

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tavaramerkkilain ja rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia ja rikoslakia. Tavaramerkkilain muutoksilla toteutettaisiin välttämättömät muutokset lain saattamiseksi ajan tasalle Euroopan unionin lainsäädännön ja oikeuskäytännön kanssa. Ehdotetut muutokset koskevat muun muassa lain soveltamisalaa, tavaramerkin määritelmää ja erottamiskyvyn määritelmää. Lakiin lisätäisiin erilliset säännökset suojan sisällöstä ja rajoituksista. Lisäksi ehdotetaan, että täsmennettäisiin säännöksiä kansainvälisen tavaramerkkirekisteröinnin johdosta tehtävien väitteiden käsittelystä. Rikoslakiin tehtäisiin tavaramerkkilain muutoksista johtuva käsitetarkennus.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2016.

SISÄLLYS

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ.....	1
SISÄLLYS.....	2
YLEISPERUSTELUT.....	3
1 JOHDANTO.....	3
1.1 Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden ja EU:n lainsäädäntö.....	3
Kansainväliset sopimukset.....	3
EU:n lainsäädäntö.....	3
Pohjoismainen oikeuskehitys.....	6
Kansallinen lainsäädäntö ja käytäntö.....	6
1.2 Nykytilan arviointi.....	8
2 ESITYKSEN TAVOITTEET JA KESKEISET EHDOTUKSET.....	10
2.1 Tavoitteet.....	10
2.2 Toteuttamisvaihtoehdot.....	10
2.3 Keskeiset ehdotukset.....	10
3 ESITYKSEN VAIKUTUKSET.....	11
3.1 Yritysvaikutukset.....	11
3.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan.....	11
3.3 Taloudelliset vaikutukset.....	11
4 ASIAN VALMISTELU.....	11
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT.....	13
1 LAKIEHDOTUSTEN PERUSTELUT.....	13
1.1 Tavaramerkkilaki.....	13
1.2 Rikoslaki.....	20
2 VOIMAANTULO.....	20
LAKIEHDOTUKSET.....	21
tavaramerkkilain muuttamisesta.....	21
rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta.....	26
LIITTEET.....	27
RINNAKKAISTEKSTIT.....	27
tavaramerkkilain muuttamisesta.....	27
rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta.....	38
ASETUSLUONNOS.....	39
tavaramerkkiasetuksen muuttamisesta.....	39

YLEISPERUSTELUT

1 Johdanto

1.1 Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden ja EU:n lainsäädäntö

Kansainväliset sopimukset

Vuonna 1883 solmittu Pariisin yleissopimus (SopS 14/1953) sääntelee teollisoikeuksien suojan vähimmäissisältöä ja ulkomaalaisten asemaa oikeuksien hakijoina. Sopimusta on tarkistettu viimeksi Tukholmassa 1967. Sopimusta hallinnoi maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO). Suomi liittyi sopimukseen vuonna 1921.

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

Madridin pöytäkirja (Protocol Relating to the Madrid Agreement) allekirjoitettiin vuonna 1989, ja Suomi liittyi siihen vuonna 1996 (SopS 12/1996). Madridin pöytäkirjan luomassa järjestelmässä kansainvälisellä hakemuksella voidaan saada suojaa useammassa nimetyssä maassa. Hakemus kuitenkin edellyttää voimassa olevaa kansallista tai alueellista tavaramerkkiä tai sellaista koskevaa hakemusta.

Tavaramerkkilakien harmonisointiin tähtäävät myös vuoden 1994 Trademark Law Treaty ja sitä seurannut vuoden 2006 Singapore Treaty on the Law of Trademarks (Singaporen sopimus). Suomi on allekirjoittanut molemmat sopimukset, mutta ei ole ratifioinut niitä.

EU:n lainsäädäntö

Ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (tavaramerkkidirektiivi) 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. Direktiivin sisältö ei kuitenkaan muuttunut. Direktiivi on uudistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä EU 2015/2436 jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uusi tavaramerkkidirektiivi), joka annettiin 16 päivänä joulukuuta 2015. Uusi tavaramerkkidirektiivi tuli säädösteknisesti voimaan 14 päivänä tammikuuta 2016 ja se on saatettava kansallisesti voimaan viimeistään 14 päivänä tammikuuta 2019. Vanha tavaramerkkidirektiivi on edelleen voimassa ja sen voimassaolo päättyy viidentenätoista päivänä tammikuuta 2019.

Tavaramerkkidirektiivin tarkoituksena on jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentäminen ja samojen edellytysten asettaminen rekisteröidyn tavaramerkin saamiselle ja säilyttämiselle kaikissa jäsenvaltioissa. Tavoitteena on, että lainsäädäntöerot eivät rajoittaisi tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta tai vääristäisi kilpailua sisämarkkinoilla. Direktiivi sisältää sekä pakottavia että tahdonvaltaisia säännöksiä.

Direktiivin 2 artiklan mukaan tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanoin, henkilönnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin

taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muodon avulla, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan tästä seuraa, että tavaramerkin on täytettävä kolme edellytystä. Sen on ensinnäkin muodostettava merkki. Toiseksi tämä merkki on voitava esittää graafisesti. Kolmanneksi merkillä on voitava erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista (*C-321/03 Dyson, tuomio 25.1.2007, Kok. 2007, s. I-712, 28 kohta*). Euroopan unionin tuomioistuin on myös todennut, että vaikkei 2 artiklassa mainita eräitä epätyypillisiä merkkejä, joita ei sellaisinaan voida näköaistein havaita, siinä ei kuitenkaan nimenomaisesti suljeta niitä pois. Luettelo ei siis ole tyhjentävä. (*C-273/00, Sieckmann, tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. I-11737, 43 ja 44 kohta*).

Direktiivin 3 artikla sisältää tavaramerkin rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet. Rekisteröintiesteisiin kuuluu esimerkiksi se, että tavaramerkki koostuu yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palveluiden lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palveluiden suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden ja palveluiden ominaisuuksia. Tällaiset merkit voivat kuitenkin tulla erottamiskykyisiksi ja siten rekisteröintikelpoisiksi käyttönsä johdosta.

Tavaramerkkiä ei myöskään saa rekisteröidä, mikäli se koostuu yksinomaan tavarantoiminnan luonteenomaisesta muodosta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavarantoiminnan muodosta tai tavarantoiminnan arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta. Tällainen merkki ei voi koskaan saavuttaa erottamiskykyä käyttönsä johdosta ja siten tulla rekisteröimiskelpoiseksi (*C-299/99 Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5490, 75 kohta*).

Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklassa säädetään tavaramerkkiin kuuluvista oikeuksista. Suoja voidaan käsittää kolmitasoiseksi. Ensinnäkin tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity (nk. double identity). Toiseksi kieltäminen 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 etuysteydessä olevista yrityksistä (*C-39/97 Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5525, 29 kohta*).

Kolmanneksi suojan tasoksi voidaan katsoa laajalti tunnetuille tavaramerkeille annettava suoja. Jäsenvaltio voi direktiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaan säätää, että 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 aiheutuksen käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle (mm. *C-292/00 Davidoff, C-408/01 Adidas-Salomon ja C-252/07 Intel*). Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa ei velvoiteta jäsenvaltioita ottamaan kansallisessa oikeudessa käyttöön siinä määriteltyä suojaa. Siinä ainoastaan annetaan niille mahdollisuus ottaa tällainen suoja käyttöön. Kun tätä mahdollisuutta on käytetty, laajalti tunnettuja tavaramerkkejä suojataan sekä direktiivin 5 artiklan 1 kohdan että sen 5 artiklan 2 kohdan perusteella.

Direktiivin 3 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, on julistettava mitättömäksi, mikäli hakija on rekisteröintihakemuksen tehdessään ollut vilpillisessä mielessä. Yhteisön tavaramerkkiasetuksen (Neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009) 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa on vastaava säännös. Sen mukaan yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi, jos hakija on jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä. Lisäksi tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 4 kohdan g alakohdan mukaan jäsenvaltio voi lisäksi säätää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, että se on julistettava mitättömäksi, mikäli tavaramerkki on sekoitettavissa merkkiin, jota hakemuksen tekopäivänä käytettiin ulkomailla ja jota käytetään siellä edelleen, ja hakija oli hakemuksen tehdessään vilpillisessä mielessä.

Vilpillisen mielen käsitettä voidaan pitää EU-oikeudessa ja kansallisesti vakiintuneena ilmaisuna. Unionin tuomioistuimen mukaan tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 4 kohdan g alakohdassa on tulkittava siten, että siinä ei sallita jäsenvaltioiden ottaa käyttöön ulkomaisten tavaramerkkien erityissuojajärjestelmää, joka poikkeaa kyseisessä säännöksessä vahvistetusta järjestelmästä ja perustuu siihen, että hakija tiesi tai sen olisi pitänyt tietää ulkomaisesta tavaramerkistä (Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio *Malaysia Dairy Industries, C-320/12, 29, 35 ja 43 kohta*).

Vilpillisen mielen arvioinnin osalta Euroopan unionin tuomioistuin on ratkaisukäytännössään tuonut esiin (tuomio *Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, 53 kohta*), että arvioitaessa sitä, onko hakija edellä mainitulla yhteisön tavaramerkkiasetuksella kumotussa aiemmassa asetuksessa (EY) N:o 40/94 tarkoitettulla tavalla ollut vilpillisessä mielessä, kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät, jotka olivat olemassa jätettäessä hakemusta merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi. Arvioinnissa on etenkin otettava huomioon se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan.

Hakijan vilpillisen mielen arvioimiseksi on unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisussa esitetyn tavoin (tuomio *SA.PAR. v. SMHV – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, 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.

Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklassa säädetään tavaramerkkioikeuteen kohdistuvista rajoituksista, eli tilanteista, joissa kielto-oikeutta ei yksinoikeudesta huolimatta voi käyttää. Tavaramerkin antama oikeus muodostuukin yksinoikeuden sisällön ja yksinoikeuden rajoitusten yhteisvaikutuksena. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa omaa nimeään tai osoitettaan, tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoriutusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä, eikä tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavarain tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi. Käytön on kuitenkin noudatettava hyvää liiketapaa, jotta säännös tulee sovellettavaksi. Euroopan unionin tuomioistuin on vahvistanut, että oikeus käyttää omaa nimeä ei rajoitu luonnollisten henkilöiden nimiin, vaan se tarkoittaa myös toiminimeä (*C-245/02 Anheuser-Busch, tuomio 16.11.2004, Kok. 2004, s. I-11018*).

Lisäksi direktiivi sisältää säännöksiä mm. oikeuksien sammumisesta, käyttöluvasta, tavaramerkin käyttämisestä, käyttämättä jättämisen seuraamuksista sekä muista menettämisperusteista.

Pohjoismainen oikeuskehitys

Tanska toteutti ensimmäisenä Pohjoismaana tavaramerkkilakinsa kokonaisuudistuksen. Uusi laki (Varemærkeloven, LBK nr 109 24/01/2012) tuli voimaan 1.1.1992. Uudistuksessa Tanskan tavaramerkkilaki saatettiin vastaamaan tavaramerkkidirektiivin vaatimuksia. Lakia on sittemmin muutettu uudestaan vuonna 1999. Menettelyllisesti merkittävä muutos oli se, että Tanskan rekisteriviranomainen ei enää viran puolesta hylkää tavaramerkkihakemuksia suostumuksenvaraisten esteiden johdosta. Norjan uusi tavaramerkkilaki (Lov om beskyttelse av varemerker, LOV 2010-03-26 nr 08) tuli voimaan 1.7.2010. Uudistuksella pyrittiin ajanmukaistamaan ja selkeyttämään lain systematiikkaa, mutta suuria sisällöllisiä muutoksia ei tehty. Lisäksi tavoitteena oli täyttää Singaporen sopimuksen vaatimukset, jotta sopimukseen voitaisiin tämän jälkeen liittyä.

Ruotsissa toteutettiin tavaramerkkilain kokonaisuudistus vuonna 2011. Uusi laki (Varumärkeslagen, 2010:1877) tuli voimaan 1.7.2011, ja siinä yhdistettiin aiempi tavaramerkkilaki (1960:644) ja yhteismerkkilaki (1960:645). Kokonaisuudistuksen yhteydessä saatettiin voimaan myös Singaporen sopimus.

Pohjoismaissa on tehty samanlaisia havaintoja lakien muutostarpeista. Lakeja on pyritty selkeyttämään ja ajanmukaistamaan Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaiseksi. Ruotsin, Norjan ja Tanskan lainsäädännössä tavaramerkin suojaa koskevat pykälät on kirjoitettu tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan mukaisesti niin, että tavaramerkeille annetaan eritasoista suojaa. Kun merkit ja tavarat ovat samoja, sekaannusvaaraa ei edellytetä. Ruotsin, Norjan ja Tanskan tavaramerkkilaeissa on myös 5 artiklan 2 kohtaa vastaava säännös laajalti tunnettujen merkkien suojasta. Vastaavasti yksinoikeuden rajoituksia koskevat säännökset on kaikissa uusissa pohjoismaisissa tavaramerkkilaeissa yhdenmukaistettu tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan kanssa. Ruotsissa ja Norjassa säännökseen sisällytettiin maininta siitä, ettei rekisteröinti kata merkin erottamiskyvyttömiä tai sellaisenaan rekisteröimiskelvottomia osia.

Pohjoismaisia tavaramerkkilakeja koskevissa uudistuksissa on arvioitu myös rekisteriviranomaisen roolia. Tanskassa tavaramerkkilain uudistuksen yhteydessä muutettiin viranomaisen estetutkimusta niin, ettei rekisteriviranomainen enää huomioi suostumuksenvaraisia rekisteröintiesteitä viran puolesta. Ruotsissa ja Norjassa estetutkimus on kuitenkin säilytetty.

1.2 Kansallinen lainsäädäntö ja käytäntö

Tavaramerkkejä säännellään tavaramerkkilaisissa (7/1964) ja tavaramerkkiasetuksessa (296/1964). Voimassa oleva tavaramerkkilaki tuli voimaan 1.6.1964. Lakiin on tehty useita osittaisuudistuksia, jotka ovat pääosin olleet seurausta Suomen liittymisestä kansainvälisiin sopimuksiin.

Tavaramerkkilain 1 luku sisältää yleisiä säännöksiä tavaramerkkioikeudesta, esimerkiksi tavaramerkin luonteesta, vakiintumisesta, yksinoikeudesta ja sekoitettavuudesta. Lain 1 ja 2 §:ssä säädetään siitä, minkälainen merkki voi olla tavaramerkkinä, ja miten yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan. Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada rekisteröinnillä tai vakiinnuttamalla tavaramerkki.

Tavaramerkin haltijan oikeusasema muodostuu yksinoikeuden sisällön ja yksinoikeuden rajoitusten yhteisvaikutuksena. Tavaramerkkioikeuden keskiössä on kielto-oikeus, josta säädetään tavaramerkkilain 4 §:ssä (HE 128/1962 vp s. 3). Elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin tavaramerkin haltija ei saa käyttää tavaroidensa tunnuksena siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä. Pykälä sisältää mm. esimerkkiluettelon kielto-oikeuden piiriin kuuluvista tilanteista, mukaan lukien kauttakuljetus. Lain 6 § sisältää säännöksen siitä, että sekoitettavuus edellyttää samoja tai samankaltaisia tavaralajeja, poikkeuksena laajalti tunnetuille tavaramerkeille annettava suoja. Laajalti tunnetun tavaramerkin suoja ei edellytä tavaralajien samankaltaisuutta.

Suomen tavaramerkkilakiin ei sisälly nimenomaista säännöstä yksinoikeuden rajoituksista. Lain 1 luku sisältää kuitenkin eräitä itse tavaramerkkiä koskevia rajoituksia. Esimerkiksi 3 §:ssä säädetään nimien ja toiminimien käyttämisestä tunnusmerkkinä ja rajoitetaan oikeutta ottaa toisen nimi tai toiminimi tavaramerkkiin. Toisaalta 5 §:ssä säädetään siitä, minkälaisia merkinosia yksinoikeus ei koske.

Korkein oikeus totesi ratkaisussaan KKO 2005:143, ettei tavaramerkkilain 3 §:n 1 momentti vastaa tarkoitukseltaan eikä sisällöltään tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan rajoitussäännöstä, ja ratkaisi asian suoraan direktiivin nojalla. Tavaramerkkilain 3 §:n 1 momentin mukaan jokainen saa elinkeinotoiminnassa käyttää sukunimeään, osoittaa tai toiminimeään tavarointensa tunnusmerkkinä, jollei sen käyttö ole omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaraa toisen jo suojattuun tavaramerkkiin. Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko yrityksellä oikeus käyttää toisen yrityksen Suomessa rekisteröidyn tavaramerkin (Budweiser, Bud) kanssa sekoitettavissa olevaa toiminimeään (Budweiser Budvar) tavarointensa tunnuksena. Ratkaisun mukaan toiminimen käyttö voidaan kieltää vain, jos toinen käyttää sitä hyvän liiketavan vastaisesti. Näin ollen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan sääntö oikeudesta käyttää omaa nimeään voi toimia kielto-oikeuden esteenä.

Tavaramerkkilain 1 luvussa säädetään lisäksi aikaisemman oikeuden etusijasta, tavaramerkin menettämisestä passiivisuuden perusteella ja oikeuksien sammumisesta Euroopan talousalueella.

Lain 2 luvussa säädetään tavaramerkkien rekisteröinnistä. Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa tavarantunnusmerkkiin, jota toinen käyttää hakemusta tehtäessä, ja hakija tehdessään hakemuksen tiesi käytöstä eikä ole käyttänyt merkkiään ennen kuin toista tunnusmerkkiä ryhtyttiin käyttämään. Säännös vastaa tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 2 kohdan d alakohdan, jonka mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, on julistettava mitättömäksi, mikäli hakija on rekisteröintihakemuksen tehdessään ollut vilpillisessä mielessä. Kansallisessa oikeuskäytännössä sovellettaessa tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohtaa on jo vanhastaan katsottu, että tavaramerkin käyttönä on pidetty myös ulkomailla tapahtunutta käyttöä (KHO 1971 A II 96). Säännös on siten merkityksellinen myös tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 4 kohdan g alakohdan kannalta.

Kansainvälisten rekisteröintien väitekasittelyä koskevat Madridin pöytäkirjan 5 artikla sekä tavaramerkkilain 56 c ja 56 d §. Jos rekisteröintiä vastaan tehdään Suomessa väite, se on annettava tiedoksi tekemällä alustava kieltäytymisilmoitus WIPOon. Rekisteriviranomainen ei väitekieltäytymisellä kuitenkaan ota kantaa itse väitteeseen. Kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla on mahdollisuus vastata kieltäytymiseen, mutta koska suuri osa väitteistä on aiheettomia, merkin haltijat eivät yleensä reagoi väitekieltäytymiseen. Asia ratkaistaan vastauksesta

riippumatta. Kun väite hyväksytään tai hylätään, PRH antaa päätöksen tiedoksi kansainvälisen rekisteröinnin haltijalle ja väitteentekijälle valitusosoituksineen.

1.3 Nykytilan arviointi

Tavaramerkkilain uudistustarpeita on selvitetty vuonna 2011 julkaistussa selvityksessä tavaramerkkilain muutostarpeista (TEM julkaisu 10/2011) sekä tavaramerkkilainsäädännön uudistamista selvittäneen työryhmän loppuraportissa Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta (TEM julkaisu 38/2012). Edellä esitetystä sekä sidosryhmiltä saadusta palautteesta voidaan arvioida, että tavaramerkkilaki ei kaikilta osin vastaa tavaramerkkidirektiiviä ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Tavaramerkkilain on toisaalta katsottu olevan mm. lukuisten osittaisuudistusten seurauksena ja oikeuskäytännön kehityksen johdosta myös laajemman kokonaisuudistuksen tarpeessa.

Kiireellisimmät esiin nostetut muutostarpeet koskevat erityisesti lain 1 lukua, joka sisältää yleisiä määräyksiä tavaramerkkioikeudesta. Mainittu 1 luku ei täysin vastaa nykyisiä lain selkeydelle ja ymmärrettävyydelle asetettavia vaatimuksia.

Koska EU:n tavaramerkkilainsäädäntöä koskeva uudistustyö on ollut tätä lakia valmisteltaessa käynnissä, ei kokonaisuudistuksen toteuttamista ole pidetty tarkoituksenmukaisena tässä vaiheessa, vaan se on tarkoitettu toteuttaa samassa yhteydessä kun uusi tavaramerkkidirektiivi (EU 2015/2436) saatetaan kansallisesti voimaan. Tavaramerkkilain 1 luvun osalta havaitut kiireelliset muutostarpeet on kuitenkin tarpeen toteuttaa jo ennen uuden direktiivin kansallista voimaansaattamista.

Tavaramerkkilaissa ei ole nimenomaista tavaramerkin määritelmää. Se, että yksinoikeus voidaan saavuttaa sekä rekisteröimällä että vakiinnuttamalla, olisi myös tärkeää tuoda nykyistä selkeämmin esiin. Vaikka lain 1 ja 2 §:n säännökset ovat sisällöllisesti ajantasaisia, niiden viestiä tulisi selkeyttää järjestelmän ymmärrettävyyden lisäämiseksi.

Tavaramerkkilakiin ehdotettujen muutosten johdosta olisi tarpeen muuttaa myös rikoslain (39/1889) 49 luvun 2 §:n sanamuotoa vastaamaan tavaramerkkilain sanamuotoa.

Tavaramerkin antamaa suojaa koskevat 4 ja 6 § eivät sanamuodoltaan täysin vastaa tavaramerkkidirektiiviä. Tavaramerkkidirektiivissä tunnustetaan tavaramerkinhaltijalle eri tilanteissa erilainen ja eritasoinen suoja. Merkkien ja tavaroiden ollessa identtiset (nk. double identity), suoja on ehdoton. Tavaramerkkilaista kuitenkin puuttuu direktiiviä vastaava säännös siitä, ettei näyttöä sekaannusvaarasta edellytetä, kun merkit ja tavaralajit ovat samoja. Tällainen säännös on sisällytetty muiden Pohjoismaiden tavaramerkkilakeihin.

Sekaannusvaaran sääntely tavaramerkkilaissa ei täysin vastaa vallitsevaa oikeustilaa. Tavaramerkkilaissa on käytetty termiä sekoitettavuus, kun tavaramerkkidirektiivissä käytetään termiä sekaannusvaara. Vaikka tavaramerkkilaissa käytettyä käsitettä on oikeuskäytännössä tulkittu direktiivin mukaisesti, tulisi selkeyden vuoksi mieluummin käyttää direktiivin mukaista termiä.

Laajalti tunnetun merkin haltija voi tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaan vedota merkkien sekoitettavuuteen tavaralajien erilaisuudesta huolimatta. Merkkien sekaannusvaara ei kuitenkaan ole tavaramerkkidirektiivin mukaan laajalti tunnetuille merkeille annettavan suojan edellytys.

Suomen tavaramerkkilakiin ei sisälly nimenomaisia rajoitussäännöksiä. Laki sisältää kaksi säännöstä merkin osista, jotka eivät kuulu yksinoikeuden piiriin, mutta kyse ei ole tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan mukaisista rajoituksista, vaan siitä, ettei yksinoikeus yhdisty kaikkiin merkin sisältämiin elementteihin. Tämän seurauksena korkein oikeus on direktiivin 6 artiklan mukaisia rajoituksia koskevissa ratkaisuisaan (*KKO 2005:143 ja KKO 2006:17*) joutunut soveltamaan suoraan EU-oikeutta.

Vastaavasti tavaramerkkilain 4 §:n 2 momentissa säädetään oikeudesta viitata toisen tavaramerkkiin. Siinä missä direktiivi antaa tarvikkeet ja varaosat vain esimerkkeinä käyttötarkoituksen osoittamisesta, kansallinen säännös soveltuu yksinomaan varaosiin, lisätarvikkeisiin tai muuhun sellaiseen mikä soveltuu toisen tavaraan. Lisäksi kansallisesta säännöksestä puuttuu direktiivin vaatimus hyvästä liiketavasta. Asiaa koskevassa ratkaisussaan (*KKO 2006:17*) korkein oikeus sovelsi suoraan EU-oikeutta ja ohitti 4 §:n 2 momentin.

Lisäksi tavaramerkkilain 1 lukuun olisi syytä tehdä eräitä vähäisiä täsmennyksiä. Vaikka useassa kohdin säännös on asiallisesti sovellettavissa oikein, lain rakenteen ja sanamuotojen tulisi paremmin vastata tavaramerkkidirektiiviä. Vallitsevan oikeustilan tulisi myös olla selkeämmin luettavissa itse laista, ilman taustatietoja tavaramerkkioikeuden kehityksestä.

Osa voimassa olevista erottamiskykyä koskevista säännöksistä on tavaramerkkilain 2 luvussa. Tavaramerkkilain 13 §:ssä säädetään siitä, minkälainen merkki on rekisteröintimenettelyssä katsottava erottamiskykyiseksi. Säännös eroaa direktiivistä kolmella tapaa. Ensinnäkin, pykälä käsittelee tavaran lajia, laatua ym. osoittavia merkkejä erottamiskyvyyttöminä, kun taas tavaramerkkidirektiivin ja yhteisön tavaramerkkiasetuksen säännöksissä puhutaan erikseen merkeistä, joilta puuttuu erottamiskyky ja erikseen merkeistä, jotka muodostuvat tavaran lajia, laatua ym. osoittavista merkinnöistä. Toiseksi, tavaramerkkilain 13 §:ssä viitataan erottamiskyvyn muodon suojaamista koskevien rajoitusten osalta. Tavaramerkkidirektiivissä myös muodon suojaamista koskevat rajoitukset ovat erillään erottamiskykyä koskevista säännöksistä. Kolmanneksi, vaikka 13 §:ssä säädetään, ettei kuvaileva merkki ole erottamiskykyinen, tavaramerkkilaki ei sisällä tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaa vastaavaa säännöstä, jonka mukaan kuvailevien merkintöjen käyttöä ei saa kieltää, mikäli se tapahtuu hyvää liiketapaa noudattaen.

Tavaramerkkilain 1 lukuun ehdotettavien muutosten johdosta on tarpeen muuttaa myös lain 2 luvun 14 §:ää. Näiden lähinnä teknisten muutosten ohella tarkastettaisiin pykälän 9 kohdassa tarkoitetun vilpillistä mieltä koskevan säännöksen sanamuotoa. Vilpillistä mieltä koskevassa sääntelyssä ehdotetaan säännöksen sanamuotoon muutoksia direktiivin 3 artiklan 2 kohdan d alakohdan ja 4 artiklan 4 kohdan g alakohdan tarkoittamissa tilanteissa. Sanamuodon muuttaminen ei käytännössä muuttaisi vallitsevaa oikeustilaa, sillä kansallisessa oikeuskäytännössä tavaramerkin käyttönä on pidetty myös ulkomailla tapahtunutta käyttöä. Vilpillistä mieltä koskevia säännöksiä on oikeuskäytännössä muiltakin osin sovellettu EU-oikeuden mukaisesti (kansallisesta oikeuskäytännöstä, ks. *MaO 810/14 CROSSFIT*, *MaO 413/13 Humsecgrid*).

Unionin tuomioistuimen mukaan tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 4 kohdan g alakohtaa on tulkittava siten, että siinä ei sallita jäsenvaltioiden ottaa käyttöön ulkomaisten tavaramerkkien erityissuojajärjestelmää, joka poikkeaa kyseisessä säännöksessä vahvistetusta järjestelmästä ja perustuu siihen, että hakija tiesi tai sen olisi pitänyt tietää ulkomaisesta tavaramerkistä.

Kansainvälisten rekisteröintien käsittelyyn sovelletaan Madridin pöytäkirjaa. Kansainväliseen rekisteröintiin tehtävästä väitteestä ja sen perusteella tehtävästä alustavasta kieltäytymisestä

säädetään tavaramerkkilain 56 d §:ssä. Pykälän sanamuoto on aiheuttanut tulkintaongelmia tilanteessa, jossa kansainvälisen rekisteröinnin haltija ei ole vastannut väitteen johdosta lähetettyyn alustavaan kieltäytymiseen. Nykyisen 56 d §:n 1 ja 2 momentti eivät tarkoita väitteen johdosta tehtävää päätöstä vaan alustavaa kieltäytymistä, jossa virasto ei vielä ole ottanut mitään kantaa väiteasiaan. Pykälä vaatii selkeyttämistä.

Tavaramerkkilain muutostarpeita arvioitaessa on noussut esille tavaramerkin ja toiminimen suhteeseen liittyviä kysymyksiä. Niiden arviointi edellyttäisi kuitenkin syvempää analyysiä tavaramerkkioikeuden, toiminimien ja muun nimioikeuden suhteesta, mistä syystä niitä olisi tarkoituksenmukaista arvioida vasta tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen yhteydessä, kun aihepiiriä voidaan tarkastella kokonaisvaltaisemmin.

2 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

2.1 Tavoitteet

Tällä esityksellä toteutetaan osaltaan kansallista aineettomia oikeuksia koskevaa strategiaa, josta annettiin valtioneuvoston periaatepäätös 26.3.2009, ja jota on päivitetty valtioneuvoston periaatepäätöksellä aineettoman arvionluonnin kehittämisohjelmasta 17.4.2014. Strategian toimenpiteisiin kuuluu kansallisen tavaramerkkilain uudistaminen.

Tavoitteena on tehdä tärkeimmät muutokset lain saattamiseksi ajan tasalle EU-lainsäädännön ja oikeuskäytännön kanssa. Myös pohjoismainen oikeuskehitys tukee muutosten tekemistä.

2.2 Toteuttamisvaihtoehdot

Kansallisen tavaramerkkilainsäädännön on vastattava sekä tavaramerkkidirektiiviä että Euroopan unionin tuomioistuimen tulkintaa siitä. Esitettyjen puutteiden korjaaminen ja tavaramerkkilain ajankäytön uudistaminen edellyttävät lain uudistamista.

Muutosten toteuttamisvaihtoehtoina on harkittu osittaisuudistusta ja kokonaisuudistusta. Koska tavaramerkkidirektiivi on ollut uudistettavana tätä lakia valmisteltaessa ja koska uusi tavaramerkkidirektiivi tulee joka tapauksessa edellyttämään muutoksia tavaramerkkilakiin, ei kokonaisuudistusta ole pidetty tarkoituksenmukaisena tässä vaiheessa. Kansallisessa lainsäädännössä havaitut puutteet olisi kuitenkin korjattava jo ennen uuden tavaramerkkidirektiivin (EU 2015/2436) kansallista voimaansaattamista. Esityksessä on tämän vuoksi päädytty osittaisuudistukseen, jolla tehtäisiin kiireisimmät muutokset ennen mahdollista laajempaa tavaramerkkilainsäädännön uudistusta.

2.3 Keskeiset ehdotukset

Ehdotetut muutokset kohdistuvat pääasiassa lain 1 lukuun. Nykyisen 1 luvun pykälät korvattaisiin uusilla pykälillä, jotka vastaisivat nykyistä paremmin tavaramerkkidirektiiviä ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Uudistus ei 1 luvun osalta varsinaisesti muuttaisi vallitsevaa oikeustilaa, sillä tavaramerkkilain osoittautuessa puutteelliseksi on tähänkin asti sovellettu suoraan tavaramerkkidirektiiviä ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Vallitseva oikeustila tulisi kuitenkin muutosten myötä selkeämmin luettavaksi lain tekstistä.

Lain 1 lukuun tehtävät muutokset aiheuttavat heijastusvaikutuksia myös muualle lakiin. Muutoksia tehtäisiin muun muassa tavaramerkin rekisteröintiä koskevaan 2 lukuun.

3 Esityksen vaikutukset

3.1 Yritysvaikutukset

Esitys koskee pääasiallisesti lakiteknistä osittaisuudistusta. Koska kyse on lain päivittämisestä EU-oikeutta paremmin vastaavaksi, esitykseen ei liity muutoksia yritysten oikeusasemaan tavaramerkin haltijoina. Käytännössä tuomioistuimet ovat jo soveltaneet muutoksia vastaavia oikeussääntöjä EU-oikeuden perusteella.

Kokonaisuutena esitetyillä lainmuutoksilla ei arvioida olevan merkittäviä yritysvaikutuksia.

3.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan

Mikäli rekisteröintimenettelyn viranomaisessa liittyvä 56 d § muutetaan esitetysti, muutokset vaikuttavat suoraan viranomaismenettelyyn. Kyse on yksittäisen käsittelyvaiheen selkeyttämisestä, eikä muutoksen kokonaisuudessaan arvioida lisäävään PRH:n työmäärää, kustannuksia tai resurssien tarvetta. Tavaramerkkilain 1 lukuun tehtävät muutokset vaikuttavat viranomais-toimintaan välillisesti, sillä Patentti- ja rekisterihallitus soveltaa toiminnassaan aineellista tavaramerkkioikeutta. Koska kyse on pääasiallisesti lain päivittämisestä EU-oikeutta paremmin vastaavaksi, viranomaisessa tarpeelliset toimenpiteet arvioidaan kuitenkin hyvin vähäisiksi.

3.3 Taloudelliset vaikutukset

Esityksellä ei muuteta tavaramerkkejä koskevia säännöksiä tai viranomaismenettelyä tavalla, joka vaikuttaisi tosiasiallisesti yritysten tai viranomaisten kustannuksiin. Muutoksilla ei arvioida olevan myöskään valtiontaloudellisia vaikutuksia.

4 Asian valmistelu

Keväällä 2010 työ- ja elinkeinoministeriö tilasi IPR University Centeriltä selvityksen tavaramerkkilain senhetkisestä tilasta. Selvitys tavaramerkkilain muutostarpeista julkaistiin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisusarjassa numerolla 10/2011. Selvityksessä suositettiin tunnusmerkkilainsäädännön kokonaisuudistusta.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 28 päivänä maaliskuuta 2011 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää tarvittavat säännösmuutokset kansallisen tavaramerkkilain (7/1964) uudistamiseksi. Työnsä tueksi työryhmä toteutti kyselyn tavaramerkkijärjestelmän toimivuudesta. Kyselyn toteutti Elinkeinoelämän keskusliitto EK tammi-maaliskuussa 2012. Työryhmä teetti myös vertailun Pohjoismaiden tavaramerkkilaeista. Vertailun toteutti IPR University Center.

Työryhmä luovutti yksimielisen muistion tavaramerkkilain uudistamisesta työ- ja elinkeinoministeriölle 26 päivänä syyskuuta 2012, ja muistio julkaistiin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisusarjassa numerolla 38/2012. Työryhmä suositti tavaramerkkilain osittaisuudistusta kii-reellisimpien epäkohtien korjaamiseksi.

Lausuntopyyntö tavaramerkkilain uudistamista koskevasta muistiosta lähetettiin 14 päivänä joulukuuta 2012 yhteensä 16 eri viranomaiselle, tuomioistuimelle, järjestölle ja yhdistykselle.

Lausunnon toimittivat Patentti- ja rekisterihallitus, oikeusministeriö, IPR University Center, Helsingin käräjäoikeus, Mainostajien Liitto, Keskuskauppakamari, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry, Suomen AIPPI ry, Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y. ja Elinkeinoelämän Keskusliitto EK.

Annetuissa lausunnoissa tavaramerkkilain 1 lukuun ehdotettuja muutoksia pidettiin pääasiassa kannatettavina, minkä lisäksi useat lausunnonantajat pitivät myös lain kokonaisuudistusta tärkeänä.

Luonnos hallituksen esitykseksi lähetettiin lausuntokierrokselle 3 päivänä lokakuuta 2014. Lausuntopyyntö lähetettiin yhteensä 20 taholle ja lausuntoja saatiin 14 kappaletta. Pyydetyn lausunnon antoivat Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, Suomen AIPPI ry ja Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y, Keskuskauppakamari, oikeusministeriö, Suomen asianajajaliitto, Patentti- ja rekisterihallitus, Suomen Yrittäjät, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry, markkinaoikeus, Mainostajien Liitto sekä maa- ja metsätalousministeriö. Lisäksi lausunnon antoi Suomen Antipiratismiyhdistys ry.

Lausunnoissa tavaramerkkilain osittaisuudistusta pidettiin tarpeellisena, ja muutosehdotuksiin suhtauduttiin pääosin myönteisesti. Useat lausunnonantajat kiinnittivät huomiota hakemuksen raukeamiseen ja siihen, tulisiko hakemuksen raueta vain osittain. Raukeamista koskevasta ehdotuksesta kuitenkin luovuttiin, sillä sen toteuttaminen edellyttäisi laajaa tarkastelua tavaramerkkien rekisteröintiä koskeviin säännöksiin. Lausunnoissa peräänkuulutettiin myös tavaramerkin ja toiminimen suhteen uudelleenarviointia sekä hallinnollista kumoamista. Nämä kysymykset voidaan analysoida paremmin osana tavaramerkkilain kokonaisuudistusta, ja muutosten ei katsottu olevan tarkoituksenmukaisia osittaisuudistuksen yhteydessä.

Lausuntokierroksen jälkeen luovuttiin lisäksi ehdotetusta käsitteiden tarkennuksista, koska niiden toteuttaminen olisi edellyttänyt lain laajaa kokonaistarkastelua. Lisäksi lausuntopalautteen johdosta luonnokseen hallituksen esitykseksi tehtiin eräitä, pääasiallisesti teknisluonteisia täsmennyksiä, jotka koskivat muun muassa yksinoikeuden sisältöä ja suhdetta toiminimiin.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 Lakiehdotusten perustelut

1.1 Tavaramerkkilaki

1 §. Pykälän *1 momenttiin* lisättäisiin uusi säännös soveltamisalasta. Laissa säädettäisiin yksinoikeudesta tavaroita ja palveluja varten elinkeinotoiminnassa käytettävään tavaramerkkiin. Lisäksi soveltamisalassa tuotaisiin esiin, että laissa säädetään myös yhteisön tavaramerkistä ja tavaramerkkien kansainvälisestä rekisteröinnistä. Tässä pykälässä ja myöhemmin laissa käytettäisiin termiä yhteisön tavaramerkki, siitä huolimatta, että yhteisön tavaramerkkiä koskeva sääntely muuttuu 23. päivänä maaliskuuta 2016 voimaan astuvan muutosasetuksen johdosta (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2015/2424 yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen muuttamisesta). Asetusmuutoksen voimaantulon jälkeen yhteisön tavaramerkin nimitys muuttuu Euroopan unionin tavaramerkiksi. Tätä terminologista muutosta ei kuitenkaan lain yhtenäisyyden johdosta esitetä tehtäväksi nyt tarkasteltavana oleviin säännöksiin. Muutosasetuksen voimaantulosäännöksen mukaan viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina asetukseen (EY) N:o 207/2009 liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti. Pykälän *2 momentissa* säädettäisiin myös voimassa olevan 1 §:n tavoin siitä, että se, mitä säädetään tavaroista, koskee myös palveluita.

2 §. Pykälä sisältäisi tavaramerkin määritelmän ja määräykset siitä, minkälainen merkki voi toimia tavaramerkkinä. Säännös vastaisi asiallisesti voimassaolevan lain 1 §:n 2 momenttia. Uusi säännös ei enää sisältäisi esimerkkilistaa graafisesti esitettävistä merkeistä. Muutoksesta huolimatta tavaramerkkinä voi edelleen olla sana mukaan lukien henkilönnimi, kuvio, kirjain, numero taikka tavarantoimen tai sen päällyksen muoto. Lista ei nykyisinkään ole tyhjentävä, vaan tavaramerkkinä voi toimia muukin merkki, kunhan se muuten täyttää tavaramerkille pykälässä asetetut edellytykset. Tällaisia merkkejä voisivat olla esimerkiksi ääni, väri tai liikkuva esitys. Kuten 4 §:n 3 momentista ilmenisi, vakiinnuttamisella voidaan saada oikeus myös merkkiin, joka ei ole graafisesti esitettävissä tai erottamiskykyinen. Tämä vastaisi nykyistä oikeustilaa.

3 §. Pykälä sisältäisi erottamiskyvyn määritelmän. Voimassa olevassa laissa erottamiskykyä ei ole erikseen määritelty, vaan 13 § on sisältänyt sekä vaatimuksen erottamiskyvystä että tavarantoimen muotoa koskevan rajoituksen. Nyt lisättävä määritelmä tekisi erottamiskyvystä helpommin sovellettavan käsitteen. Pykälän sisältö vastaa olennaisilta osin 13 §:ää, kuitenkin niin, että tavarantoimen muotoa koskeva rajoitus jäisi pois. Muotoa koskeva rajoitus ei liity asiallisesti erottamiskykyyn, ja se sisältyisi muutettuna uuteen 5 §:ään.

Pykälässä säädettäisiin voimassa olevan 13 §:ää vastaavasti ja selvyiden vuoksi, että kuvailevaa merkkiä, kuten esimerkiksi tavarantoimen käyttötarkoitusta ilmaisevaa merkkiä, ei ole katsottava erottamiskykyiseksi. Pykälässä mainitut esimerkit eivät kuitenkaan muodostaisi tyhjentävää luetteloa, ja merkki voi olla erottamiskyvytön myös muusta syystä kuin kuvailevuuden johdosta.

Merkki, joka ei itsessään ole erottamiskykyinen, voi tulla erottamiskykyiseksi käytön kautta. Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan arvioitaessa erottamiskykyä voidaan ottaa huomioon muun muassa tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnustetaan tämän merkin perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tava-

raksi, sekä kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot (C-299/99 Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5490, 60 kohta).

Merkki voi myös ajan myötä menettää erottamiskykynsä. Korkein oikeus katsoi esimerkiksi ratkaisussaan KKO 2005:118, että merkistä oli tullut elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetty nimitys ja se oli siten menettänyt erottamiskykynsä.

4 §. Pykälässä säädettäisiin, että tavaramerkkiin voi saada yksinoikeuden rekisteröimällä sen Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään tavaramerkkirekisteriin.

4 a §. Pykälän 1 momentin mukaan yksinoikeuden voisi saada ilman rekisteröintiä, kun tavaramerkki on vakiinnutettu.

Pykälän 2 momentin mukaan vakiinnuttamalla voidaan saada yksinoikeus myös merkkiin, joka ei ole 2 §:n edellytysten mukainen, esimerkiksi esitettävissä graafisesti.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin vakiinnuttamisen edellytyksistä. Tavaramerkki katsotaan vakiinnutetuksi, jos se on Suomessa asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkinä.

Pykälän säännökset sisältyvät keskeisiltä osin voimassa olevan lain 1 ja 2 §:ään.

5 §. Pykälässä säädettäisiin siitä, että yksinoikeutta ei voi saada merkkiin, joka muodostuu yksinomaan tavarán luonteenomaisesta muodosta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavarán muodosta tai tavarán arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta. Merkkiin, joka ei tämä pykälän mukaan kuuluisi yksinoikeuden piiriin, ei myöskään voisi saada yksinoikeutta vakiinnuttamalla.

Pykälän sisältö on verrattavissa voimassa olevan lain 13 §:n säännökseen tavarán muotoa koskevasta rajoituksesta. Uudessa 5 §:ssä säännös erotettaisiin kuitenkin selkeästi erottamiskyvystä, sillä kyse ei ole erottamiskyvyn puutteesta, vaan siitä, ettei tavarán tietynlainen muoto voi saada suojaa. Tavarán muotoa koskeva rajoitus olisi pykälässä selkeästi erillään muista tavaramerkeille asetettavista vaatimuksista. Pykälä vastaa tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaa.

5 a §. Pykälä sisältäisi voimassa olevan lain 3 §:n 3 momenttia vastaavan säännöksen, jonka mukaan tavaramerkkiin ei saa ottaa toisen nimeä tai toiminimeä. Tavaramerkkiin ei myöskään saa ottaa toisen aputoiminimeä tai toissijaista tunnusta, paitsi milloin näiltä puuttuu erottamiskyky tai kysymys on eri toimialoista tai tavaralajeista.

6 §. Pykälässä säädettäisiin rekisteröinnillä tai vakiinnuttamalla saadun yksinoikeuden sisällöstä. Pykälä vastaisi tavaramerkkidirektiivin 5 artiklaa sekä sisällöltään että rakenteeltaan.

Pykälän 1 momentti sisältäisi direktiiviä vastaavasti kaksi suojan tasoa. Muu kuin tavaramerkin haltija ei saa ilman hänen suostumustaan käyttää elinkeinotoiminnassa tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran miellelyhtymästä. Vaara miellelyhtymästä ei ole vaihtoehto sekaannusvaaran käsitteelle, vaan sillä on tarkoitus täsmentää jälkimmäisen käsitteen ulottuvuutta. Säännöstä ei siis voida soveltaa tilanteessa, jossa yleisön keskuudessa ei ole sekaannusvaa-

raa (*C-251/95 Sabel, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, I-6297, 18 kohta*). Silloin, kun sekä merkit että tavara- tai palvelulajit ovat samoja, sekaannusvaaraa ei edellytetä.

Momentissa tarkoitettu yksinoikeus koskee merkin tietynlaisesta käyttöä, eli käyttöä ”elinkeinotoiminnassa” ja ”tavaroiden tunnuksena” (ks. erityisesti em. asia *C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002, Kok. 2002, 40 ja 41 kohta*)

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin laajalti tunnetuille tavaramerkeille annettavasta suojasta. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohta sisältää tyhjentävän listan edellytyksistä tällaiselle suojalle. Tavaramerkinhaltijan olisi näytettävä, että tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä maassa, että loukkaajalla ei ole käyttöön hänen suostumustaan, ja että merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka on niille haitaksi. Momentin sanamuoto vastaisi tavaramerkkidirektiiviä, jonka tulkinta on varsin vakiintunut (*mm. C-292/00 Davidoff, C-408/01 Adidas-Salomon ja C-252/07 Intel*).

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. (*C-487/07 L'Oréal, tuomio 18.6.2009, Kok. 2009, s. I-5185, 36 kohta*)

Pykälän 3 momentti sisältäisi esimerkkilistan toiminnasta, joka katsotaan merkin käyttämiseksi elinkeinotoiminnassa. Luettelo ei ole tyhjentävä ja se vastaisi olennaisilta osin voimassa olevan lain 4 §:n 1 momenttia.

Lisäksi pykälässä käytettäisiin tavaramerkkidirektiivin mukaista käsitettä sekaannusvaara käsitteen sekoitettavuus sijasta. Käsitteen vaihtaminen ei muuttaisi oikeustilaa

Pykälän 4 momentin mukaan 3 momentissa tarkoitetuksi merkin käyttämiseksi elinkeinotoiminnassa katsotaan myös suullinen käyttäminen. Vastaava säännös sisältyy voimassaolevan lain 4 §:n 1 momenttiin.

7 §. Lakiin lisättäisiin uusi säännös yksinoikeuden rajoituksista, joka vastaisi tavaramerkkidirektiivin 6 artiklaa. Säännös on tarpeen, sillä voimassa oleva tavaramerkkilaki ei sisällä 6 artiklan mukaista rajoitussäännöstä. Muutoksen myötä myös laista kävisi ilmi, että tavaramerkin haltijalla ei olisi oikeutta kieltää toimintaa, joka kuuluu rajoitusten piiriin ja tapahtuu hyvän liiketavan mukaisesti.

Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan hyvällä liiketavalla tarkoitetaan lähinnä velvollisuutta toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteluihin intresseihin nähden. Tavaramerkin käyttäminen ei ole hyvän liiketavan mukaista erityisesti, jos tavaramerkkiä käytetään sillä tavoin, että käyttämisen perusteella voi syntyä vaikutelma siitä, että kolmannen ja tavaramerkin haltijan välillä on liikesuhde, käyttämisellä heikennetään tavaramerkin arvoa hyödyntämällä perusteettomasti tavaramerkin erottamiskykyä tai laajaa tunnettuutta, käyttämisellä vähätellään tai panetellaan tätä tavaramerkkiä, tai kolmas esittää tavaransa sellaisella tavaramerkillä varustetun tavarantoimittajan jäljitelmänä tai toisintoina, jonka haltija se ei ole (*C-228/03 Gillette, Kok. 2005, s. I-2337, 49 kohta*).

Pykälän 1 momentin 1 kohdassa sallittaisiin oman nimen, toiminimen, aputoiminimen, toissijaisen tunnuksen ja osoitteen käyttäminen elinkeinotoiminnassa. Kohta vastaisi tarkoitukseltaan tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaa. Tavaramerkkidirektiivissä mai-

nitaan vain oman nimen tai osoitteen käyttö, mutta oikeuskäytännössä on katsottu, ettei säännös rajoitu luonnollisten henkilöiden nimiin vaan sillä tarkoitetaan myös toiminimiä. Euroopan unionin tuomioistuin on todennut, että kolmas osapuoli voi lähtökohtaisesti vedota tähän poikkeukseen, jotta hän voisi käyttää toiminimensä ilmoittamiseksi merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka kyse olisi käytöstä, jonka tavaramerkin haltija lähtökohtaisesti voisi kieltää yksinoikeutensa perusteella (*C-245/02 Anheuser-Busch, Kok. 2004, s. I-11018, 77–81 kohdat*). Toiminimien sisällyttäminen 1 momentin 1 kohdan luetteloon, ei siis tässä suhteessa muuta vallitsevaa oikeustilaa.

Momentti vastaisi sisällöltään pääasiassa voimassa olevan lain 3 §:n 1 ja 2 momenttia, joiden mukaan jokainen saa käyttää elinkeinotoiminnassa toiminimeään tavarointensa tunnusmerkkinä, jollei sen käyttö ole omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaraa toisen jo suojattuun tavaramerkkiin. Voimassa olevan 3 §:n 1 ja 2 momentin tarkoituksena on ollut mahdollistaa näiden niin sanottujen ”luonnollisten tavarannimitysten” käyttö ilman, että elinkeinonharjoittajan tarvitsee rekisteröidä niitä tavaramerkkirekisteriin (HE 128/1962 vp s. 2). Jatkossa tällaista tilannetta arvioitaisiin yksinoikeuden sisältöä koskevan 6 §:n ja 7 §:n rajoitussäännöksen mukaisesti. Muutos olisi nykytilaan verrattuna vähäinen.

Uuden pykälän *1 momentin 2 ja 3 kohdat* vastaisivat tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtia.

8 §. Pykälä vastaisi sisällöltään voimassa olevan lain 10 a §:ää. Pykälään tehtäisiin täsmennyksiä sanamuodon osalta.

9 §. Pykälässä säädettäisiin aikaisemman tavaramerkkioikeuden etusijasta kollisiotilanteessa. Pykälä vastaisi sisällöltään pääasiallisesti voimassa olevan lain 7 §:ää. Pykälässä viitattaisiin uuden 6 §:n säännöksiin oikeuden sisällöstä. Sen sijaan pykälässä ei enää viitattaisi tavaramerkkien sekaannusvaaraan, jota ei direktiivin mukaan vaadita identtisiltä merkeiltä, kun tavarat tai palvelut ovat samoja, eikä myöskään laajalti tunnetuilta merkeiltä. Uusi sanamuoto vastaisi siten vallitsevaa oikeustilaa ja tavaramerkkidirektiiviä.

10 §. Pykälä vastaisi sisällöltään pääasiallisesti voimassa olevan lain 8 §:ää. Pykälän *1 momentin* mukaan yksinoikeus rekisteröityyn tavaramerkkiin säilyy aikaisemmin rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin rinnalla, jos rekisteröintiä on haettu vilpittömässä mielessä eikä aikaisemmin rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin haltija ole ryhtynyt toimenpiteisiin myöhemmin rekisteröidyn tavaramerkin käytön estämiseksi, vaikka hän on viiden vuoden ajan ollut sen käytöstä tietoinen. Myöhempi oikeus ei 10 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa syrjäytä aiempaa oikeutta. Aiemman oikeuden käyttöä ei voisi kieltää vaan oikeudet ovat 10 §:n edellytysten täyttyessä rinnakkaisia.

Pykälän *2 momenttiin* lisättäisiin maininta siitä, että myöhemmän rekisteröinnin antama oikeus voi passiivisuuden johdosta kattaa vain ne tavaraluettelosta ilmenevät tavarat, joille tavaramerkkiä on käytetty. Tämä olisi perusteltua, koska passiivisuuden johdosta yksinoikeutta ei tulisi olla suhteessa sellaisiin tavaroihin, joihin kohdistuva yksinoikeus voitaisiin menettää 26 §:n 2 ja 3 momentin perusteella.

10 a §. Pykälän *1 momentti* vastaisi sisällöltään voimassa olevan lain 9 §:ää. Säännöksen mukaan yksinoikeus vakiinnutettuun tavaramerkkiin säilyy aikaisemmin rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin rinnalla, jos aikaisemmin rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin haltija ei ole kohtuullisessa ajassa ryhtynyt toimenpiteisiin myöhemmin vakiinnutetun tava-

merkin käytön estämiseksi. Myöhempi oikeus 10 a §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa syrjäytää aiempaa oikeutta. Aiemman oikeuden käyttöä ei voisi kieltää vaan oikeudet ovat 10 a §:n edellytysten täytyessä rinnakkaisia.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin lisäksi, että laajalti tunnettujen merkkien kohdalla kohtuullisena aikana pidetään viittä vuotta. Nimenomainen säännös kohtuullisen ajan pituudesta varmistaisi laajalti tunnetuille merkeille tarvittavan suojan tason ja edesauttaisi oikeusvarmuutta.

11 §. Pykälä sisältäisi voimassa olevan lain 10 §:n 1 momenttia pääosin vastaavan säännöksen mahdollisista käyttörajoituksista. Markkinaoikeus voisi 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa sekä 10 ja 10 a §:n mukaisessa tilanteessa määrätä, että merkkiä saadaan käyttää vain määrätyllä tavalla muodostettuna, lisäämällä siihen paikannimi tai haltijan nimi taikka rajaamalla sen käyttö koskemaan tiettyjä tavaroita tai tiettyä aluetta taikka muulla vastaavalla tavalla. Maininta siitä, että merkin käyttöä voidaan rajata myös koskemaan tiettyjä tavaroita tai tiettyä aluetta olisi uusi, ja sen tarkoituksena on ainoastaan täsmentää tuomioistuimen käytettävissä olevia vaihtoehtoja. Voimassa olevan lain 10 §:n 2 momentin mukaan 1 momentin säännöstä sovelletaan, jos sekaannusvaara syntyy lain 3 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettussa tapauksissa. Lakiehdotuksessa voimassa olevan lain 3 §:n 1 ja 2 momentin säännöstä vastaa pääasiassa yksinoikeuden rajoituksia koskevan 7 §:n 1 momentin 1 kohta.

11 a §. Pykälän 1 momentti sisältäisi voimassaolevan lain 11 §:n 1 momenttia vastaavan säännöksen sanakirjan, käsikirjan, oppikirjan tai muun vastaavan painotuotteen tekijän, päätoimitajan, julkaisijan ja kustantajan velvollisuudesta tavaramerkin haltijan pyynnöstä huolehtia siitä, ettei tavaramerkkiä toisinneta julkaisussa ilmoittamatta, että tavaramerkki on rekisteröity. Säännöksen sanamuotoon tehtäisiin vähäisiä tarkennuksia.

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

Lisäksi pykälän 3 momenttiin otettaisiin uusi säännös siitä, että 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. Nyt lainmuutoksen myötä ® -symboli otettaisiin viralliseen käyttöön hyvin rajatusti niin, että symbolia käyttämällä voitaisiin täyttää 11 a §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus.

13 §. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, ettei tavaramerkki ole rekisteröimiskelpoinen, mikäli se ei ole 3 §:n mukaisesti erottamiskykyinen tai mikäli siihen ei 5 §:n nojalla voi saada yksinoikeutta. Säännös vastaisi tarkoitukseltaan ja pääasialliselta sisällöltään voimassa olevan lain 13 §:ää. Erottamiskyvyn vaatimus ja tavarantoiminnan muotoa koskeva rajoitus toteutettaisiin viitauksilla uusiin 1 luvun pykäliin, kun voimassa olevassa 13 §:ssä nämä säännökset ovat olleet auki kirjoitettuna. Lisäksi uudessa 5 §:ssä oleva tavarantoiminnan muotoa koskeva rajoitus on erotettu erottamiskyvystä ja tämä muutos heijastuu myös 13 §:ään.

Pykälän 2 momentti sisältäisi tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 3 kohtaa vastaavan säännöksen, jonka mukaan tavaramerkiltä ei saisi puuttuvan erottamiskyvyn perusteella evätä rekisteröintiä, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottuvaksi. Säännös toteaisi mahdollisuuden saavuttaa erottamiskyky käytön kautta sekä täsmentäisi ajankohdan, jonka perusteella erottamiskykyä rekisteröintimenettelyssä arvioidaan.

14 §. Pykälä vastaisi pääosin voimassa olevan lain 14 §:ä. Pykälään tehtäisiin tässä vaiheessa 1 lukuun tehtävistä muutoksista sekä oikeuskäytännöstä johtuvat tarpeelliset muutokset. Lisäksi sen rakennetta paikoin selkeytettäisiin ja sanamuotoon tehtäisiin vähäisiä tarkennuksia.

Pykälän 1 momentin 1 – 5 kohtien sanamuotoon tehtäisiin vähäisiä tarkennuksia.

Pykälän 1 momentin 4 ja 6 kohdissa on tarpeen korvata viittaus voimassa olevan lain 3:n § 3 momenttiin viittauksella uuteen 5 a §:ään. Viittauksen korvaaminen ei muuta säännösten sisältöä.

Pykälän 1 momentin 6 kohtaan lisättäisiin viittaus toiminimilain 5 §:ään, jossa säädetään niistä edellytyksistä joiden mukaan toiminimen sekoitettavuuteen voidaan vedota. 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. 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. Selvyyden vuoksi yhteisiä toimialoja koskeva edellytys tuotaisiin esiin myös tavaramerkkilaissa, kun puhutaan tavaramerkin ja toiminimen välisen sekoitettavuuden arvioinnista. Lisäksi 1 momentin 6 kohdasta poistettaisiin säännökset toisen tavaramerkistä ja tunnusmerkistä. Nämä sisältyisivät uuteen 7 kohtaan.

Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin uusi 7 kohta, joka viittaisi suojan sisältöä koskevaan pykälään. Merkkiä saisi rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on 6 §:n mukaan yksinoikeus merkin käyttöön. Aiempien oikeuksien kohdalla ei viitattaisi yleisesti sekaannusvaaraan, jota kaikissa kollisiotilanteissa ei edellytetä. Näin säännös vastaisi uuden 1 luvun säännöksiä suojan sisällöstä ja tavaramerkeille annettavasta eritasoisesta suojasta.

Pykälän 1 momentin 8 kohta muotoiltaisiin uudelleen. Kohdassa säädettäisiin, ettei tavaramerkkiä saa rekisteröidä, jos tavaramerkin hakija on rekisteröintihakemuksen tehdessään ollut 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. Voimassa olevan lain 14 §:n 1 momentin 7 kohtaa on jo vanhastaan tulkittu niin, että tavaramerkin käyttönä on pidetty myös ulkomailla tapahtunutta käyttöä (*KHO 1971 A II 96*). Ehdotettavan säännöksen sanamuoto on laaja ja kattaisi ulkomailla tapahtuneen käytön myös jatkossa. Säännös kattaisi siten sanamuotonsa puolesta direktiivin 3 artiklan 2 kohdan d alakohdan lisäksi myös direktiivin 4 artiklan 4 kohdan g alakohdan tarkoittaman tilanteen, jossa hakijan vilpillinen mieli liittyy sellaiseen merkkiin, jota hakemuksen tekopäivänä käytettiin ulkomailla.

Euroopan unionin tuomioistuin on tavaramerkkiasetusta koskevassa ratkaisukäytännössään tuonut esiin (tuomio *Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, 53 kohta*), että arvioita-

essa sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä, kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät, jotka olivat olemassa jätettäessä hakemusta merkin rekisteröimiseksi. Arvioinnissa on etenkin otettava huomioon se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan.

Hakijan vilpillisen mielen arvioimiseksi on unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisussa esitetyn tavoin (tuomio *SA.PAR. v. SMHV – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI)*, T-321/10, 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.

Pykälän 1 momentin 9 ja 10 kohdat vastaisivat asiallisesti voimassa olevan lain 14 §:n 1 momentin 10 ja 11 kohtia. 9 kohdassa tarkennettaisiin selvyyden vuoksi, että rekisteröinnin este voi johtua sekä kansallisesta että unionitason suojatusta lajikenimestä.

Pykälän 10 kohdassa päivitettäisiin viittauksia maantieteellisiä merkintöjä koskevaan EU-lainsäädäntöön sekä yhdenmukaistettaisiin näitä viittauksia keskenään. Muutokset ovat tarpeen sillä asianomainen EU-lainsäädäntö on muuttunut ja voimassa oleva säännös on osin puutteellinen. Viittaus asetukseen (EY) N:o 510/2006 muutettaisiin viittaukseksi sen korvaneeseen asetukseen (EU) N:o 1151/2012. Viittaus asetukseen (EY) N:o 491/2009 korvattaisiin viittauksella asetukseen (EY) N:o 1308/2013. Viittaus asetukseen (EY) N:o 110/2008 säilyy, mutta viittauksesta poistettaisiin tarkka pykäläviittaus. Lisäksi 10 kohtaan lisättäisiin viittaus asetukseen (EU) N:o 251/2014.

Pykälän 2 momentissa tarkennettaisiin 7 kohdan säännöstä määrittelemällä, mihin oikeuksiin käsitteellä aiempi tavaramerkki viitataan. Pykälän 2 momentti sisällyttäisi 1 momentin 7 kohtaan sen 6 kohdasta poistettujen kansallisten tavaramerkkioikeuksien lisäksi kansainväliset tavaramerkit sekä yhteisön tavaramerkit, joista aiemmin on säädetty omissa kohdissaan. Pykälän 3 momentti vastaisi voimassa olevan lain 14 §:n 2 momenttia. Ainoana muutoksena olisi 1 momentin numeroinnista johtuva muutos viittaukseen.

Pykälässä viitattaisiin tavaramerkkien sekoitettavuuden sijasta johdonmukaisesti sekaannusvaaraan. Tämä aiheuttaisi sanamuodon muutoksia useissa kohdissa, mutta ei muuttaisi vallitsevaa oikeustilaa.

25 §. Pykälässä oleva viittaus muutettaisiin koskemaan lain 8 ja 9 §:ää. Kyseessä on tekninen päivitys, joka ei muuttaisi vallitsevaa oikeustilaa.

51 a §. Pykälässä oleva lakiviittaus päivitettäisiin uuden Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) johdosta.

56 d §. Pykälässä säädetään menettelystä, joka koskee kansainvälistä rekisteröintiä vastaan tehtyä väitettä. Säännöstä selvennettäisiin vastaamaan paremmin menettelyä rekisteriviranomaisessa. Säännöksestä kävisi selkeämmin ilmi, että ilmoitus ei vielä tarkoita viranomaisen päätöstä asiasta, ja ettei viranomainen vielä ole ottanut kantaa väitteen sisältöön.

Pykälän *1 momentissa* säädettäisiin väiteilmoituksesta kansainväliselle toimistolle sekä siitä, että rekisteriviranomaisen on tutkittava väite siitä riippumatta, antaako rekisteröinnin haltija ilmoituksen johdosta lausumaa.

Pykälän *2 momentissa* säädettäisiin rekisteriviranomaisen väitteen johdosta tekemästä päätöksestä sekä väitteen hylkäämisestä.

Pykälän *3 momentissa* säädettäisiin rekisteriviranomaisen päätöstä seuraavasta menettelystä.

Voimassa olevan 56 d §:n 2 momentin sisältämät säännökset määräajoista sisältyvät Madridin pöytäkirjaan.

1.2 Rikoslaki

49 luku Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta

2 §. Teollisoikeusrikos. Pykälän *1 momentin 1 kohtaa* muutettaisiin niin, että viittaus tavaran tunnusmerkkiin muutettaisiin tavaramerkkilain uusia 4, 4 a ja 6 §:ää vastaavasti viittaukseksi yksinoikeuteen tavaramerkkiin. Tavaramerkkilain yksinoikeuden sisältöä ja rajoituksia koskevaa sääntelyä muutetaan vastaamaan nykyistä 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. Uutta tavaramerkkilain sääntelyssä olisi se, että suojan kolme tasoa eritellään ja lain 7 §:ään lisätään yksinoikeuden rajoituksia koskeva säännös. Rikoslain 49 luvun 2 §:n soveltamisen kannalta näillä muutoksilla on vähäinen vaikutus, koska voimassaolevia tavaramerkkilain säännöksiä on oikeuskäytännössä sovellettu direktiivin mukaisesti.

2 Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä syyskuuta 2016.

Edellä esitetyn perustella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki

tavaramerkkilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tavaramerkkilain (7/1964) 1 luvun otsikko, 1—10, 10 a, 11, 13, 14, 25, 43, 51 a ja 56 d §, sellaisina kuin niistä ovat 1 § laeissa 39/1993 ja 56/2000, 2 § osaksi laissa 39/1993, 3 § osaksi laeissa 996/1983 ja 39/1993, 4 ja 11 § osaksi laissa 56/2000, 6 § laeissa 996/1983 ja 39/1993, 8 § laissa 39/1993, 10 § osaksi laissa 996/1983, 10 a ja 56 d § laissa 1715/1995, 13 § laissa 56/2000, 14 § osaksi laeissa 552/1970, 996/1983, 1715/1995, 56/2000, 1220/2004 ja 1016/2010 sekä 43 ja 51 a § laissa 107/2013, ja
lisätään lakiin uusi 4 a, 5 a ja 11 a § seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Tässä laissa säädetään yksinoikeudesta tavaroita ja palveluita varten elinkeinotoiminnassa käytettävään tavaramerkkiin. Tässä laissa säädetään myös yhteisön tavaramerkistä ja tavaramerkkien kansainvälisestä rekisteröinnistä.

Mitä tässä laissa säädetään tavaroista, koskee myös palveluita.

2 §

Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa elinkeinotoiminnassa käytettävä erottamiskykyinen merkki, joka voidaan esittää graafisesti.

3 §

Merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat toisen tavaroista. Tavarat lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäksi ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

4 §

Yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan rekisteröimällä se 2 luvussa tarkoitettuun tavaramerkkirekisteriin.

4 a §

Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada ilman rekisteröintiä, kun tavaramerkki on vaikiinnutettu.

Vakiinnuttamisella voidaan saada yksinoikeus myös muuhun kuin 2 §:ssä tarkoitettuun elinkeinotoiminnassa käytettävään merkkiin.

Tavaramerkki katsotaan vakiinnutetuksi, jos se on Suomessa asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkinä.

5 §

Yksinoikeutta ei voi saada sellaiseen merkkiin, joka muodostuu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta tai tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta.

5 a §

Tavaramerkkiin ei saa ottaa toisen nimeä eikä toiminimeä. Tavaramerkkiin ei myöskään saa ottaa toisen aputoiminimeä eikä toissijaista tunnusta, paitsi jos näiltä puuttuu erottamiskyky tai kysymys on eri toimialoista tai tavaralajeista.

6 §

Yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää jäljempänä säädetyin poikkeuksin sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena:

- 1) merkkiä, joka on sama kuin samoja tavaroita varten suojattu tavaramerkki;
- 2) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä.

Jos tavaramerkki on Suomessa laajalti tunnettu ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle, kukaan muu kuin se, jolla on yksinoikeus tavaramerkkiin, ei saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, vaikka tavarat, joita varten merkki on, eivät ole samoja tai samankaltaisia kuin ne, joita varten laajalti tunnettu tavaramerkki on suojattu.

Käyttämiseksi elinkeinotoiminnassa katsotaan:

- 1) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;
- 2) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen;
- 3) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen taikka maahantuonti edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi;
- 4) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa markkinoinnissa.

- 5) merkin muu vastaava käyttäminen

Edellä 3 momentissa tarkoitetuksi merkin käyttämiseksi elinkeinotoiminnassa katsotaan myös suullinen käyttäminen.

7 §

Yksinoikeus tavaramerkkiin ei estä toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa hyvän liiketavan mukaisesti:

- 1) omaa nimeään, toiminimeään, aputoiminimeään, toissijaista tunnustaan tai osoitetaan;
- 2) tavaroiden lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa taikka muuta tavaroiden ominaisuutta osoittavaa merkintää;
- 3) tavaramerkkiä, jos sen käyttäminen on tarpeen tavaran käyttötarkoituksen osoittamiseksi.

8 §

Tavaramerkin haltija saa kieltää tavaramerkin käyttämisen tavaroissa, jotka hän tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella kyseistä tavaramerkkiä käyttäen vain, jos tavaroihin on tehty muutoksia tai niitä on huononnettu sen jälkeen, kun ne on saatettu markkinoille tai tavaramerkin haltijalla on muu perusteltu syy kieltää tavaramerkin käyttäminen.

9 §

Jos useat vaativat yksinoikeutta tavaramerkkeihin, jotka ovat 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla samoja tai samankaltaisia, etusija on sillä, joka voi vedota aikaisimpaan oikeusperusteeseen, ellei muuta johdu siitä, mitä 10 tai 10 a §:ssä säädetään.

10 §

Yksinoikeus rekisteröityyn tavaramerkkiin säilyy aikaisemmin rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin rinnalla, jos rekisteröintiä on haettu vilpittömässä mielessä eikä aikaisemmin rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin haltija ole ryhtynyt toimenpiteisiin myöhemmin rekisteröidyn tavaramerkin käytön estämiseksi, vaikka hän on viiden vuoden ajan ollut sen käytöstä tietoinen,

Jos myöhemmin rekisteröityä tavaramerkkiä on käytetty ainoastaan osassa niistä tavaroista, joita varten se on rekisteröity, yksinoikeus koskee tavaramerkin käyttöä vain kyseisten tavaroiden osalta.

10 a §

Yksinoikeus vakiinnutettuun tavaramerkkiin säilyy aikaisemmin rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin rinnalla, jos aikaisemmin rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin haltija ei ole kohtuullisessa ajassa ryhtynyt toimenpiteisiin myöhemmin vakiinnutetun tavaramerkin käytön estämiseksi.

Jos aikaisemmin rekisteröity tai vakiinnutettu tavaramerkki on laajalti tunnettu Suomessa, 1 momentissa tarkoitettuna kohtuullisena aikana pidetään viittä vuotta siitä, kun aikaisemmin rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin haltija sai tietää myöhemmin vakiinnutetun tavaramerkin käytöstä.

11 §

Jos 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa tai 10 taikka 10 a §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa havaitaan kohtuulliseksi, markkinaoikeus määrää, että toista tavaramerkkiä tai kumpaakin niistä saadaan käyttää vain määrätyllä tavalla muodostettuna, lisäämällä siihen paikannimi tai haltijan nimi taikka rajaamalla sen käyttö koskemaan tiettyjä tavaroita tai tiettyä aluetta taikka muulla vastaavalla tavalla.

11 a §

Sanakirjan, käsikirjan, oppikirjan tai muun vastaavan painotuotteen tekijä, päätoimittaja, julkaisija ja kustantaja ovat velvolliset rekisteröidyn tavaramerkin haltijan pyynnöstä huolehtimaan siitä, ettei tavaramerkkiä toisinneta julkaisussa ilmoittamatta, että tavaramerkki on rekisteröity. Mitä edellä tässä momentissa säädetään, sovelletaan myös julkaisun levittämiseen tietoverkon välityksellä tai muulla sähköisellä tavalla.

Joka laiminlyö noudattaa, mitä 1 momentissa säädetään, on velvollinen huolehtimaan siitä, että oikaisu julkaistaan sillä tavoin ja siinä laajuudessa kuin on kohtuullista, sekä kustantamaan tällaisen oikaisun.

Tavaramerkin rekisteröintiä koskeva 1 momentissa tarkoitettu ilmoittamisvelvollisuus voidaan katsoa täytetyksi silloin, kun tavaramerkin yhteyteen merkitään tunnus®.

13 §

Merkki, joka ei ole 3 §:n mukaisesti erottamiskykyinen tai johon ei 5 §:n nojalla voi saada yksinoikeutta, ei täytä rekisteröinnin edellytyksiä.

Tavaramerkiltä ei kuitenkaan erottamiskyvyn puuttumisen perusteella saa evätä rekisteröintiä, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottamiskykyiseksi.

14 §

Tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos:

- 1) se on lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastainen;
- 2) se on omiaan johtamaan yleisöä harhaan;
- 3) siihen on ilman asianomaista lupaa otettu valtion vaakuna, lippu tai muu tunnuskuva, rekisteröitävän merkin käyttökohteena olevia tai niiden kaltaisia tavaroita koskeva virallinen tarkastus- tai takuumerkki taikka tarkastus- tai takuuleima, suomalainen kunnan vaakuna taikka kansainvälisen, valtioiden välisen järjestön lippu, vaakuna tai muu tunnuskuva, nimitys tai nimen lyhennys taikka muu kuvio, nimitys tai nimen lyhenne, jos sen ottaminen tavaramerkkiin voi aiheuttaa vaaran siitä, että yleisö sekoittaa tavaramerkin sanotunlaiseen tunnuskuvaan, merkkiin, leimaan, nimitykseen tai nimen lyhenteeseen;
- 4) 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, taikka toisen nimi tai muotokuva, jollei nimi tai muotokuva ilmeisesti tarkoita jotakuta kauan sitten kuollutta;
- 5) se muodostuu jostakin tai sisältää jotakin, joka on omiaan aiheuttamaan käsityksen, että kyseessä on toisen suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen nimi, jos se on erikoislaatuinen, tai joka loukkaa toisen tekijänoikeutta teokseen tai toisen oikeutta valokuvaan tai suojattuun malliin;
- 6) se aiheuttaa vaaran, että yleisö sekoittaa sen toisen elinkeinonharjoittajan nimeen, suojattuun toiminimeen tai aputoiminimeen siten, että sekoitettavuuteen voitaisiin vedota toiminimilain (128/1979) 5 §:n nojalla;
- 7) aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa;
- 8) tavaramerkin hakija on tehnyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä;
- 9) se aiheuttaa sekaannusvaaran Suomessa tai Euroopan unionissa suojatun kasvilajikkeen lajikenimeen;
- 10) rekisteröinnille on 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 (EY) N:o 1308/2013, tislattujen alkoholijuomien määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 110/2008 tai maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojusta sekä asetuksen (ETY)

N:o 1601/91 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 251/2014 tarkoitettu este.

Edellä 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan:

1) kansallista tavaramerkkiä, joka on rekisteröity aiemman hakemuksen perusteella tai jolla on muuten aiempi etuoikeuskuin tavaramerkin hakijalla;

2) Suomessa tai Euroopan unionissa voimassa olevaa kansainvälisen rekisteröinnin suojaamaa tavaramerkkiä, jolla tämän rekisteröinnin perusteella on Suomessa tai Euroopan unionissa aikaisempi oikeuskuin tavaramerkin hakijalla;

3) 57 §:ssä tarkoitettua yhteisön tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella, tai jolla on 57 §:ssä mainitun neuvoston asetuksen 34 tai 35 artiklan mukainen aiempuus Suomesta;

4) tavaramerkkiä, joka on vakiinnutettu silloin, kun rekisteröintiä haetaan.

Niissä tapauksissa, joita 1 momentin 4—8 kohdassa tarkoitetaan, tavaramerkki voidaan rekisteröidä, jos se, jonka oikeudesta on kyse, suostuu siihen, eikä 1 momentista muutoin johdu estettä rekisteröinnille.

25 §

Jos tavaramerkki on rekisteröity vastoin tätä lakia, rekisteröinti on mitätön, jollei muuta johdu 10 tai 10 a §:ssä tarkoitetusta seikasta tai muusta olosuhteiden muuttumisesta.

51 a §

Muutoksenhausta Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen tavaramerkkiä koskevassa asiassa säädetään Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä.

56 d §

Patentti- ja rekisterihallitus lähettää ilmoituksen 56 c §:ssä tarkoitettusta väitteestä ja sen perusteluista 53 §:ssä tarkoitettulle kansainväliselle toimistolle. Riippumatta siitä, onko kansainvälisen rekisteröinnin haltija antanut lausumansa ilmoituksen johdosta, Patentti- ja rekisterihallituksen on tutkittava väite.

Patentti- ja rekisterihallituksen tulee tehdyn väitteen johdosta, jos rekisteröinti ei täytä tämän lain mukaisia rekisteröinnin edellytyksiä, tehdä päätös, että kansainvälinen rekisteröinti ei ole voimassa Suomessa. Jos rekisteröinti täyttää tämän lain mukaiset rekisteröinnin edellytykset vain osittain, Patentti- ja rekisterihallituksen tulee tehdä päätös, että rekisteröinti on voimassa ainoastaan osittain. Patentti- ja rekisterihallituksen on hylättävä väite, jos kansainväliselle rekisteröinnille ei ole Suomessa estettä.

Jos Patentti- ja rekisterihallitus päättää, että kansainvälinen rekisteröinti ei ole voimassa Suomessa tai se on voimassa ainoastaan osittain, se tekee siitä merkinnän 53 §:n 2 momentissa tarkoitettuun luetteloon ja kuuluttaa päätöksestä, kun se on tullut lainvoimaiseksi.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

2.

Laki

rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 49 luvun 2 §, sellaisena kuin se on laissa 1281/2009, seuraavasti:

49 luku

Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta

2 §

Teollisoikeusrikos

Joka tavaramerkkilain (7/1964), patenttilain (550/1967), mallioikeuslain (221/1971), yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain (32/1991), hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (800/1991) tai kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain (1279/2009) säännösten vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, loukkaa

- 1) 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.

Tämä laki tulee voimaan päivänä _____ kuuta 20 _____.

Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 2016.

Pääministeri

JUHA SIPILÄ

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

1.

Laki

tavaramerkkilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tavaramerkkilain (7/1964) 1 luvun otsikko, 1—10, 10 a, 11, 13, 14, 25, 43, 51 a ja 56 d §, sellaisina kuin niistä ovat 1 § laeissa 39/1993 ja 56/2000, 2 § osaksi laissa 39/1993, 3 § osaksi laeissa 996/1983 ja 39/1993, 4 ja 11 § osaksi laissa 56/2000, 6 § laeissa 996/1983 ja 39/1993, 8 § laissa 39/1993, 10 § osaksi laissa 996/1983, 10 a ja 56 d § laissa 1715/1995, 13 § laissa 56/2000, 14 § osaksi laeissa 552/1970, 996/1983, 1715/1995, 56/2000, 1220/2004 ja 1016/2010 sekä 43 ja 51 a § laissa 107/2013, ja
lisätään lakiin uusi 4 a, 5 a ja 11 a § seuraavasti:

Voimassa oleva laki

Ehdotus

1 luku

1 luku

Yleisiä määräyksiä

Yleiset säännökset

1 §

1 §

Rekisteröinnillä saadaan yksinoikeus tavaramerkkiin erityiseksi tunnusmerkiksi myytäviksi tarjottavien tai muutoin elinkeinotoiminnassa liikkeeseen laskettavien tavaroiden erottamiseksi toisten tavaroista.

Tässä laissa säädetään yksinoikeudesta tavaroita ja palveluita varten elinkeinotoiminnassa käytettävään tavaramerkkiin. Tässä laissa säädetään myös yhteisön tavaramerkistä ja tavaramerkkien kansainvälisestä rekisteröinnistä.

Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti ja jonka avulla voidaan erottaa elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tavarat toisten tavaroista. Tavaramerkkinä voi olla erityisesti sana mukaan lukien henkilönnimi, kuvio, kirjain, numero taikka tavarán tai sen päällyksen muoto.

Mitä tässä laissa säädetään tavaroista, koskee myös palveluita.

Mitä tässä laissa säädetään tavaroista, on vastaavasti voimassa palveluista.

2 §

2 §

Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada ilman rekisteröintiäkin, kun merkki on tullut vakiintuneeksi. Vakiinnuttamisella voidaan saada yksinoikeus myös muuhun kuin 1 §:n 2

Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa elinkeinotoiminnassa käytettävä erottamiskykyinen merkki, joka voidaan esittää graafisesti.

Voimassa oleva laki

Ehdotus

momentissa tarkoitettuun elinkeinotoiminnassa käytettävään erityiseen tavaratunnusmerkkiin.

Tunnusmerkki katsotaan vakiintuneeksi, jos se tässä maassa on asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkinä.

3 §

Jokainen saa elinkeinotoiminnassa käyttää sukunimeään, osoitettaan tai toiminimeään tavaroittensa tunnusmerkinä, jollei sen käyttö ole omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaraa toisen jo suojattuun tavaramerkkiin tai sellaiseen nimeen, osoitteeseen tai toiminimeen, jota toinen jo oikeutetusti käyttää elinkeinotoiminnassaan.

Mitä edellä on sanottu toiminimestä koskee myös toiminimilaissa (128/79) tarkoitettuja aputoiminimeä ja toissijaista tunnusta.

Tavaramerkkiin ei saa ottaa toisen nimeä tai toiminimeä. Tavaramerkkiin ei myöskään saa ottaa toisen aputoiminimeä tai toissijaista tunnusta, paitsi milloin näiltä puuttuu erottamiskyky tai kysymys on eri toimialoista tai tavaralajeista.

4 §

Tämän lain 1—3 §:n mukainen oikeus tavaratunnusmerkkiin sisältää sen, että elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa tai liike-asiakirjassa tai muulla tavalla, siihen luetuna myös suullinen käyttäminen. Mitä tässä on sanottu, on voimassa riippumatta siitä, lasketaanko tavara tai aiotaanko se laskea liikkeeseen tässä maassa vai ulkomailla vai tuodaanko se Suomen alueelle elinkeinotoiminnassa käytettäväksi, säilytettäväksi, varastoitavaksi tai edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuksi luvattomaksi käyttämiseksi katsotaan muun muassa se, että joku laskeessaan liikkeeseen varaosia,

3 §

Merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat toisen tavarasta. Tavaratunnuksen laatu, paljous, käyttötarkoitus, hinta tai valmistuspaikka tai aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muuteluin tai lisäyksiin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

4 §

Yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan rekisteröimällä se 2 luvussa tarkoitettuun tavaramerkkirekisteriin.

Voimassa oleva laki

Ehdotus

lisätarvikkeita tai muuta sellaista, mikä soveltuu toisen tavaraan, viittaa tämän tunnusmerkkiin tavalla, joka on omiaan aikaansaamaan vaikutelman, että liikkeeseen laskettu tavara on lähtöisin tunnusmerkin haltijalta tai että tämä on suostunut tunnusmerkin käyttämiseen.

Jos tavara on laskettu liikkeeseen käyttämällä tiettyä tunnusmerkkiä ja jos sen jälkeen muu kuin merkin haltija on tehnyt tavaraan olennaisia muutoksia muokkaamalla, korjaamalla tai muulla siihen verrattavalla tavalla, alkoon myöskään, kun tavaraa uudelleen ryhdytään laskemaan liikkeeseen tässä maassa, tunnusmerkkiä käytettävä, ellei muutosta selvästi ilmoiteta tai ellei se muuten selvästi ilmene.

(Lisätään uusi 4 a §)

4 a §

Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada ilman rekisteröintiä, kun tavaramerkki on vakiinnutettu.

Vakiinnuttamisella voidaan saada yksinoikeus myös muuhun kuin 2 §:ssä tarkoitettuun elinkeinotoiminnassa käytettävään merkkiin.

Tavaramerkki katsotaan vakiinnutetuksi, jos se on Suomessa asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkinä.

5 §

Yksinoikeus tavaran tunnusmerkkiin ei käsitä sellaista merkin osaa, joka pääasiallisesti tarkoittaa tavaran tai sen päällyksen käyttökelpoisuuden lisäämistä tai muutoin sellaisen tehtävän täyttämistä, joka ei ole ominaista tunnusmerkille.

5 §

Yksinoikeutta ei voi saada sellaiseen merkkiin, joka muodostuu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta tai tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta.

(Lisätään uusi 5a §)

5 a §

Tavaramerkkiin ei saa ottaa toisen nimeä eikä toiminimeä. Tavaramerkkiin ei myöskään saa ottaa toisen aputoiminimeä eikä toissijaista tunnusta, paitsi jos näiltä puuttuu erottamiskyky tai kysymys on eri toimialoista tai tavaralajeista.

6 §

Tunnusmerkkien katsotaan tämän lain mukaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaramerkkejä.

Tunnusmerkkien sekoitettavuuteen voidaan kuitenkin 1 momentin estämättä vedota sellaisen tunnusmerkin hyväksi, joka on laajalti tunnettu tässä maassa, jos toisen samankaltaisen tunnusmerkin käyttäminen ilman hyväksyttävää syytä merkitsisi aikaisemman merkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi haitaksi aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle.

Tämän pykälän 2 momentin säännöstä on sovellettava vastaavasti 3 §:n 3 momentissa tarkoitettuun aputoiminimeen ja toissijaiseen tunnukseen.

7 §

Jos useat 1 tai 2 §:n nojalla vaativat yksinoikeutta tavaran tunnusmerkkeihin, jotka ovat toisiinsa sekoitettavissa, on etusija sillä, joka

6 §

Yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää jäljempänä säädetyin poikkeuksin sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena:

1) merkkiä, joka on sama kuin samoja tavaroita varten suojattu tavaramerkki;

2) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä.

Jos tavaramerkki on Suomessa laajalti tunnettu ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle, kukaan muu kuin se jolla on yksinoikeus tavaramerkkiin ei saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, vaikka tavarat, joita varten merkki on, eivät ole samoja tai samankaltaisia kuin ne, joita varten laajalti tunnettu tavaramerkki on suojattu.

Käyttämiseksi elinkeinotoiminnassa katsotaan:

1) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;

2) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen;

3) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen taikka maahantuonti edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi;

4) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa tai markkinoinnissa;

5) merkin muu vastaava käyttäminen
Edellä 3 momentissa tarkoitetuksi merkin käyttämiseksi elinkeinotoiminnassa katsotaan myös suullinen käyttäminen.

7 §

Yksinoikeus tavaramerkkiin ei estä toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa hyvän liiketavan mukaisesti:

Voimassa oleva laki

voi vedota aikaisimpaan oikeusperusteeseen, mikäli muuta ei johdu siitä, mitä jäljempänä 8 tai 9 §:ssä säädetään.

8 §

Vaikka rekisteröity tavaramerkki, jota on käytetty tässä maassa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan, on sekoitettavissa aikaisempaan rekisteröityyn tai vakiintuneeseen merkkiin, myöhemmän merkin käyttämistä ei saa kieltää, jos rekisteröintiä on haettu vilpittömässä mielessä ja aikaisemman merkin haltija on ollut tietoinen merkin käytöstä sanotun ajan.

9 §

Jos vakiintunut tavaramerkki on sekoitettavissa toisen aikaisemmin rekisteröityyn tai vakiintuneeseen tavaramerkkiin eikä aikaisemman merkin haltija ole kohtuullisessa ajassa ryhtynyt toimiin myöhemmän merkin käytön estämiseksi, älköön hänellä enää olko valtaa kieltää sen käyttämistä.

10 §

Niissä tapauksissa, joita 8 tai 9 §:ssä tarkoitetaan, voidaan sen mukaan kuin on kohtuullista, määrätä, että jotakin tunnusmerkkiä tai kumpaakin niistä saadaan käyttää vain erityisellä tavalla, kuten tietyin tavoin muodosteltuna, lisäämällä siihen paikannimi tai tekemällä merkkiin muu selvennys.

Mitä 1 momentissa on säädetty, on sovellettava vastaavasti, jos sekaannusvaaraa syntyy 3 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa.

Ehdotus

1) omaa nimeään, toiminimeään, aputoiminimeään, toissijaista tunnustaan tai osoittaa;

2) tavaroiden lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa taikka muuta tavaroiden ominaisuutta osoittavaa merkintää;

3) tavaramerkkiä, jos sen käyttäminen on tarpeen tavarantoiminnan osoittamiseksi.

8 §

Tavaramerkin haltija saa kieltää tavaramerkin käyttämisen tavaroissa, jotka hän tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella kyseistä tavaramerkkiä käyttäen vain, jos tavaroihin on tehty muutoksia tai niitä on huononnettu sen jälkeen, kun ne on saatettu markkinoille tai tavaramerkin haltijalla on muu perusteltu syy kieltää tavaramerkin käyttäminen.

9 §

Jos useat vaativat yksinoikeutta tavaramerkkeihin, jotka ovat 6 §:ssä tarkoitettulla tavalla samoja tai samankaltaisia, etusija on sillä, joka voi vedota aikaisimpaan oikeusperusteeseen, ellei muuta johdu siitä, mitä 10 tai 10 a §:ssä säädetään.

10 §

Yksinoikeus rekisteröityyn tavaramerkkiin säilyy aikaisemmin rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin rinnalla, jos rekisteröintiä on haettu vilpittömässä mielessä eikä aikaisemmin rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin haltija ole ryhtynyt toimenpiteisiin myöhemmin rekisteröidyn tavaramerkin käytön estämiseksi, vaikka hän on viiden vuoden ajan ollut sen käytöstä tietoinen,

Jos myöhemmin rekisteröityä tavaramerkkiä on käytetty ainoastaan osassa niistä tavaroista, joita varten se on rekisteröity, yksinoikeus koskee tavaramerkin käyttöä vain kyseisten tavaroiden osalta.

10 a §

Tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on tätä tavaramerkkiä käyttäen laskenut liikkeeseen Euroopan talousalueella.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeeseen, erityisesti milloin tavaroihin on tehty muutoksia tai niitä on huononnettu sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeeseen.

11 §

Sanakirjan, käsikirjan taikka muun sellaisen painetun tai tietoverkossa olevan julkaisun tekijä, julkaisija ja kustantaja ovat velvolliset rekisteröidyn tavaramerkin haltijan pyynnöstä huolehtimaan siitä, ettei julkaisuun oteta tavaramerkin toisintoa ilmoittamatta, että tavaramerkki on rekisteröity.

Jos joku laiminlyö noudattaa, mitä 1 momentissa on määrätty, on hän velvollinen myötävaikuttamaan siihen, että oikaisu julkaistaan sillä tavoin ja siinä laajuudessa, kuin havaitaan kohtuulliseksi, sekä kustantamaan sellaisen oikaisun.

(lisätään uusi 11 a §)

10 a §

Yksinoikeus vakiinnutettuun tavaramerkkiin säilyy aikaisemmin rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin rinnalla, jos aikaisemmin rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin haltija ei ole kohtuullisessa ajassa ryhtynyt toimenpiteisiin myöhemmin vakiinnutetun tavaramerkin käytön estämiseksi.

Jos aikaisemmin rekisteröity tai vakiinnutettu tavaramerkki on laajalti tunnettu Suomessa, 1 momentissa tarkoitettuna kohtuullisena aikana pidetään viittä vuotta siitä, kun aikaisemmin rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin haltija sai tietää myöhemmin vakiinnutetun tavaramerkin käytöstä.

11 §

Jos 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa tai 10 taikka 10 a §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa havaitaan kohtuulliseksi, markkinaoikeus määrää, että toista tavaramerkkiä tai kumpaakin niistä saadaan käyttää vain määrätyllä tavalla muodostettuna, lisäämällä siihen paikannimi tai haltijan nimi taikka rajaamalla sen käyttö koskemaan tiettyjä tavaroita tai tiettyä aluetta taikka muulla vastaavalla tavalla.

11 a §

Sanakirjan, käsikirjan, oppikirjan tai muun vastaavan painotuotteen tekijä, päätoimittaja, julkaisija ja kustantaja ovat velvolliset rekisteröidyn tavaramerkin haltijan pyynnöstä huolehtimaan siitä, ettei tavaramerkkiä toisinneta julkaisussa ilmoittamatta, että tavaramerkki on rekisteröity. Mitä edellä tässä momentissa säädetään, sovelletaan myös julkaisun levittämiseen tietoverkon välityksellä tai muulla sähköisellä tavalla.

Joka laiminlyö noudattaa, mitä 1 momentissa säädetään, on velvollinen huolehtimaan siitä, että oikaisu julkaistaan sillä tavoin ja siinä laajuudessa kuin on kohtuullista, sekä kustantamaan tällaisen oikaisun.

Voimassa oleva laki

Ehdotus

Tavaramerkin rekisteröintiä koskeva 1 momentissa tarkoitettu ilmoittamisvelvollisuus voidaan katsoa täytetyksi silloin, kun tavaramerkin yhteyteen merkitään tunnus®.

13 §

Rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Tavarat laji, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Erottamiskykyiseksi ei ole katsottava myöskään merkkiä, joka muodostuu yksinomaan tavarat luonteenomaisesta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tai tavarat arvoa olennaisesti korottavasta.

14 §

Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä:

- 1) jos merkki on lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastainen;
- 2) jos se on omiaan johtamaan yleisöä harhaan;
- 3) jos siihen ilman asianomaista lupaa on otettu valtion vaakuna, lippu tai muu tunnuskuva, rekisteröitävän merkin käyttökohteena olevia tai niiden kaltaisia tavaroita koskeva virallinen tarkastus- tai takuumerkki taikka tarkastus- tai takuuleima, suomalainen kunnallisvaakuna taikka kansainvälisen, valtioiden keskeisen järjestön lippu, vaakuna tai muu tunnuskuva, nimitys tai nimen lyhennys taikka myös kuvio, nimitys tai nimen lyhennys, jos se on sanotunlaiseen tunnuskuvaan, merkkiin, leimaan, nimitykseen tai nimen lyhennykseen sekoitettavissa;
- 4) jos se muodostuu jostakin tai sisältää jostakin, mikä on omiaan aiheuttamaan käsityksen, että kysymys on toisen suojatusta toiminimestä taikka sellaisesta toisen aputoiminimestä tai toissijaisesta tunnuksesta, jota tarkoitetaan 3 §:n 3 momentissa, taikka toi-

13 §

Merkki, joka ei ole 3 §:n mukaisesti erottamiskykyinen tai johon ei 5 §:n nojalla voida saada yksinoikeutta, ei täytä rekisteröinnin edellytyksiä.

Tavaramerkiltä ei kuitenkaan erottamiskyvyn puuttumisen perusteella saa evätä rekisteröintiä, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottamiskykyiseksi.

14 §

Tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos:

- 1) se on lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastainen;
- 2) se on omiaan johtamaan yleisöä harhaan;
- 3) siihen on ilman asianomaista lupaa otettu valtion vaakuna, lippu tai muu tunnuskuva, rekisteröitävän merkin käyttökohteena olevia tai niiden kaltaisia tavaroita koskeva virallinen tarkastus- tai takuumerkki taikka tarkastus- tai takuuleima, suomalainen kunnan vaakuna taikka kansainvälisen, valtioiden välisen järjestön lippu, vaakuna tai muu tunnuskuva, nimitys tai nimen lyhenne taikka muu kuvio, nimitys tai nimen lyhennys, jos sen ottaminen tavaramerkkiin voi aiheuttaa vaaran siitä, että yleisö sekoittaa tavaramerkin sanotunlaiseen tunnuskuvaan, merkkiin, leimaan, nimitykseen tai nimen lyhenteeseen;
- 4) se muodostuu jostakin tai sisältää jostakin, joka on omiaan aiheuttamaan käsityksen, että kyseessä on toisen suojattu toiminimi taikka sellainen toisen aputoiminimi tai toissijainen tunnus, jota tarkoitetaan 5 a §:ssä, taikka toisen nimi tai muotokuva, jollei nimi

Voimassa oleva laki

sen nimestä tai muotokuvasta, jollei nimi tai muotokuva ilmeisesti tarkoita jotakuta kauan sitten kuollutta;

5) jos se muodostuu jostakin tai sisältää jostakin, mikä on omiaan aiheuttamaan käsityksen, että kysymys on toisen suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen nimestä, milloin tämä on erikoislaatuinen, tai joka loukkaa toisen tekijänoikeutta *sellaiseen* teokseen tai toisen oikeutta valokuvaan tai suojattuun malliin;

6) jos se on sekoitettavissa toisen elinkeinonharjoittajan nimeen tai suojattuun toiminimeen taikka sellaiseen aputoiminimen tai toissijaiseen tunnukseen, jota tarkoitetaan 3 §:n 3 momentissa, tai toisen tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella, tai toisen tunnusmerkkiin, joka on vakiinnutettu silloin, kun rekisteröintiä haetaan; tai

7) jos se on sekoitettavissa tavarantunnuksmerkkiin, jota toinen käyttää hakemusta tehtäessä, ja hakija tehdessään hakemuksen tiesi käytöstä eikä ole käyttänyt merkkiään ennen kuin toista tunnuksmerkkiä ryhtyttiin käyttämään; tai

8) jos se on sekoitettavissa Suomessa tai Euroopan yhteisössä voimassa olevaan kansainvälisen rekisteröinnin suojaamaan tavaramerkkiin, jolla tämän rekisteröinnin perusteella on aikaisempi oikeus Suomessa tai Euroopan yhteisössä;

9) jos se on sekoitettavissa 57 §:ssä tarkoitettuun yhteisön tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella, tai jolla on 57 §:ssä mainitun neuvoston asetuksen 34 tai 35 artiklan mukainen aiemmuus Suomesta;

10) jos se on sekoitettavissa rekisteröityyn kasvilajikkeen lajikenimeen; *taikka*

Ehdotus

tai muotokuva ilmeisesti tarkoita jotakuta kauan sitten kuollutta;

5) se muodostuu jostakin tai sisältää jostakin, *joka* on omiaan aiheuttamaan käsityksen, että *kyseessä* on toisen suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen *nimi*, jos se on erikoislaatuinen, tai joka loukkaa toisen tekijänoikeutta teokseen tai toisen oikeutta valokuvaan tai suojattuun malliin;

6) *se aiheuttaa vaaran, että yleisö sekoittaa sen toisen elinkeinonharjoittajan nimeen, suojattuun toiminimeen tai aputoiminimeen siten, että sekoitettavuuteen voitaisiin vedota toiminimilain (128/1979) 5 §:n nojalla*

7) *aiemman tavaramerkin haltijalla on 6 §:n nojalla yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa;*

8) *tavaramerkin hakija on tehnyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä;*

9) *se aiheuttaa sekaannusvaaran Suomessa tai Euroopan unionissa suojatun kasvilajikkeen lajikenimeen;*

10) *rekisteröinnille on maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatu järjestelmistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1151/2012, maataloustuotteiden yhteisestä markkina järjestelystä 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 (EY) N:o 1308/2013, tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten mer-*

Voimassa oleva laki

Ehdotus

kintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 110/2008 tai maustettujen viinituotteiden määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta sekä asetuksen (ETY) N:o 1601/91 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 251/2014 tarkoitettu este.

11) jos rekisteröinnille on maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 14 artiklassa, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maatalous-tuotteita koskevista erityissäännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 491/2009 118 l artiklassa tai tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 23 artiklassa tarkoitettu este.

Niissä tapauksissa, joita tarkoitetaan 4—9 kohdissa, voidaan rekisteröinti toimittaa, jos se, jonka oikeudesta on kysymys, suostuu siihen, eikä 1 momentista muutoin johdu estettä rekisteröinnille.

Edellä 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan:

1) kansallista tavaramerkkiä, joka on rekisteröity aiemman hakemuksen perusteella tai jolla on muuten aiempi etuoikeus kuin tavaramerkin hakijalla;

2) Suomessa tai Euroopan unionissa voimassa olevaa kansainvälisen rekisteröinnin suojaamaa tavaramerkkiä, jolla tämän rekisteröinnin perusteella on Suomessa tai Euroopan unionissa aikaisempi oikeus kuin tavaramerkin hakijalla;

3) 57 §:ssä tarkoitettua yhteisön tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella, tai jolla on 57 §:ssä mainitun neuvoston asetuksen 34 tai 35 artiklan mukainen aiemmuus Suomesta;

4) tavaramerkkiä, joka on vakiinnutettu sil-

Voimassa oleva laki

Ehdotus

lain, kun rekisteröintiä haetaan.

Niissä tapauksissa, joita 1 momentin 4—8 kohdassa tarkoitetaan, tavaramerkki voidaan rekisteröidä, jos se, jonka oikeudesta on kyse, suostuu siihen, eikä 1 momentista muutoin johdu estettä rekisteröinnille.

25 §

Jos tavaramerkki on rekisteröity vastoin tätä lakia, julistettakoon rekisteröinti mitättömäksi, mikäli muuta ei johdu 8 tai 9 §:ssä mainitusta seikasta tai muusta olosuhteiden muuttumisesta.

25 §

Jos tavaramerkki on rekisteröity vastoin tätä lakia, *rekisteröinti on mitätön, jollei muuta johdu 10 tai 10 a §:ssä tarkoitetusta seikasta tai muusta olosuhteiden muuttumisesta.*

51 a §

Rekisteriviranomaisen tämän lain nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla markkinaoikeuteen siten kuin patentti- ja rekisterihallituksesta annetussa laissa (575/1992) säädetään.

51 a §

Muutoksenhausta Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen tavaramerkkiä koskevassa asiassa säädetään Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä.

56 d §

Jos rekisteriviranomainen tehdyin väitteen jälkeen toteaa, ettei kansainvälisen rekisteröinnin kohteena oleva tavaramerkki täytä tämän lain mukaisia rekisteröintiedellytyksiä, se ilmoittaa kansainväliselle toimistolle, ettei kansainvälinen rekisteröinti ole voimassa Suomessa siten kuin 56 b §:n 1 momentissa säädetään.

Jos 56 c §:n 2 momentissa mainittu aika päättyy myöhemmin kuin 18 kuukauden kuluessa 56 a §:ssä tarkoitetusta kansainvälisen toimiston ilmoituksesta, rekisteriviranomainen ilmoittaa kansainväliselle toimistolle 18 kuukauden kuluessa edellä mainitusta ilmoituksesta, että rekisteröinnin voimassaolo voi myöhemmin lakata. Tällöin ilmoitus siitä, ettei rekisteröinti ole voimassa Suomessa, on toimitettava kuukauden kuluessa 56 c §:n 2 momentissa mainitun ajan päättymisestä.

Kun väitteen jälkeen tehty päätös, jonka mukaan kansainvälinen rekisteröinti ei koske Suomea, on tullut lainvoimaiseksi, rekisteriviranomainen kuuluttaa siitä.

56 d §

Patentti- ja rekisterihallitus lähettää ilmoituksen 56 c §:ssä tarkoitetusta väitteestä ja sen perusteluista 53 §:ssä tarkoitetulle kansainväliselle toimistolle. Riippumatta siitä, onko kansainvälisen rekisteröinnin haltija antanut lausumaansa ilmoituksen johdosta, Patentti- ja rekisterihallituksen on tutkittava väite.

Patentti- ja rekisterihallituksen tulee tehdyn väitteen johdosta, jos rekisteröinti ei täytä tämän lain mukaisia rekisteröinnin edellytyksiä, tehdä päätös, että kansainvälinen rekisteröinti ei ole voimassa Suomessa. Jos rekisteröinti täyttää tämän lain mukaiset vaatimukset vain osittain, Patentti- ja rekisterihallituksen tulee tehdä päätös että rekisteröinti on voimassa ainoastaan osittain. Patentti- ja rekisterihallituksen on hylättävä väite, jos kansainväliselle rekisteröinnille ei ole Suomessa estettä.

Jos Patentti- ja rekisterihallitus päättää, että kansainvälinen rekisteröinti ei ole voimassa Suomessa tai se on voimassa ainoastaan osittain, se tekee siitä merkinnän 53 §:n

Voimassa oleva laki

Ehdotus

2 momentissa tarkoitettuun luetteloon ja kuuluttaa, kun päätöksestä kun se on tullut lainvoimaiseksi.

*Tämä laki tulee voimaan _____ päivänä _____ kuuta
20 _____*

2.

Laki

rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 49 luvun 2 §, sellaisena kuin se on laissa 1281/2009, 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 piirimalliin annetun lain (32/1991), hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (800/1991) tai kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain (1279/2009) säännösten vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, loukkaa,

- 1) oikeutta tavaran tunnusmerkkiin,
- 2) patentin tuottamaa yksinoikeutta,
- 3) mallioikeutta,
- 4) oikeutta piirimalliin,
- 5) hyödyllisyysmallioikeutta tai
- 6) kasvinjalostajanoikeutta,

on tuomittava teollisoikeusrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Joka tavaramerkkilain (7/1964), patenttilain (550/1967), mallioikeuslain (221/1971), yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain (32/1991), hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (800/1991) tai kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain (1279/2009) säännösten vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, loukkaa,

- 1) *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.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Valtioneuvoston asetus

tavaramerkkiasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan tavaramerkkiasetuksen (296/1964) 17 §, sellaisena kuin se on osin asetuksissa 1702/1995 ja 188/1996 sekä
lisätään 6 b §, seuraavasti:

6 b §

Rekisteriviranomaisen päätökseen, joka annetaan automaattisessa tietojenkäsittelyssä aikaansaatusasiakirjana, allekirjoitus voidaan merkitä koneellisesti. Tavaramerkkirekisteristä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla valmistettu asiakirja voidaan allekirjoittaa koneellisesti.

Koneellisesta allekirjoituksesta on oltava maininta asiakirjassa.

17 §

Jos tavaramerkin rekisteröintiä on haettu sellaisessa vieraassa valtiossa, joka on liittynyt teollisoikeuden suojelemista koskevaan Pariisin yleissopimukseen (SopS 43/75) tai Maailman kauppajärjestön perustamissopimukseen (SopS 5/95), ja merkin rekisteröintiä haetaan Suomessa kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen tekemisestä vieraassa valtiossa, Suomessa tehty hakemus katsotaan muihin hakemuksiin tai muihin käyttöön otettuihin tavaramerkkeihin nähden tehdyksi samanaikaisesti kuin vieraassa valtiossa tehty hakemus. Mitä tässä momentissa säädetään, sovelletaan myös, jos tavaramerkin rekisteröintiä on haettu sellaisessa Suomen ulkopuolella tehdyssä hakemuksessa, jonka rekisteriviranomainen erityisistä syistä katsoo sopimusvaltiossa tehtyyn hakemukseen rinnastettavaksi.

Saadakseen 1 momentissa tarkoitetun etuoikeuden hakijan on kirjallisesti pyydettävä sitä yhden kuukauden kuluessa hakemuksen tekemisestä Suomessa ja samalla ilmoitettava, missä ja milloin etuoikeuden perusteeksi ilmoitettu hakemus on tehty, sekä, niin pian kuin mahdollisesta, sen numero. Jos etuoikeus ei kohdistu kaikkiin tavaroihin tai palveluihin, on lisäksi ilmoitettava ne tavarat tai palvelut, joihin se kohdistuu.

Tämä asetus tulee voimaan _____ päivänä kuuta 20 .