valtio tai halli-

Article 27

Application of the TLT 1994 and This Treaty

(1) [*Relations Between Contracting Parties to Both This Treaty and the TLT 1994*] This Treaty alone shall be applicable as regards the mutual relations of Contracting Parties to both this Treaty and the TLT 1994.

(2) [*Relations Between Contracting Parties to This Treaty and Contracting Parties to the TLT 1994 That Are Not Party to This Treaty*] Any Contracting Party to both this Treaty and the TLT 1994 shall continue to apply the TLT 1994 in its relations with Contracting Parties to the TLT 1994 that are not party to this Treaty.

Article 28

Entry into Force; Effective Date of Ratifications and Accessions

(1) [*Instruments to Be Taken into Consideration*] For the purposes of this Article, only instruments of ratification or accession that are deposited by entities referred to in Article 26(1) and that have an effective date according to Article 26(3) shall be taken into consideration.

(2) [*Entry into Force of the Treaty*] This Treaty shall enter into force three months after ten States or intergovernmental organizations referred to in Article 26(1)(ii) have deposited their instruments of ratification or accession.

(3) [*Entry into Force of Ratifications and Accessions Subsequent to the Entry into Force of the Treaty*] Any entity not covered by paragraph (2) shall become bound by this Treaty three months after the date on which it has deposited its instrument of ratification or accession.

Article 29

Reservations

(1) [*Special Kinds of Marks*] Any State or

tusten välinen järjestö voi ilmoittaa tekemällä varauman, että sen estämättä, mitä 2 artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa määrätään, mitään 3 artiklan 1 kohdan, 5 ja 7 artiklan, 8 artiklan 5 kohdan ja 11 ja 13 artiklan määräyksistä ei sovelleta liittämissmerkkeihin tai puolustaviin merkkeihin tai johdannaismerkkeihin. Tällaisessa varaumassa on eriteltävä ne edellä mainitut määräykset, joita varauma koskee.

2) [*Rekisteröinti useassa luokassa*] Jokainen valtio tai hallitusten välinen järjestö, jonka lainsäädännössä tämän sopimuksen hyväksymispäivänä säädetään tavaroiden rekisteröinnistä useassa luokassa ja palvelujen rekisteröinnistä useassa luokassa, voi tähän sopimukseen liittyessään ilmoittaa tekemällä varauman, ettei 6 artiklan määräyksiä sovelleta.

3) [*Aineellinen tutkinta uudistamisen yhteydessä*] Jokainen valtio tai hallitusten välinen järjestö voi ilmoittaa tekemällä varauman, että sen estämättä, mitä 13 artiklan 4 kohdassa määrätään, virasto voi palveluja koskevan rekisteröinnin ensimmäisen uudistamisen yhteydessä suorittaa tällaiselle rekisteröinnille aineellisen tutkinnan edellyttäen, että tällainen tutkinta rajoittuu sellaisiin hakemuksiin perustuvien useiden rekisteröintien poistamiseen, jotka on jätetty kuuden kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun tällaisessa valtiossa tai järjestössä on ennen tämän sopimuksen voimaantuloa tullut voimaan lainsäädäntö, jolla on otettu käyttöön mahdollisuus rekisteröidä palvelumerkkejä.

4) [*Lisenssinhaltijan tietyt oikeudet*] Jokainen valtio tai hallitusten välinen järjestö voi ilmoittaa tekemällä varauman, että sen estämättä, mitä 19 artiklan 2 kohdassa määrätään, se edellyttää lisenssin merkitsemistä edellytyksenä lisenssinhaltijalla kyseisen valtion tai hallitusten välisen järjestön lainsäädännön nojalla mahdollisesti olevalle oikeudelle osallistua haltijan vireille panemaan loukkauksikäsitteeseen tai saada kyseisen käsittelyn kautta vahingonkorvaus lisenssin kohteena olevan merkin loukkauksesta.

5) [*Yksityiskohtaiset määräykset*] Jokainen 1, 2, 3 tai 4 kohdan mukainen varauma tehdään ilmoituksella, joka on varauman tekvän valtion tai hallitusten välisen järjestön tästä sopimusta koskevan ratifioimis- tai liitty-

intergovernmental organization may declare through a reservation that, notwithstanding Article 2(1) and (2)(a), any of the provisions of Articles 3(1), 5, 7, 8(5), 11 and 13 shall not apply to associated marks, defensive marks or derivative marks. Such reservation shall specify those of the aforementioned provisions to which the reservation relates.

(2) [*Multiple-class Registration*] Any State or intergovernmental organization, whose legislation at the date of adoption of this Treaty provides for a multiple-class registration for goods and for a multiple-class registration for services may, when acceding to this Treaty, declare through a reservation that the provisions of Article 6 shall not apply.

(3) [*Substantive Examination on the Occasion of Renewal*] Any State or intergovernmental organization may declare through a reservation that, notwithstanding Article 13(4), the Office may, on the occasion of the first renewal of a registration covering services, examine such registration as to substance, provided that such examination shall be limited to the elimination of multiple registrations based on applications filed during a period of six months following the entry into force of the law of such State or organization that introduced, before the entry into force of this Treaty, the possibility of registering service marks.

(4) [*Certain Rights of the Licensee*] Any State or intergovernmental organization may declare through a reservation that, notwithstanding Article 19(2), it requires the recordal of a license as a condition for any right that the licensee may have under the law of that State or intergovernmental organization to join infringement proceedings initiated by the holder or to obtain, by way of such proceedings, damages resulting from an infringement of the mark which is the subject of the license.

(5) [*Modalities*] Any reservation under paragraphs (1), (2), (3) or (4) shall be made in a declaration accompanying the instrument of ratification of, or accession to, this Treaty of the State or intergovernmental organization

miskirjan liitteenä.

6) [*Peruuttaminen*] Jokainen 1, 2, 3 tai 4 kohdan mukainen varauma voidaan peruuttaa milloin tahansa.

7) [*Muiden varaumien kielto*] Tähän sopimukseen ei voi tehdä muita kuin 1, 2, 3 ja 4 kohdan nojalla sallittuja varaumia.

30 artikla

Sopimuksen irtisanominen

1) [*Ilmoitus*] Jokainen osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen pääsihteerille osoitettulla ilmoituksella.

2) [*Voimaantulopäivä*] Irtisanominen tulee voimaan yhden vuoden kuluttua siitä päivästä, jona pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen. Se ei vaikuta tämän sopimuksen soveltamiseen mihinkään vireillä olevaan hakemukseen tai rekisteröityyn merkkiin irtisanovan osapuolen osalta kyseisen yhden vuoden ajanjakson päättyessä edellyttäen, että irtisanova osapuoli voi kyseisen yhden vuoden ajanjakson päättyttyä lopettaa tämän sopimuksen soveltamisen jokaiseen rekisteröintiin siitä päivästä lähtien, jona kyseinen rekisteröinti on uusittava.

31 artikla

Sopimuksen kielet; Allekirjoittaminen

1) [*Alkuperäiset tekstit; Viralliset tekstit*]

a) Tämä sopimus allekirjoitetaan yhtenä arabian-, englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkielisenä alkuperäiskappaleena, jonka jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

b) Pääsihteeri vahvistaa virallisen tekstin, jossa on käytetty a alakohdassa mainitsemattomia jonkin osapuolen virallista kieltä, kun pääsihteeri on kuullut kyseistä osapuolta ja mahdollisia muita asianosaisia osapuolia.

2) [*Allekirjoittamisen määräaika*] Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten järjestön päämajassa yhden vuoden ajan sen hyväksymisestä.

32 artikla

making the reservation.

(6) [*Withdrawal*] Any reservation under paragraphs (1), (2), (3) or (4) may be withdrawn at any time.

(7) [*Prohibition of Other Reservations*] No reservation to this Treaty other than the reservations allowed under paragraphs (1), (2), (3) and (4) shall be permitted.

Article 30

Denunciation of the Treaty

(1) [*Notification*] Any Contracting Party may denounce this Treaty by notification addressed to the Director General.

(2) [*Effective Date*] Denunciation shall take effect one year from the date on which the Director General has received the notification. It shall not affect the application of this Treaty to any application pending or any mark registered in respect of the denouncing Contracting Party at the time of the expiration of the said one-year period, provided that the denouncing Contracting Party may, after the expiration of the said one-year period, discontinue applying this Treaty to any registration as from the date on which that registration is due for renewal.

Article 31

Languages of the Treaty; Signature

(1) [*Original Texts; Official Texts*]

(a) This Treaty shall be signed in a single original in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic.

(b) An official text in a language not referred to in subparagraph (a) that is an official language of a Contracting Party shall be established by the Director General after consultation with the said Contracting Party and any other interested Contracting Party.

(2) [*Time Limit for Signature*] This Treaty shall remain open for signature at the headquarters of the Organization for one year after its adoption.

Article 32

Tallettaja

Pääsihteeri toimii tämän sopimuksen tallettajana.

Depositary

The Director General shall be the depositary of this Treaty.

TAVARAMERKKIOIKEUDESTA TEHDYN SINGAPOREN SOPIMUKSEN MUKAISET SOVELTAMISSÄÄNNÖT

REGULATIONS UNDER THE SINGAPORE TREATY ON THE LAW OF TRADEMARKS

(sellaisina kuin ne ovat on voimassa 1 marraskuuta 2011)

(as in force on November 1, 2011)

Sääntö 1

Rule 1

Lyhennetyt ilmaukset

Abbreviated Expressions

1) [Soveltamissäännöissä määritellyt lyhennetyt ilmaukset] Jollei nimenomaisesti toisin määrätä, näissä soveltamissäännöissä

(1) [Abbreviated Expressions Defined in the Regulations] For the purposes of these Regulations, unless expressly stated otherwise:

- i) 'sopimus' tarkoittaa tavaramerkkioikeudesta tehtyä Singaporen sopimusta;
 - ii) 'artikla' tarkoittaa sopimuksen mainittua artiklaa;
 - iii) 'yksinomainen lisenssi' tarkoittaa lisenssiä, joka myönnetään ainoastaan yhdelle lisenssinhaltijalle ja joka estää haltijaa käyttämästä merkkiä ja myöntämästä lisenssejä kenellekään muulle henkilölle;
 - iv) 'yksinkertainen lisenssi' tarkoittaa lisenssiä, joka myönnetään ainoastaan yhdelle lisenssinhaltijalle ja joka estää haltijaa myöntämästä lisenssejä kenellekään muulle henkilölle, muttei estä haltijaa käyttämästä merkkiä;
 - v) 'ei-yksinomainen lisenssi' tarkoittaa lisenssiä, joka ei estä haltijaa käyttämästä merkkiä eikä myöntämästä lisenssejä jollekin muulle henkilölle.
- 2) [Sopimuksessa määritellyt lyhennetyt ilmaukset] Sopimuksen 1 artiklassa määritellyillä lyhennetyillä ilmauksilla on samat merkitykset näissä soveltamissäännöissä.

- (i) "Treaty" means the Singapore Treaty on the Law of Trademarks;
 - (ii) "Article" refers to the specified Article of the Treaty;
 - (iii) "exclusive license" means a license which is only granted to one licensee and which excludes the holder from using the mark and from granting licenses to any other person;
 - (iv) "sole license" means a license which is only granted to one licensee and which excludes the holder from granting licenses to any other person but does not exclude the holder from using the mark;
 - (v) "non-exclusive license" means a license which does not exclude the holder from using the mark or from granting licenses to any other person.
- (2) [Abbreviated Expressions Defined in the Treaty] The abbreviated expressions defined in Article 1 for the purposes of the Treaty shall have the same meaning for the purposes of these Regulations.

Sääntö 2

Rule 2

Nimien ja osoitteiden ilmoitustapa

Manner of Indicating Names and Addresses

- 1) [Nimet]
 - a) Jos on ilmoitettava henkilön nimi, jokainen osapuoli voi vaatia
 - i) että henkilön ollessa luonnollinen henkilö ilmoitettava nimi on kyseisen henkilön sukunimi tai ensisijainen nimi ja etunimi tai

- (1) [Names]
 - (a) Where the name of a person is to be indicated, any Contracting Party may require,
 - (i) where the person is a natural person, that the name to be indicated be the family or principal name and the given or secondary

toinen nimi tai toiset nimet tai että ilmoitettava nimi on kyseisen henkilön valinnan mukaan kyseisen henkilön tavanomaisesti käytämä nimi tai käyttämät nimet;

ii) että henkilön ollessa oikeushenkilö ilmoitettava nimi on kyseisen oikeushenkilön täydellinen virallinen nimi.

b) Jos ilmoitetaan sellaisen edustajan nimi, joka on toiminimi tai henkilöyhtiö, jokainen osapuoli hyväksyy nimitiedoksi kyseisen toiminimen tai henkilöyhtiön tavanomaisesti käyttämän ilmauksen.

2) [Osoitteet]

a) Jos on ilmoitettava henkilön osoite, jokainen osapuoli voi vaatia, että osoite ilmoitetaan tavalla, joka täyttää postin pikaista toimittamista ilmoitettuun osoitteeseen koskevat vaatimukset, ja että osoite joka tapauksessa sisältää kaikki oleelliset hallinnolliset yksiköt, mukaan lukien mahdollisen talon tai rakennuksen numeron.

b) Jos osapuolen virastolle osoitettu tiedonanto on kahden tai useamman henkilön nimissä ja näillä on eri osoitteet, kyseinen osapuoli voi vaatia, että tällaisessa tiedonannossa ilmoitetaan yksi yhteydenpito-osoite.

c) Osoitetieto voi sisältää puhelinnumeron, telefaksinumeron ja sähköpostiosoitteen sekä yhteydenpito-osoitteen, joka eroaa alakohdan mukaisesti ilmoitetusta osoitteesta.

d) a ja c alakohtaa sovelletaan vastaavasti tiedoksianto-osoitteisiin.

3) [Muut tunnistamiskeinot] Jokainen osapuoli voi vaatia, että virastolle osoitetussa tiedonannossa ilmoitetaan mahdollinen numero tai muu tunnistamiskeino, jolla hakija, haltija, edustaja tai asianomainen henkilö on rekisteröity osapuolen virastoon. Kukaan osapuoli ei saa hylätä tiedonantoa sillä perusteella, että jotain tällaista vaatimusta ei ole noudatettu, paitsi jos kyseessä on sähköisessä muodossa jätetty hakemus.

4) [Käytettävä kirjasintyyppi] Jokainen osapuoli voi vaatia, että kaikissa 1—3 kohdassa tarkoitetuissa tiedoissa on noudatettava viraston käyttämää kirjasintyyppiä.

name or names of that person or that the name to be indicated be, at that person's option, the name or names customarily used by the said person;

(ii) where the person is a legal entity, that the name to be indicated be the full official designation of the legal entity.

(b) Where the name of a representative which is a firm or partnership is to be indicated, any Contracting Party shall accept as indication of the name the indication that the firm or partnership customarily uses.

(2) [Addresses]

(a) Where the address of a person is to be indicated, any Contracting Party may require that the address be indicated in such a way as to satisfy the customary requirements for prompt postal delivery at the indicated address and, in any case, consist of all the relevant administrative units up to, and including, the house or building number, if any.

(b) Where a communication to the Office of a Contracting Party is in the name of two or more persons with different addresses, that Contracting Party may require that such communication indicate a single address as the address for correspondence.

(c) The indication of an address may contain a telephone number, a telefacsimile number and an e-mail address and, for the purposes of correspondence, an address different from the address indicated under subparagraph (a).

(d) Subparagraphs (a) and (c) shall apply, *mutatis mutandis*, to addresses for service.

(3) [Other Means of Identification] Any Contracting Party may require that a communication to the Office indicate the number or other means of identification, if any, with which the applicant, holder, representative or interested person is registered with its Office. No Contracting Party may refuse a communication on grounds of failure to comply with any such requirement, except for applications filed in electronic form.

(4) [Script to Be Used] Any Contracting Party may require that any indication referred to in paragraphs (1) to (3) be in the script used by the Office.

Hakemusta koskevat yksityiskohdat

1) [*Vakioidut kirjasintyypit*] Jos osapuolen virasto käyttää kirjasintyyppejä (kirjaimia ja numeroita), joiden se katsoo olevan vakioituja ja jos hakemus sisältää lausunnon siitä, että hakija toivoo merkin rekisteröintiä ja julkaisemista viraston käyttämin vakioiduin kirjasintyypin, virasto rekisteröi ja julkaisee merkin kyseisin vakioiduin kirjasintyypin.

2) [*Värillinen merkki*] Jos hakemus sisältää lausunnon siitä, että hakija haluaa pyytää väriä merkin erottavaksi ominaisuudeksi, virasto voi vaatia, että hakemuksessa ilmoitetaan suojattavan värin tai suojattavien värien nimi tai koodi ja kunkin värin osalta tieto merkin pääasiallisista osista, jotka ovat kyseisen värisiä.

3) [*Jäljennösten lukumäärä*]

a) Jos hakemus ei sisällä lausuntoa siitä, että hakija haluaa pyytää väriä merkin erottavaksi ominaisuudeksi, osapuoli saa vaatia enintään

i) viisi merkin mustavalkoista jäljennöstä, jos hakemus ei kyseisen osapuolen lainsäädännön mukaisesti saa sisältää tai ei sisällä lausuntoa siitä, että hakija toivoo merkin rekisteröintiä ja julkaisemista kyseisen osapuolen viraston käyttämin vakioiduin kirjasintyypin;

ii) yhden merkin mustavalkoisen jäljennöksen, jos hakemus sisältää lausunnon siitä, että hakija toivoo merkin rekisteröintiä ja julkaisemista kyseisen osapuolen viraston käyttämin vakioiduin kirjasintyypin.

b) Jos hakemus sisältää lausunnon siitä, että hakija haluaa pyytää väriä merkin erottavaksi ominaisuudeksi, osapuoli saa vaatia enintään viisi merkin mustavalkoista ja viisi merkin värillistä jäljennöstä.

4) [*Kolmiulotteinen merkki*]

a) Jos hakemus sisältää lausunnon siitä, että kyseessä on kolmiulotteinen merkki, merkin jäljennöksen on sisällettävä kaksiulotteinen kuva- tai valokuvajäljennös.

Details Concerning the Application

(1) [*Standard Characters*] Where the Office of a Contracting Party uses characters (letters and numbers) that it considers as being standard, and where the application contains a statement to the effect that the applicant wishes that the mark be registered and published in the standard characters used by the Office, the Office shall register and publish that mark in such standard characters.

(2) [*Mark Claiming Color*] Where the application contains a statement to the effect that the applicant wishes to claim color as a distinctive feature of the mark, the Office may require that the application indicate the name or code of the color or colors claimed and an indication, in respect of each color, of the principal parts of the mark which are in that color.

(3) [*Number of Reproductions*]

(a) Where the application does not contain a statement to the effect that the applicant wishes to claim color as a distinctive feature of the mark, a Contracting Party may not require more than

(i) five reproductions of the mark in black and white where the application may not, under the law of that Contracting Party, or does not contain a statement to the effect that the applicant wishes the mark to be registered and published in the standard characters used by the Office of the said Contracting Party;

(ii) one reproduction of the mark in black and white where the application contains a statement to the effect that the applicant wishes the mark to be registered and published in the standard characters used by the Office of that Contracting Party.

(b) Where the application contains a statement to the effect that the applicant wishes to claim color as a distinctive feature of the mark, a Contracting Party may not require more than five reproductions of the mark in black and white and five reproductions of the mark in color.

(4) [*Three-Dimensional Mark*]

(a) Where the application contains a statement to the effect that the mark is a three-dimensional mark, the reproduction of the mark shall consist of a two-dimensional

b) a alakohdan mukaisesti toimitettu jäljennös voi hakijan valinnan mukaan sisältää yhden merkin näkymän tai useita erilaisia merkin näkymiä.

c) Jos virasto katsoo, että hakijan a alakohdan mukaisesti toimittama merkin jäljennös ei havainnollista riittävästi kolmiulotteisen merkin yksityiskohtia, se voi pyytää hakijaa toimittamaan pyynnössä vahvistetussa kohtuullisessa määräajassa enintään kuusi erilaista merkin näkymää ja/tai kyseisen merkin sanallisen selityksen.

d) Jos virasto katsoo, että c alakohdassa tarkoitettujen merkin eri näkymät ja/tai selitys eivät vielä havainnollista riittävästi kolmiulotteisen merkin yksityiskohtia, se voi pyytää hakijaa toimittamaan pyynnössä vahvistetussa kohtuullisessa määräajassa näytteen merkistä.

e) Sen estämättä mitä a—d alakohdassa määrätään, riittävän selkeä jäljennös, joka esittää merkin kolmiulotteisen luonteen yhdessä näkymässä, riittää hakemispäivän myöntämiseen.

f) 3 kohdan a alakohdan i alakohtaa ja b alakohtaa sovelletaan vastaavasti.

5) [*Hologrammimerkki*] Jos hakemus sisältää lausunnon siitä, että kyseessä on hologrammimerkki, merkin kuvauksen on sisällettävä yksi tai useampia merkin näkymiä, jotka havainnollistavat hologrammivaikutuksen kokonaisuudessaan. Jos virasto katsoo, että sille toimitettu näkymä tai toimitetut näkymät eivät havainnollista hologrammivaikutusta kokonaisuudessaan, se voi vaatia toimittamaan lisänäkymiä. Virasto voi myös vaatia hakijaa toimittamaan hologrammimerkin selityksen.

6) [*Liikkuva merkki*] Jos hakemus sisältää lausunnon siitä, että kyseessä on liikkuva merkki, merkin kuvauksen on viraston valinnan mukaan sisällettävä yksi kuva tai stillkuvien tai liikkuvien kuvien sarja, joka kuvaa liikettä. Jos virasto katsoo, että sille toimitettu kuva tai toimitetut kuvat eivät kuvaa liikettä, se voi vaatia toimittamaan lisäkuvia. Virasto voi myös vaatia hakijaa toimittamaan liikettä selittävän selityksen.

graphic or photographic reproduction.

(b) The reproduction furnished under subparagraph (a) may, at the option of the applicant, consist of one single view of the mark or of several different views of the mark.

(c) Where the Office considers that the reproduction of the mark furnished by the applicant under subparagraph (a) does not sufficiently show the particulars of the three-dimensional mark, it may invite the applicant to furnish, within a reasonable time limit fixed in the invitation, up to six different views of the mark and/or a description by words of that mark.

(d) Where the Office considers that the different views and/or the description of the mark referred to in subparagraph (c) still do not sufficiently show the particulars of the three-dimensional mark, it may invite the applicant to furnish, within a reasonable time limit fixed in the invitation, a specimen of the mark.

(e) Notwithstanding subparagraphs (a) to (d), a sufficiently clear reproduction showing the three-dimensional character of the mark in one view shall be sufficient for the granting of a filing date.

(f) Paragraph (3)(a)(i) and (b) shall apply *mutatis mutandis*.

(5) [*Hologram Mark*] Where the application contains a statement to the effect that the mark is a hologram mark, the representation of the mark shall consist of one or several views of the mark capturing the holographic effect in its entirety. Where the Office considers that the view or views submitted do not capture the holographic effect in its entirety, it may require the furnishing of additional views. The Office may also require the applicant to furnish a description of the hologram mark.

(6) [*Motion Mark*] Where the application contains a statement to the effect that the mark is a motion mark, the representation of the mark shall, at the option of the Office, consist of one image or a series of still or moving images depicting movement. Where the Office considers that the image or images submitted do not depict movement, it may require the furnishing of additional images. The Office may also require that the appli-

7) [*Värimerkki*] Jos hakemus sisältää lausunnan siitä, että kyseessä on itsessään värimerkki tai ilman ääri viivoja olevien värien yhdistelmä, merkin jäljennöksen on sisällettävä näyte väristä tai väreistä. Virasto voi vaatia värin tai värien nimeämistä niiden yleisin nimityksin. Virasto voi myös vaatia selitystä siitä, kuinka väriä tai värejä käytetään tavaroissa tai palvelujen yhteydessä. Virasto voi lisäksi vaatia tietoa väristä tai väreistä hyväksytyn värikoodin avulla, jonka hakija on valinnut ja virasto hyväksynyt.

8) [*Sijaintimerkki*] Jos hakemus sisältää lausunnan siitä, että kyseessä on sijaintimerkki, merkin jäljennöksen on sisällettävä yksi merkin näkymä, joka havainnollistaa merkin sijaintia tuotteessa. Virasto voi vaatia ilmoittamaan myös sen seikan, jolle suojaa ei haeta. Virasto voi myös vaatia selityksen, joka selittää merkin sijainnin tuotteen suhteen.

9) [*Äänimerkki*] Jos hakemus sisältää lausunnan siitä, että kyseessä on äänimerkki, merkin kuvauksen on viraston valinnan mukaan sisällettävä nuottinnus nuottiviivastolla, merkin muodostavan äänen selitys, kyseisen äänen analoginen tai digitaalinen tallenne tai jokin näiden yhdistelmä.

10) [*Merkki, joka koostuu muusta näkymättömästä merkistä kuin äänimerkistä*] Jos hakemus sisältää lausunnan siitä, että merkki koostuu muusta näkymättömästä merkistä kuin äänimerkistä, osapuoli voi vaatia yhtä tai useampaa merkin kuvausta, tietoa merkin tyypistä ja merkkiä koskevia lisätietoja kyseisen osapuolen lainsäädännössä säädettyä tavalla.

11) [*Merkin translitterointi*] Jos merkki koostuu aineistosta tai sisältää aineistoa, jossa käytetään muuta kuin viraston käyttämää kirjaintyyppiä tai muilla kuin viraston käyttämillä numeromerkeillä ilmaistuja numeroita, 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan xiii alakohdan soveltamisen yhteydessä voidaan vaatia tällaisen aineiston translitterointia viraston käyttämin kirjaintyypein ja numeromerkein.

cant furnish a description explaining the movement.

(7) [*Color Mark*] Where the application contains a statement to the effect that the mark is a color per se mark or a combination of colors without delineated contours, the reproduction of the mark shall consist of a sample of the color or colors. The Office may require a designation of the color or colors by using their common names. The Office may also require a description on how the color is or the colors are applied to the goods or used in relation to the services. The Office may further require an indication of the color or colors by a recognized color code chosen by the applicant and accepted by the Office.

(8) [*Position Mark*] Where the application contains a statement to the effect that the mark is a position mark, the reproduction of the mark shall consist of a single view of the mark showing its position on the product. The Office may require that matter for which protection is not claimed shall be indicated. The Office may also require a description explaining the position of the mark in relation to the product.

(9) [*Sound Mark*] Where the application contains a statement to the effect that the mark is a sound mark, the representation of the mark shall, at the option of the Office, consist of a musical notation on a staff, or a description of the sound constituting the mark, or an analog or digital recording of that sound, or any combination thereof.

(10) [*Mark Consisting of a Non-Visible Sign Other Than a Sound Mark*] Where the application contains a statement to the effect that the mark consists of a non-visible sign, other than a sound mark, a Contracting Party may require one or more representations of the mark, an indication of the type of mark and details concerning the mark, as prescribed by the law of that Contracting Party.

(11) [*Transliteration of the Mark*] For the purposes of Article 3(1)(a)(xiii), where the mark consists of or contains matter in script other than the script used by the Office or numbers expressed in numerals other than numerals used by the Office, a transliteration of such matter in the script and numerals used by the Office may be required.

12) [*Merkin kääntäminen*] Jos merkki koostuu sanasta tai sanoista tai sisältää sanan tai sanoja, jotka ovat muulla kuin viraston hyväksymällä kielellä tai yhdellä viraston hyväksymistä kielistä, 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan xiv alakohdan soveltamisen yhteydessä voidaan vaatia kyseisen sanan tai kyseisten sanojen kääntämistä kyseiselle kielelle tai yhdelle kyseisistä kielistä.

13) [*Määräaika merkin tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamiselle*] 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika ei saa olla kuutta kuukautta lyhyempi laskettuna siitä päivämäärästä, jona osapuolen virasto, jonne hakemus jätettiin, hyväksyi hakemuksen. Hakijalla tai haltijalla on oikeus kyseisen määräajan pidennykseen kyseisen osapuolen lainsäädännössä säädettyin ehdoin aina vähintään kuuden kuukauden jaksoissa, jolloin pidennyksen kokonaisaika on vähintään kaksi ja puoli vuotta.

Sääntö 4

Edustusta ja tiedoksianto-osoitetta koskevat yksityiskohdat

1) [*Osoite edustajan ollessa nimitetty*] Jos edustaja on nimitetty, osapuoli pitää kyseisen edustajan osoitetta tiedoksianto-osoitteena.

2) [*Osoite, jos edustajaa ei ole nimitetty*] Jos edustajaa ei ole nimitetty ja hakija, haltija tai muu asianomainen henkilö on antanut osoitteeseen osapuolen alueella olevan osoitteen, kyseinen osapuoli pitää kyseistä osoitetta tiedoksianto-osoitteena.

3) [*Määräaika*] 4 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettu määräaika lasketaan siitä päivämäärästä, jona kyseisen osapuolen virasto vastaanotti kyseisessä artiklassa tarkoitettun tiedonannon, ja se ei saa olla yhtä kuukautta lyhyempi, jos sen henkilön osoite, jonka puolesta tiedonanto välitetään, on kyseisen osapuolen alueella, eikä kahta kuukautta lyhyempi, jos tällainen osoite on kyseisen osapuolen alueen ulkopuolella.

Sääntö 5

(12) [*Translation of the Mark*] For the purposes of Article 3(1)(a)(xiv), where the mark consists of or contains a word or words in a language other than the language, or one of the languages, admitted by the Office, a translation of that word or those words into that language or one of those languages may be required.

(13) [*Time Limit for Furnishing Evidence of Actual Use of the Mark*] The time limit referred to in Article 3(3) shall not be shorter than six months counted from the date of allowance of the application by the Office of the Contracting Party where that application was filed. The applicant or holder shall have the right to an extension of that time limit, subject to the conditions provided for by the law of that Contracting Party, by periods of at least six months each, up to a total extension of at least two years and a half.

Rule 4

Details Concerning Representation and Address for Service

(1) [*Address Where a Representative Is Appointed*] Where a representative is appointed, a Contracting Party shall consider the address of that representative to be the address for service.

(2) [*Address Where No Representative Is Appointed*] Where no representative is appointed and an applicant, holder or other interested person has provided as its address an address on the territory of the Contracting Party, that Contracting Party shall consider that address to be the address for service.

(3) [*Time Limit*] The time limit referred to in Article 4(3)(d) shall be counted from the date of receipt of the communication referred to in that Article by the Office of the Contracting Party concerned and shall not be less than one month where the address of the person on whose behalf the communication is made is on the territory of that Contracting Party and not less than two months where such an address is outside the territory of that Contracting Party.

Rule 5

Hakemispäivää koskevat yksityiskohdat

1) [*Menettely vaatimusten noudattamatta jättämisen yhteydessä*] Jos hakemus ei viraston vastaanottaessa sen noudata mitään 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 2 kohdan a alakohdan vaatimuksista, virasto viipymättä pyytää hakijaa noudattamaan tällaisia vaatimuksia pyynnössä ilmoitetussa määräajassa, joka on vähintään yksi kuukausi pyynnön päivämäärästä, jos hakijan osoite on kyseisen osapuolen alueella, ja vähintään kaksi kuukautta, jos hakijan osoite on kyseisen osapuolen alueen ulkopuolella. Pynnön noudattaminen voi edellyttää erityismaksun suorittamista. Vaikka virasto jättäisi lähettämättä mainitun pyynnön, tämä ei vaikuta kyseisiin vaatimuksiin.

2) [*Hakemispäivä oikaisun yhteydessä*] Jos hakija noudattaa 1 kohdassa tarkoitettua pyyntöä pyynnössä ilmoitetussa määräajassa ja suorittaa mahdollisesti vaaditun erityismaksun, hakemispäivänä on se päivämäärä, jona virasto on vastaanottanut kaikki 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettut vaaditut tiedot ja elementit ja jona tarvittaessa 5 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettut vaaditut maksut on suoritettu virastolle. Muutoin hakemusta käsitellään niin kuin sitä ei olisi jätetty.

Sääntö 6

Tiedonantoja koskevat yksityiskohdat

1) [*Paperimuotoisten tiedonantojen allekirjoitukseen liitettävät tiedot*] Jokainen osapuoli voi vaatia, että allekirjoittavan luonnollisen henkilön allekirjoitukseen on liitettävä

i) kirjaimin esitetty tieto kyseisen henkilön sukunimestä tai ensisijaisesta nimestä sekä etunimestä tai toisesta nimestä tai toisista nimistä tai kyseisen henkilön valinnan mukaan kyseisen henkilön tavanomaisesti käytämästä nimestä tai käyttämistä nimistä;

ii) tieto siitä, missä ominaisuudessa kyseinen henkilö on allekirjoittanut tiedonannon, jos tämä ei suoraan ilmene tiedonannosta.

Details Concerning the Filing Date

(1) [*Procedure in Case of Non-Compliance with Requirements*] If the application does not, at the time of its receipt by the Office, comply with any of the applicable requirements of Article 5(1)(a) or (2)(a), the Office shall promptly invite the applicant to comply with such requirements within a time limit indicated in the invitation, which time limit shall be at least one month from the date of the invitation where the applicant's address is on the territory of the Contracting Party concerned and at least two months where the applicant's address is outside the territory of the Contracting Party concerned. Compliance with the invitation may be subject to the payment of a special fee. Even if the Office fails to send the said invitation, the said requirements remain unaffected.

(2) [*Filing Date in Case of Correction*] If, within the time limit indicated in the invitation, the applicant complies with the invitation referred to in paragraph (1) and pays any required special fee, the filing date shall be the date on which all the required indications and elements referred to in Article 5(1)(a) have been received by the Office and, where applicable, the required fees referred to in Article 5(2)(a) have been paid to the Office. Otherwise, the application shall be treated as if it had not been filed.

Rule 6

Details Concerning Communications

(1) [*Indications Accompanying Signature of Communications on Paper*] Any Contracting Party may require that the signature of the natural person who signs be accompanied by

(i) an indication in letters of the family or principal name and the given or secondary name or names of that person or, at the option of that person, of the name or names customarily used by the said person;

(ii) an indication of the capacity in which that person signed, where such capacity is not obvious from reading the communica-

2) [*Allekirjoituspäivämäärä*] Jokainen osapuoli voi vaatia, että allekirjoituksen mukana on tieto päivämäärästä, jona allekirjoittaminen suoritettiin. Jos tällaista tietoa vaaditaan mutta sitä ei toimiteta, päivämäärä, jona allekirjoittaminen katsotaan suoritetuksi, on se päivämäärä, jona virasto vastaanotti allekirjoituksella varustetun tiedonannon, tai osapuolen niin sallissa jälkimmäistä päivämäärää aikaisempi päivämäärä.

3) [*Paperimuotoisten tiedonantojen allekirjoitus*] Jos osapuolen virastolle toimitettu tiedonanto on paperimuodossa ja allekirjoitusta vaaditaan, kyseinen osapuoli

i) hyväksyy käsinkirjoitetun allekirjoituksen, jollei iii alakohdasta muuta johdu;

ii) voi käsinkirjoitetun allekirjoituksen asemesta sallia muun muotoisen allekirjoituksen käytön, kuten painetun tai leimatun allekirjoituksen, tai sinetin tai viivakoodilla varustetun nimilapun käytön;

iii) voi vaatia sinetin käyttöä käsinkirjoitetun allekirjoituksen asemesta, jos tiedonannon allekirjoittava luonnollinen henkilö on osapuolen kansalainen ja tällaisen henkilön osoite on osapuolen alueella tai jos oikeushenkilö, jonka puolesta tiedonanto on allekirjoitettu, on perustettu osapuolen lainsäädännön mukaisesti ja sillä on kotipaikka tai todellinen ja toimiva teollinen tai kaupallinen toimipaikka osapuolen alueella.

4) [*Sähköisiä toimitustapoja käyttäen jätettyjen tiedonantojen allekirjoitus*] Osapuolen, joka tarjoaa mahdollisuuden paperimuotoisten tiedonantojen jättämiseen sähköisiä toimitustapoja käyttäen, on katsottava mikä tahansa tällainen tiedonanto allekirjoitetuksi, jos vastaanotetussa tiedonannossa on allekirjoituksen graafinen esitys, jonka kyseinen osapuoli hyväksyy 3 kohdan mukaisesti.

5) [*Sähköisiä toimitustapoja käyttäen jätetyn tiedonannon alkuperäiskappale*] Osapuoli, joka tarjoaa mahdollisuuden paperimuotoisten tiedonannon jättämiseen sähköisiä toimitustapoja käyttäen, voi vaatia, että mikä tahansa tällaisen tiedonannon alkuperäiskappale jätetään

i) virastoon yhdessä kirjeen kanssa, jossa yksilöidään aikaisempi toimitus, ja

ii) määräajassa, joka on vähintään yksi

tion.

(2) [*Date of Signing*] Any Contracting Party may require that a signature be accompanied by an indication of the date on which the signing was effected. Where that indication is required but is not supplied, the date on which the signing is deemed to have been effected shall be the date on which the communication bearing the signature was received by the Office or, if the Contracting Party so allows, a date earlier than the latter date.

(3) [*Signature of Communications on Paper*] Where a communication to the Office of a Contracting Party is on paper and a signature is required, that Contracting Party

(i) shall, subject to item (iii), accept a handwritten signature;

(ii) may permit, instead of a handwritten signature, the use of other forms of signature, such as a printed or stamped signature, or the use of a seal or of a bar-coded label;

(iii) may, where the natural person who signs the communication is a national of the Contracting Party and such person's address is on its territory, or where the legal entity on behalf of which the communication is signed is organized under its law and has either a domicile or a real and effective industrial or commercial establishment on its territory, require that a seal be used instead of a handwritten signature.

(4) [*Signature of Communications on Paper Filed by Electronic Means of Transmittal*] A Contracting Party that provides for communications on paper to be filed by electronic means of transmittal shall consider any such communication signed if a graphic representation of a signature accepted by that Contracting Party under paragraph (3) appears on the communication as received.

(5) [*Original of a Communication on Paper Filed by Electronic Means of Transmittal*] A Contracting Party that provides for communications on paper to be filed by electronic means of transmittal may require that the original of any such communication be filed

(i) with the Office accompanied by a letter identifying that earlier transmission and

(ii) within a time limit which shall be at

kuukausi siitä päivämäärästä, jona virasto vastaanotti sähköisiä toimitustapoja käyttäen jätetyn tiedonannon.

6) [*Sähköisessä muodossa olevien tiedonantojen todentaminen*] Osapuoli, joka sallii tiedonantojen jättämisen sähköisessä muodossa, voi vaatia, että jokainen tällainen tiedonanto todennetaan sähköisen todentamisjärjestelmän välityksellä kyseisen osapuolen määräämällä tavalla.

7) [*Vastaanottopäivämäärä*] Jokainen osapuoli voi vapaasti määritellä olosuhteet, joissa asiakirjan vastaanottaminen tai maksun suorittaminen katsotaan virastossa tapahtuneeksi vastaanottamiseksi tai virastolle tapahtuneeksi suorittamiseksi tapauksissa, joissa asiakirja tosiasiallisesti vastaanotettiin jossakin seuraavista tai maksu tosiasiallisesti suoritettiin jollekin seuraavista:

- i) viraston sivutoimipiste tai yksikkö,
- ii) osapuolen viraston nimissä toimiva kansallinen virasto, jos osapuoli on 26 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettu hallitustenvälinen järjestö,
- iii) virallinen postipalvelu,
- iv) osapuolen määrittelemä toimituspalvelu tai virasto,
- v) muu osoite kuin viraston nimetty osoite.

8) [*Sähköinen jättäminen*] Jos osapuoli tarjoaa mahdollisuuden tiedonannon jättämiseen sähköisessä muodossa tai sähköisiä toimitustapoja käyttäen ja tiedonanto jätetään tällä tavoin, päivämäärä, jona kyseisen osapuolen virasto vastaanottaa tiedonannon tällaisessa muodossa tai tällaisten tapojen välityksellä, muodostaa tiedonannon vastaanottopäivämäärän, jollei 7 kohdassa toisin määrätä.

Sääntö 7

Hakemuksen yksilöintitapa ilman hakemusnumeroa

1) [*Yksilöintitapa*] Jos vaatimuksena on hakemuksen yksilöinti sen hakemusnumeron perusteella, mutta tällaista numeroa ei ole vielä annettu tai se ei ole hakijan tai tämän edustajan tiedossa, kyseinen hakemus katsotaan yksilöidyksi, jos toimitetaan joku seuraavista:

least one month from the date on which the Office received the communication by electronic means of transmittal.

(6) [*Authentication of Communications in Electronic Form*] A Contracting Party that permits the filing of communications in electronic form may require that any such communication be authenticated through a system of electronic authentication as prescribed by that Contracting Party.

(7) [*Date of Receipt*] Each Contracting Party shall be free to determine the circumstances in which the receipt of a document or the payment of a fee shall be deemed to constitute receipt by or payment to the Office in cases in which the document was actually received by or payment was actually made to

- (i) a branch or sub-office of the Office,
- (ii) a national Office on behalf of the Office of the Contracting Party, where the Contracting Party is an intergovernmental organization referred to in Article 26(1)(ii),
- (iii) an official postal service,
- (iv) a delivery service, or an agency, specified by the Contracting Party,
- (v) an address other than the nominated addresses of the Office.

(8) [*Electronic Filing*] Subject to paragraph (7), where a Contracting Party provides for the filing of a communication in electronic form or by electronic means of transmittal and the communication is so filed, the date on which the Office of that Contracting Party receives the communication in such form or by such means shall constitute the date of receipt of the communication.

Rule 7

Manner of Identification of an Application-Without Its Application Number

(1) [*Manner of Identification*] Where it is required that an application be identified by its application number but where such a number has not yet been issued or is not known to the applicant or its representative, that application shall be considered identified if the following is supplied:

- (i) the provisional application number, if

i) viraston mahdollisesti antama väliaikainen hakemusnumero, tai
 ii) hakemuksen kopio, tai
 iii) merkin kuvaus, johon on liitetty tieto päivämäärästä, jona hakijan tai edustajan parhaan tiedon mukaan virasto vastaanotti hakemuksen, sekä hakijan tai edustajan hakemukselle antama yksilöintinumero.

2) *[Muiden vaatimusten kielto]* Kukaan osapuoli ei saa vaatia noudattamaan muita kuin 1 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia hakemuksen yksilöimiseksi, jos hakemuksen hakemusnumeroa ei ole vielä annettu tai se ei ole hakijan tai tämän edustajan tiedossa.

Sääntö 8

Voimassaoloa ja uudistamista koskevat yksityiskohdat

13 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisen yhteydessä ajanjakso, jona uudistamispyyntö voidaan esittää ja uudistamismaksu maksaa, alkaa vähintään kuusi kuukautta ennen päivämäärää, jona uudistaminen on suoritettava, ja päättyy aikaisintaan kuusi kuukautta tämän päivämäärän jälkeen. Jos uudistamispyyntö esitetään ja/tai uudistamismaksu maksetaan sen päivämäärän jälkeen, jona uudistaminen on suoritettava, jokainen osapuoli voi asettaa uudistamispyynnön hyväksymisen ehdoksi lisämaksun suorittamisen.

Sääntö 9

Toimenpiteet määräaikojen noudattamatta jättämisen yhteydessä

1) *[14 artiklan 2 kohdan i alakohdan mukaisten määräaikojen pidentämistä koskevat vaatimukset]* Osapuolen, joka tarjoaa mahdollisuutta määräajan pidentämiseen 14 artiklan 2 kohdan i alakohdan mukaisesti, on pidennettävä määräaika kohtuullisella ajanjaksolla pidentämispynnön jättöpäivämäärästä, ja osapuoli voi vaatia, että kyseinen pyyntö

i) sisältää pyynnön esittävän osapuolen yk-

any, given by the Office, or

(ii) a copy of the application, or
 (iii) a representation of the mark, accompanied by an indication of the date on which, to the best knowledge of the applicant or the representative, the application was received by the Office and an identification number given to the application by the applicant or the representative.

(2) *[Prohibition of Other Requirements]* No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraph (1) be complied with in order for an application to be identified where its application number has not yet been issued or is not known to the applicant or its representative.

Rule 8

Details Concerning Duration and Renewal

For the purposes of Article 13(1)(c), the period during which the request for renewal may be presented and the renewal fee may be paid shall start at least six months before the date on which the renewal is due and shall end at the earliest six months after that date. If the request for renewal is presented and/or the renewal fees are paid after the date on which the renewal is due, any Contracting Party may subject the acceptance of the request for renewal to the payment of a surcharge.

Rule 9

Relief Measures in Case of Failure to Comply with Time Limits

(1) *[Requirements Concerning Extension of Time Limits Under Article 14(2)(i)]* A Contracting Party that provides for the extension of a time limit under Article 14(2)(i) shall extend the time limit for a reasonable period of time from the date of filing the request for extension and may require that the request

(i) contain an identification of the request-

silöinnin, asianomaisen hakemus- tai rekisteröintinumeron ja kyseessä olevan määräajan, ja

ii) jätetään määräajassa, joka ei saa olla kahta kuukautta lyhyempi kyseisen määräajan päättymispäivämäärästä.

2) [14 artiklan 2 kohdan ii alakohdan mukaista käsittelyn jatkamista koskevat vaatimukset] Osapuoli voi vaatia, että 14 artiklan 2 kohdan ii alakohdan mukainen käsittelyn jatkamista koskeva pyyntö

i) sisältää pyynnön esittävän osapuolen yksilöinnin, asianomaisen hakemus- tai rekisteröintinumeron ja kyseessä olevan määräajan, ja

ii) jätetään määräajassa, joka ei saa olla kahta kuukautta lyhyempi kyseisen määräajan päättymispäivämäärästä. Laiminlyöty toimi on saatettava päätökseen saman ajanjakson kuluessa tai, jos kyseinen osapuoli tarjoaa mahdollisuutta tähän, pyynnön yhteydessä.

3) [14 artiklan 2 kohdan iii alakohdan mukaista oikeuksien palauttamista koskevat vaatimukset]

a) Osapuoli voi vaatia, että 14 artiklan 2 kohdan iii alakohdan mukaista oikeuksien palauttamista koskeva pyyntö

i) sisältää pyynnön esittävän osapuolen yksilöinnin, asianomaisen hakemus- tai rekisteröintinumeron ja kyseessä olevan määräajan, ja

ii) pyynnössä esitetään tosiseikat ja todisteet, jotka tukevat kyseisen määräajan noudattamatta jättämisen syitä.

b) Oikeuksien palauttamista koskeva pyyntö on jätettävä virastoon kohtuullisen määräajan kuluessa, jonka keston osapuoli määrittää siitä päivämäärästä, jona määräajan noudattamatta jättämisen syy poistui. Laiminlyöty toimi on saatettava päätökseen saman ajanjakson kuluessa tai, jos kyseinen osapuoli tarjoaa mahdollisuutta tähän, pyynnön yhteydessä.

c) Osapuoli voi säätää enimmäismääräajan alakohtien a ja b mukaisten vaatimusten noudattamiselle, jolloin määräajan on oltava vähintään kuusi kuukautta kyseisen määräajan päättymispäivämäärästä.

4) [14 artiklan 3 kohdan mukaiset poikkeukset] 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettut

ing party, the relevant application or registration number and the time limit concerned, and

(ii) be filed within a time limit which shall not be less than two months from the date of expiry of the time limit concerned.

(2) [Requirements Concerning Continued Processing Under Article 14(2)(ii)] A Contracting Party may require that the request for continued processing under Article 14(2)(ii)

(i) contain an identification of the requesting party, the relevant application or registration number and the time limit concerned, and

(ii) be filed within a time limit which shall not be less than two months from the date of expiry of the time limit concerned. The omitted act shall be completed within the same period or, where the Contracting Party so provides, together with the request.

(3) [Requirements Concerning Reinstatement of Rights Under Article 14(2)(iii)]

(a) A Contracting Party may require that the request for reinstatement of rights under Article 14(2)(iii)

(i) contain an identification of the requesting party, the relevant application or registration number and the time limit concerned, and

(ii) set out the facts and evidence in support of the reasons for the failure to comply with the time limit concerned.

(b) The request for reinstatement of rights shall be filed with the Office within a reasonable time limit, the duration of which shall be determined by the Contracting Party from the date of the removal of the cause of failure to comply with the time limit concerned. The omitted act shall be completed within the same period or, where the Contracting Party so provides, together with the request.

(c) A Contracting Party may provide for a maximum time limit for complying with the requirements under subparagraphs (a) and (b) of not less than six months from the date of expiry of the time limit concerned.

(4) [Exceptions Under Article 14(3)] The exceptions referred to in Article 14(3) are the

poikkeukset ovat tapauksia, joissa ei ole nou-
datettu määräaika

- i) jonka osalta on jo myönnetty toimenpide 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti,
- ii) 14 artiklan mukaista toimenpidettä koskevan pyynnön jättämiselle,
- iii) uudistamismaksun suorittamiselle,
- iv) valituslautakunnassa tai muussa viraston muodostamassa muutoksenhakuelimessä käsiteltävänä olevan kanteen osalta
- v) kanteen osalta inter partes -menettelyssä,
- vi) 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan vii alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen tai 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan viii alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen jättämiselle,
- vii) sellaisen ilmoituksen jättämiselle, jolla osapuolen lainsäädännön mukaisesti voidaan vahvistaa uusi hakemispäivä vireillä olevalle hakemukselle, ja
- viii) etuoikeusvaatimuksen oikaisemiselle tai lisäämiselle.

Sääntö 10

Lisenssin merkitsemispyyntöä tai pyyntöä lisenssin merkitsemisen muuttamiseksi tai peruuttamiseksi koskevat vaatimukset

- 1) [Pyyntöön sisältö]
 - a) Osapuoli voi vaatia, että 17 artiklan 1 kohdan mukainen lisenssin merkitsemispyyntö sisältää jotkut tai kaikki seuraavista tiedoista tai elementeistä:
 - i) haltijan nimi ja osoite;
 - ii) jos haltijalla on edustaja, kyseisen edustajan nimi ja osoite;
 - iii) jos haltijalla on tiedoksianto-osoite, kyseinen osoite;
 - iv) lisenssinhaltijan nimi ja osoite;
 - v) jos lisenssinhaltijalla on edustaja, kyseisen edustajan nimi ja osoite;
 - vi) jos lisenssinhaltijalla on tiedoksianto-osoite, kyseinen osoite;
 - vii) sen valtion nimi, jonka kansalainen lisenssinhaltija on, jos hän on jonkin valtion kansalainen, sen valtion nimi, jossa lisenssinhaltijalla on mahdollinen kotipaikka, ja sen valtion nimi, jossa lisenssinhaltijalla mahdollisesti on todellinen ja toimiva teollinen tai kaupallinen toimipaikka;
 - viii) jos haltija tai lisenssinhaltija on oike-

cases of failure to comply with a time limit

- (i) for which a relief measure has already been granted under Article 14(2),
- (ii) for filing a request for a relief measure under Article 14,
- (iii) for payment of a renewal fee,
- (iv) for an action before a board of appeal or other review body constituted in the framework of the Office,
- (v) for an action in inter partes proceedings,
- (vi) for filing the declaration referred to in Article 3(1)(a)(vii) or the declaration referred to in Article 3(1)(a)(viii),
- (vii) for filing a declaration which, under the law of the Contracting Party, may establish a new filing date for a pending application, and
- (viii) for the correction or addition of a priority claim.

Rule 10

Requirements Concerning the Request for Recordal of a License or for Amendment or Cancellation of the Recordal of a License

- (1) [Content of Request]
 - (a) A Contracting Party may require that the request for recordal of a license under Article 17(1) contain some or all of the following indications or elements:
 - (i) the name and address of the holder;
 - (ii) where the holder has a representative, the name and address of that representative;
 - (iii) where the holder has an address for service, such address;
 - (iv) the name and address of the licensee;
 - (v) where the licensee has a representative, the name and address of that representative;
 - (vi) where the licensee has an address for service, such address;
 - (vii) the name of a State of which the licensee is a national if he/she is a national of any State, the name of a State in which the licensee has his/her domicile, if any, and the name of a State in which the licensee has a real and effective industrial or commercial establishment, if any;
 - (viii) where the holder or the licensee is a

ushenkilö, kyseisen oikeushenkilön oikeudellinen muoto sekä valtio ja tarvittaessa kyseisen valtion alue, jonka lainsäädännön mukaisesti kyseinen oikeushenkilö on perustettu;

ix) lisenssin kohteena olevan merkin rekisteröintinumero;

x) tavaroiden ja/tai palvelujen nimet, joille lisenssi on myönnetty, ryhmiteltyinä Nizzan luokituksen luokkien mukaan siten, että jokaista ryhmää edeltää kyseisen luokituksen luokan numero, johon kyseinen tavaroiden tai palvelujen ryhmä kuuluu, ja ryhmät on esitetty kyseisen luokituksen luokkien järjestyksessä;

xi) onko kyseinen lisenssi yksinomainen lisenssi, ei-yksinomainen lisenssi vai yksinkertainen lisenssi;

xii) tarvittaessa maininta siitä, että lisenssi koskee ainoastaan osaa rekisteröinnin kattamasta alueesta, yhdessä kyseisen alueen osan tarkan määrittelyn kanssa;

xiii) lisenssin voimassaoloaika.

b) Osapuoli voi vaatia, että 18 artiklan 1 kohdan mukainen pyyntö lisenssin merkitsemisen muuttamiseksi tai peruuttamiseksi sisältää jotkut tai kaikki seuraavista tiedoista tai elementeistä:

i) a alakohdan i—ix alakohdassa määritellyt tiedot;

ii) jos muutos tai peruutus koskee jotakin a alakohdassa määritettyä tietoa tai elementtiä, tallennettavan muutoksen tai peruutuksen luonne ja laajuus.

2) [*Lisenssin merkitsemispyyntöä tukevat asiakirjat*]

a) Osapuoli voi vaatia, että lisenssin merkitsemispyyntöön on liitetty jokin seuraavista pyynnön esittäneen osapuolen valinnan mukaan:

i) lisenssisopimuksen ote, josta ilmenee osapuolet ja lisensoitavat oikeudet ja jonka julkinen notaari tai muu toimivaltainen viranomais on vahvistanut olevan sopimuksen oikea ote; tai

ii) oikeaksi todistamaton lisenssiä koskeva lausunto, jonka sisältö vastaa soveltamissäännöissä määrättyä lisenssiä koskevan lomakkeen mallia ja jonka ovat allekirjoittaneet sekä haltija että lisenssinhaltija.

legal entity, the legal nature of that legal entity and the State, and, where applicable, the territorial unit within that State, under the law of which the said legal entity has been organized;

(ix) the registration number of the mark which is the subject of the license;

(x) the names of the goods and/or services for which the license is granted,

grouped according to the classes of the Nice Classification, each group preceded by the number of the class of that Classification to which that group of goods or services belongs and presented in the order of the classes of the said Classification;

(xi) whether the license is an exclusive license, a non-exclusive license or a sole license;

(xii) where applicable, that the license concerns only a part of the territory covered by the registration, together with an explicit indication of that part of the territory;

(xiii) the duration of the license.

(b) A Contracting Party may require that the request for amendment or cancellation of the recordal of a license under Article 18(1) contain some or all of the following indications or elements:

(i) the indications specified in items (i) to (ix) of subparagraph (a);

(ii) where the amendment or cancellation concerns any of the indications or elements specified under subparagraph (a), the nature and scope of the amendment or cancellation to be recorded.

(2) [*Supporting Documents for Recordal of a License*]

(a) A Contracting Party may require that the request for recordal of a license be accompanied, at the option of the requesting party, by one of the following:

(i) an extract of the license contract indicating the parties and the rights being licensed, certified by a notary public or any other competent public authority as being a true extract of the contract; or

(ii) an uncertified statement of license, the content of which corresponds to the statement of license Form provided for in the Regulations, and signed by both the holder and the licensee.

b) Jokainen osapuoli voi vaatia jokaista yhteishaltijaa, joka ei ole lisenssisopimuksen osapuoli, antamaan nimenomaisen suostumuksensa lisenssiin allekirjoittamallaan asiakirjalla.

3) [*Lisenssin merkitsemisen muuttamista tukevat asiakirjat*]

a) Osapuoli voi vaatia, että pyyntöön lisenssin merkitsemisen muuttamiseksi on liitetty jokin seuraavista pyynnön esittäneen osapuolen valinnan mukaan:

i) asiakirjat, jotka osoittavat pyydetyn lisenssin merkitsemisen muuttamisen; tai

ii) oikeaksi todistamaton lisenssin muuttamista koskeva lausunto, jonka sisältö vastaa soveltamissäännöissä määrättyä lisenssin muuttamista koskevan lomakkeen mallia ja jonka ovat allekirjoittaneet sekä haltija että lisenssinhaltija.

b) Jokainen osapuoli voi vaatia jokaista yhteishaltijaa, joka ei ole lisenssisopimuksen osapuoli, antamaan nimenomaisen suostumuksensa lisenssin muuttamiseen allekirjoittamallaan asiakirjalla.

4) [*Lisenssin merkitsemisen peruuttamista tukevat asiakirjat*] Osapuoli voi vaatia, että pyyntöön lisenssin merkitsemisen peruuttamiseksi on liitetty jokin seuraavista pyynnön esittäneen osapuolen valinnan mukaan:

i) asiakirjat, jotka osoittavat pyydetyn lisenssin merkitsemisen peruuttamisen; tai

ii) oikeaksi todistamaton lisenssin peruuttamista koskeva lausunto, jonka sisältö vastaa soveltamissäännöissä määrättyä lisenssin peruuttamista koskevan lomakkeen mallia ja jonka ovat allekirjoittaneet sekä haltija että lisenssinhaltija.

(b) Any Contracting Party may require that any co-holder who is not a party to the license contract give its express consent to the license in a document signed by it.

(3) [*Supporting Documents for Amendment of Recordal of a License*]

(a) A Contracting Party may require that the request for amendment of the recordal of a license be accompanied, at the option of the requesting party, by one of the following:

(i) documents substantiating the requested amendment of the recordal of the license; or

(ii) an uncertified statement of amendment of license, the content of which corresponds to the statement of amendment of license Form provided for in these Regulations, and signed by both the holder and the licensee.

(b) Any Contracting Party may require that any co-holder who is not a party to the license contract give its express consent to the amendment of the license in a document signed by it.

(4) [*Supporting Documents for Cancellation of Recordal of a License*] A Contracting Party may require that the request for cancellation of the recordal of a license be accompanied, at the option of the requesting party, by one of the following:

(i) documents substantiating the requested cancellation of the recordal of the license; or

(ii) an uncertified statement of cancellation of license, the content of which corresponds to the statement of cancellation of license Form provided for in these Regulations, and signed by both the holder and the licensee.

3.

Laki

toiminimilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan toiminimilain (128/1979) 18 §:n 3 ja 4 momentti, 20 ja 21 §, sellaisina kuin niistä
ovat 18 §:n 3 ja 4 momentti sekä 20 § laissa 110/2013, sekä
lisätään 18 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 110/2013, uusi 5 momentti, 19 §:ään
uusi 3 ja 4 momentti sekä lakiin uusi 20 a § seuraavasti:

*Voimassa oleva laki**Ehdotus*

18 §

Kieltokannetta saa ajaa jokainen, jolle toiminimestä tai sen käytöstä aiheutuu haittaa. Kannetta saa 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa ajaa myös *työ- ja elinkeinoministeriön määräämä viranomainen sekä* asianomaisten elinkeinonharjoittajien etuja valvo-
va yhteisö.

Kannetta uhkasakkoon tuomitsemiseksi saa ajaa se, jonka vaatimuksesta kieltotuomio on annettu, *sekä, jos kieltotuomio on annettu 1 momentin nojalla, myös työ- ja elinkeinoministeriön määräämä viranomainen.*

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 kieltotuomio on annettu.

Yksinoikeutta tavaramerkkiin loukkaavan toiminimen käytön kieltämisestä säädetään tavaramerkkilain (/) 62 §:ssä.

19 §

Toiminimen rekisteröinti voidaan 1 tai 2 momentissa säädetyllä 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 hakemuksen tai kanteen vireille tuloa edeltäneiden kolmen kuukauden kuluessa, jos käytön valmistelut aloitetaan vasta, kun toiminimen haltija on tullut tietoiseksi siitä, että kumoamista koskeva hakemus tai kanne voi-

Voimassa oleva laki

20 §

Kannetta rekisteröinnin kumoamiseksi saa ajaa jokainen, jolle aiheutuu rekisteröinnistä haittaa. Kannetta saa ajaa myös *työ- ja elinkeinoministeriön määräämä viranomainen* ja 18 §:n 3 momentissa tarkoitettu yhteisö, ellei kanne perustu 10 §:n 2–4 kohtaan.

Ehdotus

daan 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 19 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettulla perusteella. Rekisteriviranomainen ei kuitenkaan ota hakemusta tutkittavaksi, jos samaa toiminimeä koskeva asia on vireillä tuomioistuimessa samojen asianosaisten välillä.

Toiminimen kumoamista koskevan hakemuksen käsittely rekisteriviranomaisessa raukeaa, jos samojen asianosaisten välinen ja samaa toiminimeä koskeva asia tulee vireille tuomioistuimessa.

Toiminimen kumoamista koskevaa kannetta ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, jos 2 momentissa tarkoitettujen samojen asianosaisten ja samaa toiminimeä koskevan hakemuksen johdosta on annettu ratkaisu, johon on haettu muutosta, eikä asiaa ole vielä lainvoimaisesti ratkaistu.

Jos toiminimen kumoamista koskeva hakemus tai kanne on lainvoimaisesti ratkaistu, uutta toiminimen kumoamista koskevaa hakemusta tai kannetta ei oteta tutkittavaksi, jos asia koskee samoja asianosaisten, samaa toiminimeä, samaa vaatimusta ja samoja perusteita, paitsi jos olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet.

20 a §

Rekisteriviranomainen ratkaisee 20 §:n 2 momentissa tarkoitettujen rekisteröinnin kumoamista koskevan asian hakemuksen ja sen johdosta annettujen lausuntojen perusteella. Jos toiminimen haltija ei ole antanut asiassa lausuntoa, toiminimen rekisteröinti kumotaan hakemuksen mukaisesti, jollei hakemus ole ilmeisen perusteeton.

Voimassa oleva laki

Ehdotus

21 §

21 §

Kun rekisteröinnin kumoamista koskeva tuomio on saanut lainvoiman, rekisteriviranomaisen on poistettava toiminimi rekisteristä. Tuomioistuimien voi kuitenkin määrätä, että toiminimi saa olla rekisterissä *uuden toiminimen rekisteriin ilmoittamiseen tarvittavan* kohtuullisen määräajan.

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 . Sen 19 §:n 3 momenttia ja 20 §:n 2 momenttia sovelletaan ennen lain voimaantuloa rekisteröityyn toiminimeen kuitenkin vasta kahden vuoden kuluttua lain voimaantulosta. Ennen lain voimaantuloa rekisteröidyn toiminimen haltija voi kahden vuoden kuluessa tämän lain voimaan tulosta maksutta ilmoittaa toimialan täsmennyksen 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:

Voimassa oleva laki

Ehdotus

49 luku

49 luku

Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta

Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta

2 §

2 §

Teollisoikeusrikos

Teollisoikeusrikos

Joka tavaramerkkilain (7/1964), patenttilain (550/1967), mallioikeuslain (221/1971), yksinoikeudesta integroidun piirin piirimallin

Joka tavaramerkkilain (/), patenttilain (550/1967), mallioikeuslain (221/1971), yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin

Voimassa oleva laki

liin 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) yksinoikeutta tavaramerkkiin,

2) patentin tuottamaa yksinoikeutta,
3) mallioikeutta,
4) oikeutta piirimalliin,
5) hyödyllisyysmallioikeutta tai
6) kasvinjalostajanoikeutta,
on tuomittava *teollisoikeusrikoksesta* sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Ehdotus

annetun lain (32/1991), hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (800/1991), kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain (1279/2009), *Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 tai yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002* säännösten vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, loukkaa:

1) *tavaramerkkilain* (/) mukaista yksinoikeutta tavaramerkkiin,

2) *Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001* mukaista yksinoikeutta EU-tavaramerkkiin,

3) *yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002* mukaista yksinoikeutta yhteisömalliin,

4) patentin tuottamaa yksinoikeutta,

5) mallioikeutta,

6) oikeutta piirimalliin,

7) hyödyllisyysmallioikeutta tai

8) 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 ja 6 kohta sekä

lisätään 6 §:n 1 momenttiin uusi 7 kohta seuraavasti:

Voimassa oleva laki

6 §

Ehdotus

6 §

Muutoksenhaku Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen teollisoikeudellisissa ja kaupparekisteriasioissa

Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen haetaan muutosta valittamalla markkinaoikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään, kun:

5) päätöksellä on ratkaistu hakemus tavaramerkin tai yhteismerkin rekisteröimisestä taikka muu tavaramerkkiä tai yhteismerkkiä koskeva asia;

6) päätöksellä on evätty kaupparekisteriin tehdyn ilmoituksen rekisteröiminen.

Muutoksenhaku Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen teollisoikeudellisissa ja kaupparekisteriasioissa

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*;

6) päätöksellä on evätty kaupparekisteriin tehdyn ilmoituksen rekisteröiminen;

7) päätöksellä on ratkaistu *hakemus toiminnan 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:

Voimassa oleva laki

1 luku

Yleiset säännökset

4 §

Ehdotus

1 luku

Yleiset säännökset

4 §

Voimassa oleva laki

Ehdotus

Teollis- ja tekijänoikeudelliset asiat

Markkinaoikeus käsittelee *teollis- ja tekijänoikeudellisina asioina* asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi:

-
- 7) tavaramerkkilaissa (7/1964);
8) yhteismerkkilaissa (795/1980);
-

- 12) patentti- ja rekisterihallituksesta annetussa laissa (575/1992);
-

4 luku

Teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden käsittely

24 §

Eurooppapatentti ja Euroopan unionin teollisoikeudelliset suojajärjestelmät

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi kuuluvan yhteisömallia tai yhteisön tavaramerkkiä koskevan riita- tai hakemusasian käsittelystä säädetään yhteisömallista annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 6/2002 ja yhteisön tavaramerkistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 207/2009. Lisäksi mainittujen asioiden käsittelyyn markkinaoikeudessa sovelletaan soveltuvin osin, mitä 17, 18 ja 20 §:ssä sekä 21 §:n 2 momentissa säädetään.

Teollis- ja tekijänoikeudelliset asiat

Markkinaoikeus käsittelee *teollis- ja tekijänoikeudellisina asioina* asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi:

-
- 7) tavaramerkkilaissa (/);
(kumotaan)
-

- 12) patentti- ja rekisterihallituksesta annetussa laissa (578/2013);
-

4 luku

Teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden käsittely

24 §

Eurooppapatentti ja Euroopan unionin teollisoikeudelliset suojajärjestelmät

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, mitä 17, 18 ja 20 §:ssä sekä 21 §:n 2 momentissa säädetään.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

7.

Laki

todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain (344/2000) 1 §:n 1 momentin 5 ja 8 kohta seuraavasti:

Voimassa oleva laki

Ehdotus

1 §

1 §

Soveltamisala

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään todistelun turvaamisesta riita-asiaassa, joka perustuu seuraavissa laeissa säädettyjen teollis- tai tekijänoikeuksien loukkaamiseen:

Tässä laissa säädetään todistelun turvaamisesta riita-asiaassa, joka perustuu seuraavissa laeissa säädettyjen teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamiseen:

5) tavaramerkkilaki (7/1964);

5) tavaramerkkilaki (/);

8) kasvinjalostajanoikeudesta annettu laki (789/1992).

8) kasvinjalostajanoikeudesta annettu laki (1279/2009);

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

8.

Laki

mallioikeuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan mallioikeuslain (221/1971) 35 §, 35 a §:n 1, 2, 4 ja 5 momentti, 37 §:n 2 momentti ja 43 a §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 35 § laissa 718/1995, 35 a §:n 1 ja 5 momentti laissa 685/2006, 35 a §:n 2 ja 3 momentti sekä 43 a §:n 1 momentti laissa 109/2013 sekä 37 §:n 2 momentti laissa 862/2012, ja
lisätään lakiin uusi 35 b § seuraavasti:

Voimassa oleva laki

Ehdotus

Voimassa oleva laki

35 §

Jos joku loukkaa mallioikeutta, tuomioistuim voi kieltää häntä jatkamasta tai toistamasta tekoa.

Jos mallioikeuden loukkaus tehdään tahallisesti, tekijä on tuomittava, jollei teko ole rangaistava rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tarkoitettuna teollisoikeusrikoksena, mallioikeusrikkomuksesta sakkoon.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä mallioikeusrikkomuksesta, ellei asianomistaja ole ilmoittanut sitä syyteeseen pantavaksi.

35 a §

Tuomioistuin voi 35 §:n 1 momentissa tarkoitettua kantea käsitellessään mallioikeuden haltijan vaatimuksesta määrätä lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän taikka muun välittäjänä toimivan palvelun tarjoajan sakon uhalla keskeyttämään mallioikeutta loukkaavaksi väitetyn käytön (*keskeyttämismääräys*), jollei sitä voida pitää kohtuuttomana ottaen huomioon mallioikeuden väitetyn loukkaajan, välittäjän ja mallioikeuden haltijan oikeudet.

Ennen 35 §:n 1 momentissa tarkoitettua kanteen nostamista tuomioistuin voi mallioikeuden haltijan hakemuksesta antaa keskeyttämismääräyksen, jos sen antamiselle on 1 momentissa mainitut edellytykset ja jos on ilmeistä, että mallioikeuden haltijan oikeuksien toteutuminen muutoin vakavasti vaarantuisi. Tuomioistuimen on varattava sekä sille, jolle määräystä on haettu annettavaksi, että sille, jonka väitetään loukkaavan mallioikeutta, tilaisuus tulla kuulluksi. Tiedoksianto sille, jolle määräystä on haettu annettavaksi, voidaan toimittaa postitse taikka telekopiota tai sähköpostia käyttäen.

Tämän pykälän nojalla annettu keskeyttämismääräys ei saa vaarantaa kolmannen oikeutta lähettää ja vastaanottaa viestejä. Keskeyttämismääräys tulee voimaan, kun hakija asettaa ulosottomiehelle ulosottokaaren

Ehdotus

35 §

Jos joku loukkaa tämän lain mukaista mallioikeutta tai yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 mukaista yksinoikeutta yhteisömalliin, tuomioistuin voi kieltää häntä jatkamasta tai toistamasta tekoa.

35 a §

Tuomioistuin voi 35 §:ssä tarkoitettua kantea käsitellessään mallioikeuden haltijan vaatimuksesta määrätä lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän taikka muun välittäjänä toimivan palvelun tarjoajan sakon uhalla keskeyttämään mallioikeutta loukkaavaksi väitetyn käytön (*keskeyttämismääräys*), jollei sitä voida pitää kohtuuttomana ottaen huomioon mallioikeuden väitetyn loukkaajan, välittäjän ja mallioikeuden haltijan oikeudet.

Ennen 35 §:ssä tarkoitettua kanteen nostamista tuomioistuin voi mallioikeuden haltijan hakemuksesta antaa keskeyttämismääräyksen, jos sen antamiselle on 1 momentissa mainitut edellytykset ja jos on ilmeistä, että mallioikeuden haltijan oikeuksien toteutuminen muutoin vakavasti vaarantuisi. Tuomioistuimen on varattava sekä sille, jolle määräystä on haettu annettavaksi, että sille, jonka väitetään loukkaavan mallioikeutta, tilaisuus tulla kuulluksi. Tiedoksianto sille, jolle määräystä on haettu annettavaksi, voidaan toimittaa postitse taikka telekopiota tai sähköpostia käyttäen.

Tämän pykälän nojalla annettu keskeyttämismääräys ei saa vaarantaa kolmannen oikeutta lähettää ja vastaanottaa viestejä. Keskeyttämismääräys tulee voimaan, kun hakija asettaa ulosottomiehelle ulosottokaaren

Voimassa oleva laki

(705/2007) 8 luvun 2 §:ssä tarkoitetun vakuuden. Mahdollisuudesta vapautua vakuuden asettamisesta säädetään oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 7 §:ssä. Edellä 2 tai 3 momentin nojalla annettu keskeyttämismääräys raukeaa, jollei 35 §: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 35 §: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 3 momentin nojalla peruutetaan tai 4 momentin nojalla raukeaa. Vahingon ja kulujen korvaamista koskevan kanteen nostamisessa noudatetaan, mitä oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 12 §:ssä säädetään.

37 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettu omaisuus voidaan takavarikoida, milloin rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tai tämän lain 35 §:ssä mainitun rikoksen voidaan olettaa tapahtuneen. Tällöin on noudatettava, mitä takavarikosta säädetään pakkokeinolaissa (806/2011).

43 a §

Ehdotus

(705/2007) 8 luvun 2 §:ssä tarkoitetun vakuuden. Mahdollisuudesta vapautua vakuuden asettamisesta säädetään oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 7 §:ssä. Edellä 2 tai 3 momentin nojalla annettu keskeyttämismääräys raukeaa, jollei 35 §:ssä 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 35 §:ssä 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 3 momentin nojalla peruutetaan tai 4 momentin nojalla raukeaa. Vahingon ja kulujen korvaamista koskevan kanteen nostamisessa noudatetaan, mitä oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 12 §:ssä säädetään.

35 b §

Joka tahallaan loukkaa tämän lain mukaista mallioikeutta tai yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 mukaista yksinoikeutta yhteisömalliin, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tarkoitettuna teollisoikeusrikkoksena, *mallioikeusrikkomuksesta* sakkoon.

Syyttäjä saa nostaa syytteen 1 momentissa tarkoitettua mallioikeusrikkomuksesta vain, jos asianomistaja ilmoittaa sen syytteeseen pantavaksi.

37 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettu omaisuus voidaan takavarikoida, *kun* rikoslain 49 luvun 2 §:ssä *tarkoitettun rikoksen* tai tämän lain 35 b §:ssä *tarkoitettun mallioikeusrikkomuksen* voidaan olettaa tapahtuneen. Tällöin on noudatettava, mitä takavarikosta säädetään pakkokeinolaissa (806/2011).

43 a §

Voimassa oleva laki

Syyte rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tarkoitusta mallioikeutta loukkaavasta teollisuusrikoksesta sekä tämän lain 35 §:n 2 momentissa tarkoitettua mallioikeusrikkomuksesta ja 40 §:ssä tarkoitettua rikoksesta käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Ehdotus

Syyte rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tarkoitusta mallioikeutta loukkaavasta teollisuusrikoksesta sekä tämän lain 35 *b* §:ssä tarkoitettua mallioikeusrikkomuksesta ja 40 §:ssä tarkoitettua rikoksesta käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

TAVARAMERKKIASETUS

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään tavaramerkkilain (/) 30 §:n 2 momentin ja 44 §:n momentin nojalla:

1 §

Muutospyynnöt

Patentti- ja rekisterihallitukselle osoitetun tavaramerkkihakemukseen tai rekisteröintiin kohdistuvan muutosta koskevan pyynnön tulee sisältää:

- 1) pyynnön esittäjän tunnistetiedot;
- 2) sen tavaramerkkihakemuksen hakemusnumero tai tavaramerkin rekisteröintinumero, johon pyyntö kohdistuu;
- 3) luettelo tavaroista tai palveluista, joita pyyntö koskee, jos se ei koske kaikkia tavaramerkkihakemuksen tai rekisteröinnin kattamia tavaroita tai palveluja; ja
- 4) muutos, joka halutaan merkittävän tavaramerkkirekisteriin.

Jos kyse on tavaramerkkilain 25 §:n mukaisesta merkin muuttamisesta, pyyntöön on liitettävä lain 16 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu merkin kuvaus.

2 §

Luovutuksen merkitseminen tavaramerkkirekisteriin

Patentti- ja rekisterihallitukselle osoitetun tavaramerkkilain 38 §:n 1 momentin mukaisen pyynnön luovutuksen merkitsemiseksi tavaramerkkirekisteriin tulee sisältää:

- 1) merkitsemispyynnön esittäjän tunnistetiedot;
- 2) luovutuksensaajan tunnistetiedot;
- 3) tieto luovutetusta tavaramerkistä tai tavaramerkkihakemuksesta;
- 4) luettelo tavaroista tai palveluista, joita luovutus koskee;
- 5) luovutuksen voimaantulopäivä;
- 6) luovutuksen osoittava asiakirja;
- 7) luovutuksen saajan suostumus luovutuksen merkitsemiseksi, jos luovutuksen merkitsemistä pyytää muu kuin luovutuksen saaja;
- 8) tavaramerkkilain 81 §:n 1 momentin mukaiset selvitykset ja mahdolliset säännöt, jos luovutus koskee yhteisö- tai tarkastusmerkkihakemusta tai –rekisteröintiä;
- 9) tavaramerkkilain 29 §:n 3 momentin mukainen todistus, jos se on tarpeen; ja
- 10) luovutuksensaajan asiamiehen tunnistetiedot, jos luovutuksensaajalla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella tavaramerkkilain 28 §:n 2 momentin mukaisesti.

3 §

Panttauksen merkitseminen tavaramerkkirekisteriin

Patentti- ja rekisterihallitukselle osoitetun tavaramerkkilain 40 §:n 1 momentin mukaisen pyynnön panttauksen merkitsemiseksi tavaramerkkirekisteriin tulee sisältää:

- 1) merkitsemispyynnön esittäjän tunnistetiedot;
- 2) pantinhaltijan tunnistetiedot;
- 3) tieto mihin tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen panttaus kohdistuu;
- 4) panttauksen voimaantulopäivä; ja

5) kirjallinen panttaussopimus.

4 §

Lisenssin merkitseminen tavaramerkkirekisteriin

Patentti- ja rekisterihallitukselle osoitetun tavaramerkkilain 43 §:n 1 momentin mukaisen pyynnön lisenssin merkitsemiseksi tavaramerkkirekisteriin tulee sisältää:

- 1) merkitsemispyynnön esittäjän tunnistetiedot;
- 2) lisenssinhaltijan tunnistetiedot;
- 3) tieto mihin tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen lisenssi kohdistuu;
- 4) lisenssin voimassaoloaika; ja
- 5) kirjallinen lisenssisopimus tai muu vastaava asiakirja, joka osoittaa, että lisenssistä on sovittu, onko lisenssi yksinomainen vai rajoitettu, koskeeko se koko maata vai jotakin sen osaa ja tarkoittaako se kaikkia tavaramerkin tai tavaramerkkihakemuksen kattamia tavaroita tai palveluja vai osaa niistä.

5 §

Rekisteröinnin uudistaminen

Tavaramerkkilain 30 §:n 2 momentin mukaisen paperisen uudistamishakemuksen tulee sisältää:

- 1) hakijan tunnistetiedot;
- 2) tavaramerkin rekisterinumero, johon uudistamishakemus kohdistuu; ja
- 3) tavara- ja palveluluokat, jotka uudistetaan.

6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Tätä asetusta sovelletaan sen voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin hakemuksiin ja pyyntöihin.

Helsingissä päivänä kuuta 2018

Elinkeinoministeri Mika Lintilä

Hallitussihteeri Nina Santaharju