

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. Ehdotuksen mukaan tavaramerkin hakijalle annettaisiin mahdollisuus pyytää hakemuksensa jakamista tai vaihtoehtoisesti tavaramerkkiä koskevan rekisteröintinsä jakamista. Vastaavasti ehdotetaan, että hakemus voitaisiin hylätä osittain tai rekisteröinti kumota väitteen johdosta osittain. Joitakin täsmennyksiä ehdotetaan tavaramerkin erottamiskyvyn ja rekisteröinnin esteiden osalta. Tavaramerkkilain soveltamisalan osalta lakiin ehdotetaan lisäystä, jonka mukaan tavaramerkin yksinoikeuden sisältö ei

olisi riippuvainen siitä, onko tavara tuotu Suomen alueelle jälleenvietäväksi edelleen kolmanteen maahan. Samoin ehdotetaan tarkistettavaksi säännöksiä, jotka koskevat kansainvälistä rekisteröintiä ja yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä.

Lisäksi ehdotetaan, että tavaramerkkilaisissa säädetty ilmoitusvelvollisuus siitä, että merkki on rekisteröity, laajennettaisiin koskemaan myös sähköisessä muodossa olevia julkaisuja.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

YLEISPERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

1.1. Yleistä

Kuluvalla vuosikymmenellä tavaramerkkijärjestelmä on ollut voimakkaan kansainvälisen kehityksen kohteena. Esimerkkeinä voidaan mainita Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamissopimuksen (SopS 5/95) liitteenä oleva sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista (TRIPS-sopimus), Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) puitteissa neuvoteltu kansainvälinen tavaramerkkilainsäädännön harmonisointisopimus (Trademark Law Treaty eli TLT) sekä yhteisön tavaramerkistä annettu asetus (EY) N:o 40/94. Suomen osalta merkittävää on ollut lisäksi Suomen liittyminen Madridin pöytäkirjan mukaiseen

kansainväliseen rekisterijärjestelmään alkuvuodesta 1996.

Erityisesti Madridin pöytäkirjan mukaiseen rekisterijärjestelmään liittymisen ja yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen johdosta tavaramerkkilakia on Suomessa muutettu vastaamaan niissä asetettuja vaatimuksia. Tavaramerkkilakiin muun muassa lisättiin kaksi uutta lukua ja useita rekisteröintimenettelyä koskevia säännöksiä täsmennettiin. Muutokset tulivat voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1996.

Nykyiseen tavaramerkkilainsäädäntöön perustuva tavaramerkin hakemusmenettely toimii yleensä hyvin. Kansainvälisessä toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset luonnollisesti asettavat jatkuvasti uusia vaatimuksia myös puhtaasti kotimaiselle hakemusmenettelylle. Samoin kansainvälisen ja

kotimaisen tavaramerkkirekisteröinnin keskinäistä suhdetta on syytä jatkuvasti arvioida, ettei kansallinen menettely joutuisi kansainvälistä menettelyä huonompaan asemaan lainsäädännöllisistä syistä.

1.2. Hakemus- ja rekisteröintimenettelyn kehittäminen

Madridin pöytäkirjan mukaisen kansainvälisen rekisterijärjestelmän keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa suojan saaminen tavaramerkille useassa eri maassa tai eri yhteisöjen alueella yhdellä hakemuksella. Kansainvälisesti toimiville yrityksille tämä merkitsee kustannusten alentumista ja hakemusmenettelyn yksinkertaistumista. Vuoden 1998 loppuun mennessä eli ensimmäisen kahden vuoden aikana, jona suomalaiset ovat voineet tehdä hakemuksen kansainvälisestä rekisteröinnistä, hakemuksia on jätetty vajaat 300. Hakemuksia on sittemmin jätetty kiihtyvällä tahdilla. Samaan aikaan ulkomalaiset merkinhaltijat ovat nimenneet Suomen kohdemaaksi yli 8 300 hakemuksessa.

Käytännön kokemusten perusteella kansainvälisen rekisteröinnin voimaan saattamiseen liittyvää menettelyä on mahdollista kehittää. Tilanteessa, jossa kansainvälisen rekisteröinnin haltija ei anna pyydettyä rekisteröintiedellytyksiä koskevaa lausumaa, rekisteriviranomaisen on voimassa olevan lain mukaan tehtävä erillinen päätös siitä, että rekisteröinti ei koske Suomea. Päätöksen merkitys passiiviselle rekisteröinnin haltijalle on kuitenkin vähäinen ja lisäksi päätöksen tiedoksiantaminen on usein erittäin vaikeaa. Tämän vuoksi päätöksen tekemisestä ehdotetaan luovuttavaksi.

Kansallisen hakemus- ja rekisteröintimenettelyn osalta on tarpeen tehdä joitakin muutoksia, jotka lähentävät kansallista menettelyä kansainväliseen rekisteröintimenettelyyn. Keskeisin uudistus liittyy tavaramerkkihakemuksen ja -rekisteröinnin osittaiseen hylkäämiseen. Vastaavaa menettelyä noudatetaan Madridin pöytäkirjan mukaisessa järjestelmässä. Tällaista mahdollisuutta ei ole voimassa olevan tavaramerkkilain mukaan.

1.3. Kansainvälinen tavaramerkkilakisopimus

Suomi on allekirjoittanut WIPOssa neuvotellun kansainvälisen tavaramerkkilainsäädännön harmonisointisopimuksen (Trade-

mark Law Treaty), jäljempänä kansainvälinen tavaramerkkilakisopimus. Alun perin sopimuksella tavoiteltiin sopimusvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöjen melko pitkälle menevää harmonisointia, mutta neuvottelujen kuluessa tavoitetaso hiljalleen aleni. Aikaansaatu sopimus sisältääkin lähinnä teknisluonteisia määräyksiä rekisteröintimenettelyyn liittyen. Sopimus tuli voimaan 1 päivänä elokuuta 1996, ja sen on 5 päivään marraskuuta 1998 mennessä ratifioinut 21 maata. Suomi on ollut sopimusneuvotteluissa alusta lähtien mukana ja sittemmin myöskin hyväksynyt allekirjoituksellaan sopimuksen.

Suomen lainsäädäntö täyttää pääosin jo nykyisellään sopimuksen asettamat vaatimukset. Muutos, joka sopimuksen vuoksi joudutaan tekemään, koskee hakemuksen ja rekisteröinnin jakamista. Sopimus edellyttää, että hakijan pyynnöstä tavaramerkkiä koskeva hakemus tai rekisteröinti on voitava jakaa kahdeksi tai useammaksi hakemukseksi. Voimassa olevan tavaramerkkilain mukaan jakaminen ei ole mahdollista.

1.4. Yhteisön tavaramerkkijärjestelmä

Yhteisön tavaramerkistä annetulla neuvoston asetuksella on luotu koko EY:n alueen kattava tavaramerkkioikeus. Asetus tuli voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1994. Kun asetusta sellaisenaan suoraan sovellettavaa oikeutta, se edellyttää kansallisella tasolla suhteellisen vähäisiä lainsäädäntötoimenpiteitä. Suomessa asetuksen voimaantuloon oli valmistauduttu jo ennen EU-jäsenyyttämme säädetyillä muutoksilla tavaramerkkilakiin sekä lisäksi vuonna 1996 voimaan tulleilla muutoksilla.

Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalliset tavaramerkkisäädökset on harmonisoitu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetulla ensimmäisellä neuvoston direktiivillä 89/104/ETY, jäljempänä tavaramerkkidirektiivi. Tavaramerkkidirektiivin myötä keskeisimpiä muutoksia Suomen tavaramerkkilakiin oli uusi säännös tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumisesta. Tämän tavaramerkkioikeuksien alueellista sammumista koskevan säännöksen sisältö täsmentyi vielä vuonna 1998 yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisupyynnöön antamassa ratkaisussa (asia 355/96, Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH). Sen mukaisesti tavaramerkin haltija ei voi kieltää

tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on laskenut liikkeelle yhteismarkkinoilla tätä tavamerkkiä käyttäen. Lisäksi alueellisen sammumisen periaate sulkee yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisun mukaan pois kansainvälisen sammumisen. Muutoin Suomen tavamerkkilaki oli pitkälti yhdenmukainen tavamerkkidirektiivissä asetettujen keskeisten vaatimusten kanssa.

Yhteisön tavamerkkejä käsittelevä virasto eli sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukais-tamisvirasto (OHIM), jäljempänä yhteisön tavamerkkivirasto, aloitti toimintansa huti-tikuussa 1996. Kahden ensimmäisen toimin-tavuoden aikana eli vuosina 1996 ja 1997 yhteisön tavamerkkivirastolle jätettiin yhteensä 70 248 tavamerkkihakemusta. Käynnistysvaiheeseen liittyvän hakemustul-van laannuttua vuoden 1998 aikana virastol-le jätettiin yhteensä 31 572 uutta hakemusta. Yhteisön tavamerkkijärjestelmä on siten osoittautunut suosituksi ja se on käynnisty-nyt täydellä teholla heti alusta lähtien. Suo-malaiset ovat jättäneet yhteisön tavamerkkivirastolle 640 hakemusta vuosien 1996 ja 1997 aikana ja 330 hakemusta vuoden 1998 aikana.

Nykyisen tavamerkkilain säännökset eivät kaikilta yksityiskohdiltaan vastaa yhteisön tavamerkistä annetun asetuksen säännöksiä. Joitakin eroja löytyy tavamerkin erottamiskyvyn määrittelmän osalta ja rekisteröinnin esteiden osalta, minkä vuoksi näitä koskevia säännöksiä ehdotetaan tarken-nettaviksi. Vastaavat erot ovat tavamerkkilain ja tavamerkkidirektiivin välillä.

1.5. EY:n tuotevääreännösasetus

Väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutuksen, viennin, jälleenviennin tai suspensio-menettelyyn asettamisen kieltävistä toi-menpiteistä annettu neuvoston asetus (EY) N:o 3295/94, jäljempänä tuotevääreännösase-tus, annettiin 22 päivänä joulukuuta 1994 ja se tuli voimaan jäsenvaltioissa 1 päivänä heinäkuuta 1995. Tuotevääreännösasetuksen tarkoituksena on estää tuotevääreännösten ja laittomasti valmistettujen tavaroiden markkinoille pääsy ja muu levitys sekä antaa tulliviranomaisille tietyissä tapauksissa toimi-valta myös oma-aloitteisesti puuttua tällais-ten tavaroiden kulkuun. Siihen sisältyy myös määräyksiä, jotka koskevat tuotevääreännök-

siksi todettujen tavaroiden hävittämistä. Ase-tusta sovelletaan ainoastaan kolmansien mai-den kanssa käytävään kauppaan.

Euroopan yhteisöjen komission antamien tietojen mukaan tuotevääreännösasetusta on 1 päivän heinäkuuta 1995 ja 30 päivän kesäkuuta 1997 välisenä aikana sovellettu 4 133 raportoituun pysäytystoimenpiteeseen, joista 63 tehtiin Suomessa. Vuoden 1998 aikana Suomen tulliviranomaiset ovat lokakuun alkuun mennessä pysäyttäneet noin 130 tava-raerää, joiden on epäilty sisältävän tuotevääreännöksiä tai laittomasti valmistettuja tava-roita.

Euroopan yhteisöjen komissio on 28 päi-vänä tammikuuta 1998 antanut ehdotuksen tuotevääreännösasetuksen muuttamisesta (KOM(1998) 25 lopull.). Ehdotuksen mu-kaan tuotevääreännösasetuksen soveltamisalaa laajennettaisiin koskemaan myös patentilla suojattuja tuotteita. Lisäksi ehdotetaan, että yhteisön tavamerkin haltijat voisivat pyy-tää tuotevääreännösasetuksen mukaisia toi-menpiteitä koko yhteisön alueella yhdellä hakemuksella. Muutosehdotuksen käsittely on vielä kesken.

Suomessa tavamerkkioikeudellisen suo-jan ala määritellään tavamerkkilain 4 §:ssä. Oikeuskäytännössä tämän pykälän ja tuote-väärennösasetuksen välinen suhde on aiheuttanut keskustelua. Tavamerkkilain 4 §:n sanamuotoon ja lainvalmisteluaineistoon vedoten on esitetty ristiriitaisia tulkintoja siitä, soveltuuko pykälä lainkaan tavaroiden jälleenvientiin. Tulkinta on pääosin muodostunut sellaiseksi kuin tuotevääreännösasetuksen voimaantulon johdosta tehtyjen lainmuutosten hallituksen esityksessä on esi-tetty, eli pykälä soveltuisi jälleenvientiin. Koska asia kuitenkin jatkuvasti herättää kes-kustelua, pykälän sanamuoto on syytä muut-taa vastaamaan tuotevääreännösasetuksessa nimenomaisesti ilmaistua soveltamisalaa.

2. Esityksen taloudelliset ja organisatoriset vaikutukset

Ehdotetut muutokset ovat lähinnä teknisiä tai nykyistä tavamerkkilakia selkeyttäviä. Tämän vuoksi esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Hakemus- ja rekisteröintimenettelyä koskevat uudistukset, erityisesti hakemuksen ja rekisteröinnin osittainen hylkäysmahdollisuus, lisäävät jossain määrin rekisteriviranomaisen työmäärää. Tä-

mä lisäys on tarkoitus hoitaa rekisteriviranomaisen nykyisillä henkilöstöresursseilla. Väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen tavaroiden jälleenvientiä koskeva uudistus ei myöskään sisällä merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Tulliviranomaiset puuttuvat jälleenvientiin jo nykyisellään yhteisön tuoteväärennösasetuksen perusteella, eikä ehdotettu uudistus sen vuoksi vaikuta tulliviranomaisen työhön. Uudistus helpottanee jonkin verran tällaisia tavaroita koskevien oikeudenkäyntien valmistelua, joten uudistuksesta hyötyvät lähinnä tavaramerkin haltijat.

3. Asian valmistelu

Esitys perustuu kauppa- ja teollisuusministeriön 6 päivänä maaliskuuta 1998 asettaman tunnusmerkkilainsäädäntöryhmän valmisteluun. Työryhmän tehtävänä oli selvittää tunnusmerkkilainsäädännön ajankohtaisia muutostarpeita ja valmistella siihen liittyvä

ehdotus väliraportin muodossa tai hallituksen esityksen muodossa.

Esityksestä on pyydetty lausunto oikeusministeriöltä, opetusministeriöltä ja valtiovainministeriöltä, patenti- ja rekisterihallitukselta, tullihallitukselta, Helsingin kihlakunnan syyttäjänvirastolta, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitolta, Keskuskauppa-kamarilta, Kaupan Keskusliitolta, Suomen Yrittäjiltä, Suomen Asianajajaliitolta, Suomen Patenttiasiamiesyhdistykseltä, Suomen Teollisoikeudelliselta Yhdistykseltä sekä Suomen Anti-piratismiyhdistykseltä. Lausunnoissa esitystä on yleisesti pidetty tarpeellisena ja oikeasuuntaisena. Niissä on erityisesti kiinnitetty huomiota Suomen alueen kautta kuljetettavia tavaroita koskevaan säännökseen ja todettu ehdotetun lisäyksen olevan nykyistä tilannetta selkeyttävä. Lausuntoihin on myös sisältynyt joitakin esityksen perusteluja koskevia tarkennusehdotuksia, jotka on otettu huomioon lopullista esitystä valmisteltaessa.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotuksen perustelut

1 §. Voimassa olevan lain mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan tavaramerkkilain mukaisella rekisteröinnillä. Suomen liittyminen Madridin pöytäkirjaan ja Euroopan unioniin ovat sittemmin johtaneet siihen, että yksinoikeuden Suomessa käytettävään merkkiin voi saada myös kansainvälisellä rekisteröinnillä tai hakemalla yhteisön tavaramerkkiä. Lain sanamuotoa ehdotetaan sen vuoksi korjattavaksi vastaamaan vallitsevaa tilannetta.

4 §. Pykälän 1 momentin viimeisen virkkeen mukaan tavaramerkin tuottaman yksinoikeuden sisältö ei ole riippuvainen siitä, lasketaanko tavara liikkeeseen tässä maassa vai ulkomailla vai tuodaanko tavara ulkomailla. Oikeuskäytännössä pykälän tulkinta on aiheuttanut vaikeuksia. Yhteisön tuoteväärennösasetus velvoittaa unionin jäsenvaltioita säätämään riittävistä seuraamuksista, jotta asetukseen sisältyvää kieltoa muun muassa tuoteväärennosten jälleenviennistä noudatettaisiin. Tuoteväärennösasetusta on

selostettu edellä yleisperusteluissa. Erityisesti säännöksen soveltaminen Suomen alueen kautta kuljetettaviin tavaroihin on ollut epäyhtenäistä, mikä on haitannut esimerkiksi ulkomailla tuotujen tuoteväärennosten tutkimista ja tuoteväärennöksiä koskevien juttujen oikeuskäsittelyä. Jotta pykälän tulkinta muodostuisi yhtenäisemmäksi, pykälän 1 momentin viimeiseen virkkeeseen lisättäisiin nimenomainen maininta tavaroista, jotka tuodaan ulkomailla Suomen alueelle elinkeinotoiminnassa käytettäväksi, säilytettäväksi, varastoitavaksi tai edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi. Tavarat voisivat siten olla vapaa-alueella, vapaavarastossa, jälleenviennin kohteena, ulkoiseen passitukseen asetettuja, tullivarastossa, sisäisen jalostuksen menettelyssä, tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen mukaisessa menettelyssä tai väliaikaisesti maahan tuotuja taikka muutoin tullivalvonnassa (väliaikaisessa varastossa). Pykälän katsotaan sisältävän kaikki ne tullitilanteet, joissa väärennetyt tavarat voidaan tuoteväärennösasetuksen nojalla pysäyttää.

11 §. Voimassa olevan lain mukaan sanakirjoihin tai vastaavan tyyppiin painotuotteisiin tosinnetun tavaramerkin yhteydessä on oikeuden haltijan pyynnöstä ilmoitettava, että merkki on rekisteröity. Tämä ilmoitusvelvollisuus laajennettaisiin koskemaan myös julkisen, sähköiseen muotoon laaditun, samankaltaisen julkaisun tekijää. Tämän lisäksi velvollisuus koskisi, kuten voimassa olevan lain mukaan, myös julkaisun kustantaja ja julkaisijaa. Verkkajulkaisun osalta julkaisijana ei pidettäisi palveluoperaattoria tai muuta pelkkää teknisluonteisen toteuttamismahdollisuuden tarjoajaa.

Säännöksessä tarkoitettuna julkaisuna pidettäisiin esimerkiksi internetissä olevia kotisivuja, jotka ovat kaikkien tietoverkkoon kytkettyjen tietokoneiden kautta luettavissa. Säännöksessä tarkoitettu tietoverkko voi olla koko maailman kattava tai paikallinen, kunhan verkkoon laadittua dokumenttia voidaan pitää julkisena. Verkossa olevan julkaisunkin osalta vaadittaisiin samankaltaisuutta käsikirjaan tai sanakirjaan. Siten suurin osa luonnollisten henkilöiden laatimista itseään, perheensä tai harrastuksiaan esittelevistä kotisivuista jäisi säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle.

13 §. Pykälässä säädetään tavaramerkin erottamiskyvystä. Pykälässä luetellut yleiset vaatimukset eivät ole riittävän täsmällisesti toteuttaneet yhteisön tavaramerkkidirektiivin tarkoista, erityisesti direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan viittausta tavarantoimintaan. Selvyyden vuoksi pykälään lisättäisiin uusi virke, jossa todetaan tavarantoiminnan luonteenomaiselta, tekniseltä tai arvoa korottavalta muodolta puuttuvan riittävä erottamiskyky. Arvoa korottavan muodon osalta on tarkasteltava sitä, palveleeko tällainen muoto pääosin jotakin muuta tarkoitusta kuin olla tavarantoiminnan tunnusmerkki. Jos tavarantoiminnan ulkoasu on sellainen, että muodon arvo perustuu esimerkiksi yksinomaan materiaalin kalleuteen, muodon kyky toimia erottamiskykyisenä merkinä on saattanut vähentyä. Tavarantoiminnan arvoa korottavan muodon erottamiskyvyn arvioinnin lähtökohtana on pidettävä kuluttajan tai tavarantoiminnan loppukäyttäjän näkökulmaa. Pykälässä säädettävät rajoitukset soveltuvat myös pakkauksen muotoon.

14 §. Pykälässä säädetään relatiivisista (suostumuksenvaraisista) rekisteröintiesteistä. Pykälän 1 momentin 5 kohtaan lisättäisiin maininta aiemmin rekisteröidystä mallista. Tämä on johdonmukaista, koska tavarantoiminnan

muoto voidaan rekisteröidä sekä tavaramerkinä että mallina. Oikeuden haltijan näkökulmasta olisi kohtuutonta, jos hänen voimassa olevaa rekisteröityä malliansa voitaisiin käyttää toisen henkilön tavaramerkinä. Yhteisön tavaramerkkidirektiivi sallii sen, että aiemmin rekisteröity malli estää tavaramerkkirekisteröinnin.

Pykälän 1 momentin 8 kohdassa säädetään kansainvälisen rekisteröinnin aiheuttamasta esteestä ja viitataan 56 c §:n 1 momenttiin esteen ajallisen olottuvuuden määrittämiseksi. Tämän kohdan ja erityisesti viittauksen tulkinta on jäänyt epäselväksi, joten tätä kohtaa ehdotetaan muutettavaksi. Tulkinnanvaraisuus korjattaisiin poistamalla mainittu viittaus ja säätämällä tässä kohdassa suoraan kansainvälisen rekisteröinnin muodostamasta rekisteröintiesteestä. Tässä kohdassa tarkoitettu tilanne on käsillä silloin, kun Suomi on nimetty aikaisemmassa kansainvälistä rekisteröintiä koskevassa hakemuksessa tai aikaisempi kansainvälinen rekisteröinti on laajennettu koskemaan Suomea. Rekisteröinti estyy myös silloin, kun Suomea koskevalla kansainvälisellä rekisteröinnillä on aikaisempi etuoikeus kuin kansallisella tavaramerkkihakemuksella tai rekisteröinnillä. Kansainvälinen rekisteröinti on esteenä myös silloin, kun se on korvannut aikaisemman kansallisen rekisteröinnin. Tällä on merkitystä erityisesti siinä tapauksessa, että kyseinen kansallinen rekisteröinti on sittemmin lakannut (56 g §).

Pykälän 1 momentin 9 kohtaan olisi selvyden vuoksi lisättävä maininta yhteisön tavaramerkeistä, joilla on aiemmin Suomesta yhteisön tavaramerkkiasetuksen 34 ja 35 artiklan nojalla. Aiemmin estää sekoitettavan merkin rekisteröinnin samalla tavalla kuin jos oikeuden haltijalla olisi voimassa oleva kansallinen rekisteröinti.

Viimeisin oikeuskehitys otettaisiin huomioon lisäämällä pykälän 1 momenttiin uusi 10 kohta, jossa mainitaan rekisteröidyt kasvilajikkeen lajikenimet. Aikaisempi rekisteröinti kasvilajikerekisterissä estää sekoitettavissa olevan merkin rekisteröimisen tavaramerkinä.

Samankaltainen este rekisteröinnille on olemassa myös silloin, kun rekisteröinnin kohteena oleva merkki koostuu suojatusta maantieteellisestä merkinnästä tai alkuperänimityksestä. Rekisteröintikiellosta säädetään maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperä-

ränimitysten suojasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2081/92, johon viitattaisiin pykälän 11 kohdassa.

17 a §. Tavaramerkkilakiin ehdotetaan lisättäväksi pykälä, jossa säädetään tavaramerkkihakemuksen ja rekisteröinnin jakamisesta. Mahdollisuus jakamiseen perustuu, kuten edellä yleisperusteluissa on todettu, kansainväliseen tavaramerkkilakisopimukseen, jonka Suomi on allekirjoittanut. Pykälän 1 momentin perusteella hakija voi pyytää, että hänen hakemuksestaan erotetaan jakamalla yksi tai useampi uusi hakemus. Tällöin hakija tekee uuden hakemuksen, johon erotetaan osa alkuperäisessä hakemuksessa olleista tavaroista. Jakamalla erotetun hakemuksen tavaroilla säilyisi sama etuoikeus kuin niillä oli alkuperäisessä hakemuksessa ja hakemus katsottaisiin tehdyksi alkuperäisen hakemuksen hakemispäivänä. Jakamalla erotettuun hakemukseen otetut tavarat olisi samalla supistettava pois alkuperäisestä hakemuksesta. Supistamisen jälkeen alkuperäistä hakemusta kutsuttaisiin kantahakemukseksi ja jakamalla erotettua hakemusta erotetuksi hakemukseksi.

Pykälän 2 momentin perusteella sama koski myös rekisteröintiä. Rekisteröinnin jakaminen olisi mahdollista milloin tahansa.

19 §. Pykälässä säädetään lausuman antamisesta ja hakemuksen hylkäämisestä. Madridin pöytäkirjan mukaan on mahdollista, että lausuman antamisen jälkeen kansainvälinen rekisteröinti ei tule Suomessa lainkaan voimaan tai se tulee voimaan ainoastaan osittain. Vastaava sääntely osittaisesta hylkäämisestä olisi tarkoituksenmukaista ulottaa koskemaan myös kansallisia hakemuksia. Tämä mahdollisuus lisättäisiin pykälän 2 momenttiin. Hakemus, joka hylätään osittain, jää muilta osin voimaan, esimerkiksi tiettyjen tavaroiden tai tavaraluokkien osalta.

21 §. Kun hakemus voitaisiin lakiehdotuksen 19 §:n 2 momentin mukaisesti hylätä jatkossa myös osittain, lakiin lisättäisiin johdonmukaisesti mahdollisuus rekisteröinnin osittaiseen kumoamiseen väitteen johdosta. Tavaramerkin haltijan kannalta on kohtuullista, että väite johtaa rekisteröinnin kumoamiseen ainoastaan siltä osin kuin väitettä voidaan pitää aiheellisena. Rekisteröinti jää siten muilta osiltaan voimaan. Samankaltainen mahdollisuus on myös Madridin pöytäkirjassa.

52 §. Pykälä koskee tilannetta, jossa rekis-

teröinti on virheellinen, koska päätöksen perusteena olleet tiedot eivät ole vastanneet todellista tilannetta. Nykyinen 2 momentti siirrettäisiin 3 momentiksi, ja pykälään lisättäisiin uusi 2 momentti. Siinä otettaisiin huomioon yhteisön tavaramerkin tai sellaiseen perustuvan muunnetun hakemuksen aiheuttama rekisteröintieste vastaavalla tavalla kuin 1 momentin mukaan otetaan huomioon kansainvälinen rekisteröinti. Jos kansallinen hakemus on ehditty rekisteröidä ennen kuin yhteisön tavaramerkkivirastolta on saatu tieto aikaisemmasta yhteisön tavaramerkistä tai 57 a §:n mukaisesta muuntamisesta, rekisteriviranomaisen olisi voitava korjata virheellisiin tietoihin perustuva päätöksensä.

56 b §. Voimassa olevan pykälän 2 momentti ehdotetaan jaettavaksi kahdeksi momentiksi. Nykyisen momentin alkuosa muodostaisi uuden 2 momentin. Lisäksi 2 momentissa säädettäisiin siitä mahdollisuudesta, että lausuman antamisen jälkeen kansainvälisen rekisteröinnin voitaisiin katsoa olevan voimassa myös osittain.

Uusi 3 momentti koskisi tilannetta, jossa rekisteröinnin haltija ei lainkaan anna lausumaa. Tällöin rekisteröinti ei tule voimaan Suomessa tai se tulee voimaan ainoastaan tiettyjen tavaroiden osalta. Koska päätöksen tiedoksianto ulkomaille on hankalaa ja koska pöytäkirja ei edellytä päätöstä, erillisen päätöksen tekemisestä luovuttaisiin niissä tilanteissa, joissa haltija ei anna määräajassa lausumaa. Viraston antamasta ilmoituksesta kansainvälisen rekisteröinnin haltija näkee, tuleeko kansainvälinen rekisteröinti voimaan Suomessa ja missä laajuudessa.

56 k §. Nykyisessä pykälässä olevat pykälyittaukset poistettaisiin tarpeettomina. Sen sijaan käyttöluvan kuuluttamista koskevaa säännöstä tarkennettaisiin, koska kansainvälisen rekisteröinnin käyttöluvaa Suomessa ei voida merkitä rekisteriin kuten tapahtuu kansallisia rekisteröintejä koskevien käyttöilupien osalta (34 §). Ehdotuksen mukaan tällaisesta rekisteriviranomaiselle ilmoitetusta käyttöluvasta kuitenkin kuulutettaisiin. Toisin kuin kansallisten käyttöilupien osalta kuuluttamisella ei tässä tapauksessa olisi oikeutta luovaa vaikutusta. Koska käyttöluvaa ei voida merkitä rekisteriin, kuuluttamista on kuitenkin pidettävä tarpeellisena jo pelkästään tavaramerkkijärjestelmän julkisuuden vuoksi.

56 l §. Pykälän 1 momentissa säädetään muutoksenhausta rekisteriviranomaisen teke-

mään kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan *lopulliseen* päätökseen. Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainvälisen toimiston vakiintuneen käytännön mukaan lopullisella päätöksellä tarkoitetaan viimeisimmän valitusviranomaisen tekemää päätöstä, eikä rekisteriviranomaisen päätöstä. Selvyyden vuoksi pykälän 1 momentista ehdotetaan poistettavaksi sana lopullinen, jottei se harhaanjohtavasti viittaisi valitusviranomaisen päätökseen. Pykälän 1 momentissa tarkoitetaan nimenomaan rekisteriviranomaisen tekemää päätöstä.

57 a §. Pykälässä säädetään yhteisön tavaramerkin tai hakemuksen muuntamisesta kansalliseksi hakemukseksi. Pykälän nykyisestä sanamuodosta saa sen kuvan, että muuntohakemus tehtäisiin kansalliselle rekisteriviranomaiselle. Muuntamista koskeva pyyntö on kuitenkin yhteisön tavaramerkiasetuksen mukaan tehtävä yhteisön tavaramerkkivirastolle. Tämä tulkinnanvaraisuus poistettaisiin ja pykälän sanamuotoa parannettaisiin muutenkin. Muuntamispyynnön

edellytykset jätettäisiin kokonaan pois, koska niistä säädetään yhteisön tavaramerkkiasetuksen 108—110 artiklassa ja sen täytäntöönpanoasetuksen 44—47 sääntökohdassa. Sen sijaan pykälän 1 momentissa määriteltäisiin täsmällisemmin ne edellytykset, joiden täytyessä muuntamispyyntö voidaan katsoa kansalliseksi hakemukseksi Suomessa.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin muuntamalla saadun kansallisen hakemuksen aiemmuudesta ja etuoikeudesta. Aiemmuus tulee kyseeseen vain siinä tapauksessa, että hakijalla on ollut aikaisemmin sama merkki rekisteröitynä nimenomaan Suomessa.

2. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki

tavaramerkkilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/1964) 1 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti, 11 §:n 1 momentti, 13 §, 14 §:n 1 momentin 5, 8 ja 9 kohta, 19 §:n 2 momentti, 21 §:n 1 momentti, 56 b §:n 2 momentti, 56 k §, 56 l §:n 1 momentti sekä 57 a §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti laissa 39/1993, 13 § osaksi viimeksi mainitussa laissa, 14 §:n 1 momentin 5 kohta laissa 996/1983 sekä 14 §:n 1 momentin 8 ja 9 kohta, 21 §:n 1 momentti, 56 b §:n 2 momentti, 56 k §, 56 l §:n 1 momentti ja 57 a § laissa 1715/1995, sekä

lisätään 14 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 552/1970 sekä mainituissa laeissa 996/1983 ja 1715/1995, uusi 10 ja 11 kohta, lakiin uusi 17 a §, 52 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja 56 b §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 3 momentti.

1 §

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

4 §

Tämän lain 1—3 §:n mukainen oikeus tavarann tunnusmerkkiin sisältää sen, että elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa tai liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, siihen luettuna 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.

11 §

Sanakirjan, käsikirjan taikka muun sellaisen painetun tai tietoverkossa olevan jul-

kaisun tekijä, julkaisija ja kustantaja ovat velvolliset rekisteröidyn tavaramerkin haltijan pyynnöstä huolehtimaan siitä, ettei julkaisuun oteta tavaramerkin toisintoa ilmoittamatta, että tavaramerkki on rekisteröity.

13 §

Rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Tavarann lajia, 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 tavarann luonteenomaisesta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tai tavarann arvoa olennaisesti korottavasta muodosta. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaarioihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

14 §

Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä:

5) jos se muodostuu jostakin tai sisältää jotakin, 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;

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

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 kasvilajikkeeseen lajikenimeen; taikka

11) jos rekisteröinnille on maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 tarkoitettu este.

17 a §

Jos hakemus koskee useita tavaroita, osa niistä voidaan hakijan pyynnöstä erottaa yhdeksi tai useammaksi hakemukseksi siten, kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Näiden hakemusten hakemispäivänä pidetään alkuperäisen hakemuksen hakemispäivää. Jos joillakin alkuperäisen hakemuksen tavaroilla on hakemispäivää aikaisempi etuoikeus, etuoikeus seuraa jaossa näitä tavaroita.

Mitä 1 momentissa on sanottu hakemuksesta, koskee soveltuvin osin myös rekisteröintiä.

19 §

Milloin rekisteriviranomainen katsoo, ettei hakemus ole hyväksyttävissä lausuman antamisen jälkeenkään, hakemus on hylättävä siltä osin kuin on olemassa este sen hyväksymiselle, jollei ole aihetta uuden määräajan antamiseen.

21 §

Väitteen jälkeen rekisteriviranomainen kumoaa rekisteröinnin siltä osin kuin on olemassa este rekisteröinnille. Kun päätös re-

kisteröinnin kumoamisesta on saanut lainvoiman, päätöksestä on kuulutettava.

52 §

Mitä 1 momentissa on sanottu, on sovellettava vastaavasti, jos rekisteriviranomainen saa 57 §:ssä mainitulta yhteisön tavaramerkkivirastolta ilmoituksen hakemuksesta yhteisön tavaramerkiksi tai 57 a §:ssä tarkoitettua hakemuksesta tavaramerkin rekisteröimiseksi Suomessa.

56 b §

Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltijan rekisteriviranomaisen 1 momentissa tarkoitettua ilmoituksen johdosta antamassa lausumassa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella tavaramerkin voitaisiin katsoa täyttävän tämän lain mukaiset rekisteröintiedellytykset, rekisteriviranomainen tekee päätöksen, jonka mukaan kansainvälinen rekisteröinti ei ole voimassa Suomessa tai se on voimassa ainoastaan osittain.

Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija ei ole määrääjässä antanut lausumaansa rekisteriviranomaisen 1 momentissa tarkoitettua ilmoituksen johdosta, kansainvälinen rekisteröinti ei tule voimaan Suomessa. Jos sanottu ilmoitus koski vain joitakin kansainvälisen rekisteröinnin tavaroita, kansainvälinen rekisteröinti tulee voimaan Suomessa niille tavaroille, joita ilmoitus ei koskenut.

56 k §

Kansainvälisen rekisteröinnin uudistamisesta, siirrosta ja poistamisesta sekä siihen kohdistuvasta rekisteriviranomaiselle ilmoitetusta käyttöluvasta on kuulutettava.

56 l §

Muutosta rekisteriviranomaisen päätökseen voi hakea kansainvälisen rekisteröinnin hakija ja kansainvälisen rekisteröinnin haltija, joka on vaatinut tällaista rekisteröintiä Suomessa, jos päätös on hänelle vastainen tai asia on jätetty sillensä.

57 a §

Pyyntö, joka koskee yhteisön tavaramerkin tai hakemuksen muuntamista kansallista ta-

varamerkkiä koskevaksi hakemukseksi ja jonka yhteisön tavaramerkkivirasto on toimittanut virastolle, käsitellään kansallisena hakemuksena sillä edellytyksellä, että hakija:

- 1) suorittaa säädetyt maksut;
- 2) antaa vieraskielisestä muuntamispyynnöstä ja siihen kuuluvasta liitteestä rekisteriviranomaiselle suomennoksen tai ruotsinnoksen;
- 3) ilmoittaa osoitteen, josta hakijan tavoittaa Suomessa; ja
- 4) toimittaa tavaramerkin kuvauksen.

Muuntamalla tehdyllä hakemuksella katsotaan olevan sama hakemispäivä, etuoikeus

tai aiemmuus Suomesta kuin yhteisön tavaramerkillä tai hakemuksella.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2000.

Tätä lakia sovelletaan myös jo ennen tämän lain voimaantuloa rekisteröityihin tavaramerkkeihin lukuun ottamatta 21 §:n 1 momenttia.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä oleviin tavaramerkkien rekisteröintihakemuksiin sovelletaan tämän lain säännöksiä lukuun ottamatta 13 §:ää, 14 §:n 1 momentin 5 kohta ja 19 §:n 2 momenttia.

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri *Erkki Tuomioja*

Laki

tavaramerkkilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/1964) 1 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti, 11 §:n 1 momentti, 13 §, 14 §:n 1 momentin 5, 8 ja 9 kohta, 19 §:n 2 momentti, 21 §:n 1 momentti, 56 b §:n 2 momentti, 56 k §, 56 l §:n 1 momentti sekä 57 a §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti laissa 39/1993, 13 § osaksi viimeksi mainitussa laissa, 14 §:n 1 momentin 5 kohta laissa 996/1983 sekä 14 §:n 1 momentin 8 ja 9 kohta, 21 §:n 1 momentti, 56 b §:n 2 momentti, 56 k §, 56 l §:n 1 momentti ja 57 a § laissa 1715/1995, sekä

lisätään 14 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 552/1970 sekä mainituissa laeissa 996/1983 ja 1715/1995, uusi 10 ja 11 kohta, lakiin uusi 17 a §, 52 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja 56 b §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 3 momentti.

Voimassa oleva laki

1 §

Tämän lain mukaisella rekisteröinnillä saadaan yksinoikeus tavaramerkkiin erityiseksi tunnusmerkiksi myytäviksi tarjottavien tai muutoin elinkeinotoiminnassa liikkeeseen laskettavien tavaroiden erottamiseksi toisten tavaroiden.

4 §

Tämän lain 1—3 §:n mukainen oikeus tavarann tunnusmerkkiin sisältää sen, että elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa tai liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, siihen luettuna 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 maahan elinkeinotoiminnassa käytettäväksi.

Ehdotus

1 §

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

4 §

Tämän lain 1—3 §:n mukainen oikeus tavarann tunnusmerkkiin sisältää sen, että elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa tai liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, siihen luettuna 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 kuljetettäväksi.

Voimassa oleva laki

11 §

Sanakirjan, käsikirjan tai muun sellaisen painotuotteen tekijä, julkaisija ja kustantaja ovat velvolliset rekisteröidyn tavaramerkin haltijan pyynnöstä huolehtimaan siitä, ettei painotuotteeeseen oteta tavaramerkin toisintoa ilmoittamatta, että merkki on rekisteröity.

13 §

Rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Tavarajan lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin 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.

14 §

Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä:

5) jos se muodostuu jostakin tai sisältää jotakin, 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;

8) jos se on sekoitettavissa Suomessa voimassa olevaan kansainvälisen rekisteröinnin suojaamaan tavaramerkkiin, jota koskeva kansainvälisen toimiston antama 56 c §:n 1 momentissa tarkoitettu päivä on aikaisempi kuin päivä, jolloin rekisteröintiä haetaan; taikka

9) jos se on sekoitettavissa sellaisen 57 §:n 1 momentissa tarkoitettujen yhteisöjen tavaramerkin kanssa, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella.

Ehdotus

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.

13 §

Rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Tavarajan lajia, 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 tavarajan luonteenomaisesta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tai tavarajan arvoa olennaisesti korottavasta muodosta.* Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

14 §

Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä:

5) jos se muodostuu jostakin tai sisältää jotakin, 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;*

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

9) jos se on sekoitettavissa 57 §:ssä tarkoitettuihin yhteisöjen tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella, *tai jolla on 57 §:ssä mainitun neuvos-*

Voimassa oleva laki

Ehdotus

ton asetuksen 34 tai 35 artiklan mukainen aiemmuus Suomesta;

10) jos se on sekoitettavissa rekisteröityyn kasvilajikkeen lajikenimeen; taikka

11) jos rekisteröinnille on maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 tarkoitettu este.

17 a §

Jos hakemus koskee useita tavaroita, osa niistä voidaan hakijan pyynnöstä erottaa yhdeksi tai useammaksi hakemukseksi siten, kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Näiden hakemusten hakemispäivänä pidetään alkuperäisen hakemuksen hakemispäivää. Jos joillakin alkuperäisen hakemuksen tavaroilla on hakemispäivää aikaisempi etuoikeus, etuoikeus seuraa jaossa näitä tavaroita.

Mitä 1 momentissa on sanottu hakemuksesta, koskee soveltuvien osin myös rekisteröintiä.

19 §

Milloin rekisteriviranomainen katsoo, ettei hakemus ole hyväksyttävissä lausuman antamisen jälkeenkään, on hakemus hylättävä, jollei ole aihetta uuden määräajan antamiseen.

21 §

Väitteen jälkeen rekisteriviranomainen kumoaa rekisteröinnin, jos on olemassa este rekisteröinnille. Kun päätös rekisteröinnin kumoamisesta on saanut lainvoiman, päätöksestä on kuulutettava.

19 §

Milloin rekisteriviranomainen katsoo, ettei hakemus ole hyväksyttävissä lausuman antamisen jälkeenkään, hakemus on hylättävä siltä osin kuin on olemassa este sen hyväksymiselle, jollei ole aihetta uuden määräajan antamiseen.

21 §

Väitteen jälkeen rekisteriviranomainen kumoaa rekisteröinnin siltä osin kuin on olemassa este rekisteröinnille. Kun päätös rekisteröinnin kumoamisesta on saanut lainvoiman, päätöksestä on kuulutettava.

52 §

Mitä 1 momentissa on sanottu, on sovellettava vastaavasti, jos rekisteriviranomainen saa 57 §:ssä mainitulta yhteisön tavaramerkkivirastolta ilmoituksen hakemuksesta yhteisön tavaramerkiksi tai 57 a §:ssä tarkoitusta hakemuksesta tavaramerkin rekisteröimiseksi Suomessa.

Voimassa oleva laki

Ehdotus

56 b §

Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltijan I momentissa tarkoitetun rekisteriviranomaisen ilmoituksen johdosta antamassa lausumassa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella tavaramerkin voitaisiin katsoa täyttävän tämän lain mukaiset rekisteröintiedellytykset, rekisteriviranomainen tekee päätöksen, jonka mukaan kansainvälinen rekisteröinti ei koske Suomea. Rekisteriviranomainen tekee vastaavan sisältöisen päätöksen myös siinä tapauksessa, että kansainvälisen rekisteröinnin haltija ei ole antanut lausumaa rekisteriviranomaisen ilmoituksen johdosta.

56 k §

Kansainvälisen rekisteröinnin uudistamisesta, siirrosta, 24—26 §:n mukaisesta poistamisesta ja käyttöluvasta on kuulutettava.

56 l §

Muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen päätökseen voi hakea kansainvälisen rekisteröinnin haltija, joka on vaatinut tällaista rekisteröintiä Suomessa, jos päätös on hänelle vastainen tai asia on jätetty sillensä.

57 a §

Jos yhteisön tavaramerkkiä koskevan rekisteröinnin voimassaolo tai yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vireilläolo on kokonaan tai osittain lakannut ja yhteisön tavaramerkin haltija hakee saman tavaramerkin rekisteröintiä Suomessa, katsotaan tällainen hakemus tehdyksi yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen tekemispäivänä sillä edellytyksellä, että:

1) hakemus tehdään kolmen kuukauden kuluessa yhteisön tavaramerkkiä koskevan rekisteröinnin voimassaolon tai yhteisön ta-

56 b §

Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltijan rekisteriviranomaisen I momentissa tarkoitetun ilmoituksen johdosta antamassa lausumassa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella tavaramerkin voitaisiin katsoa täyttävän tämän lain mukaiset rekisteröintiedellytykset, rekisteriviranomainen tekee päätöksen, jonka mukaan kansainvälinen rekisteröinti ei ole voimassa Suomessa tai on voimassa ainoastaan osittain.

Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija ei ole määräjassa antanut lausumaansa rekisteriviranomaisen I momentissa tarkoitetun ilmoituksen johdosta, kansainvälinen rekisteröinti ei tule voimaan Suomessa. Jos sanottu ilmoitus koski vain joitakin kansainvälisen rekisteröinnin tavaroita, kansainvälinen rekisteröinti tulee voimaan Suomessa niille tavaroille, joita ilmoitus ei koskenut.

56 k §

Kansainvälisen rekisteröinnin uudistamisesta, siirrosta ja poistamisesta sekä siihen kohdistuvasta rekisteriviranomaiselle ilmoitustusta käyttöluvasta on kuulutettava.

56 l §

Muutosta rekisteriviranomaisen päätökseen voi hakea kansainvälisen rekisteröinnin hakija ja kansainvälisen rekisteröinnin haltija, joka on vaatinut tällaista rekisteröintiä Suomessa, jos päätös on hänelle vastainen tai asia on jätetty sillensä.

57 a §

Pyyntö, joka koskee yhteisön tavaramerkin tai hakemuksen muuntamista kansallista tavaramerkkiä koskevaksi hakemukseksi ja jonka yhteisön tavaramerkkivirasto on toimittanut virastolle, käsitellään kansallisena hakemuksena sillä edellytyksellä, että hakija:

- 1) suorittaa säädetyt maksut;
- 2) antaa vieraskielisestä muuntamispyyntöstä ja siihen kuuluvasta liitteestä rekisteriviranomaiselle suomennoksen tai ruotsinnoksen;
- 3) ilmoittaa osoitteen, josta hakijan tavoit-

*Voimassa oleva laki**Ehdotus*

varamerkkiä koskevan hakemuksen vireilläolon lakkaamista koskevasta yhteisön tavaramerkkiviraston tiedoksiannosta;

2) suomalaisessa hakemuksessa tarkoitetut tavarat sisältyivät yhteisön tavaramerkkiä koskevaan hakemukseen siltä osin kuin sen vireilläolo on lakannut tai yhteisön tavaramerkkiä koskevaan rekisteröintiin siltä osin kuin sen voimassaolo on lakannut; ja

3) hakemus muutoin täyttää rekisteröinnille asetetut vaatimukset ja hakija suorittaa säädetyt maksut.

Jos yhteisön tavaramerkkiä koskevan rekisteröinnin voimassaolo on lakannut merkin käyttämättä jäämisen vuoksi ja merkin hakija hakee saman tavaramerkin rekisteröintiä Suomessa, katsotaan tällainen hakemus 1 momentissa mainittujen edellytysten täytyessä tehdyksi yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen tekemispäivänä sillä edellytyksellä, että yhteisön tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty Suomessa.

Jos yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vireilläolo lakkaa hakemuksen peruuttamisen vuoksi tai jos yhteisön tavaramerkkiä koskevan rekisteröinnin voimassaolo lakkaa uudistamatta jättämisen vuoksi tai kansallisen tuomioistuimen päätöksen vuoksi, suomalainen hakemus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona hakemus on peruutettu, tavaramerkin rekisteröintikausi päättynyt tai tuomioistuimen päätös tullut lainvoimaiseksi.

taa Suomessa; ja

4) toimittaa tavaramerkin kuvauksen.

Muuntamalla tehdyllä hakemuksella katsotaan olevan sama hakemispäivä, etuoikeus tai aiemmuus Suomesta kuin yhteisön tavaramerkillä tai hakemuksella.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2000.

Tätä lakia sovelletaan myös jo ennen tämän lain voimaantuloa rekisteröityihin tavaramerkkeihin lukuun ottamatta 21 §:n 1 momenttia.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä oleviin tavaramerkkien rekisteröintihakemuksiin sovelletaan tämän lain säännöksiä lukuun ottamatta 13 §:ää, 14 §:n 1 momentin 5 kohtaa ja 19 §:n 2 momenttia.
