

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Tavaramerkkilain säännöksiä asiamiesten kotipaikasta ehdotetaan muutettavaksi eräitä muita teollisoikeuksia koskevia lakeja vastaavasti niin, että asiamiehenä voisi toimia Euroopan talousalueella asuva henkilö tai yhteisö, jolla on kotipaikka Euroopan talous-

alueella. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi rekisteröinnin esteitä koskeva viittaussäännös.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

YLEISPERUSTELUT

1 Johdanto

Tavaramerkkisuojan hakeminen on usein luonteeltaan kansainvälistä toimintaa. Yritystoiminnalle on tavanomaista, että erityisesti useamman jäsenvaltion alueella toimivat yritykset hakevat tavaramerkkisuojaa koko Euroopan alueella. Euroopan yhteisöjen lainsäädäntö ja oikeusperiaatteet tukevat rajat ylittävää liiketoimintaa yhteisöjen alueella. Keskeisiä teollisoikeuksia koskevia lakeja onkin muutettu asiamiesten kotipaikkaa koskevan vaatimuksen osalta. Asiamiesedellytystä tavaramerkkiasioden kansainvälisessä hoitamisessa on pidettävä perusteltuna käytännön syistä niiden vaatiman erityisasiantuntemuksen vuoksi liittyen esimerkiksi päätösten tiedoksisaantiin ja kielikysymyksiin eikä sitä esitetä kumottavaksi.

Asiamiehen kotipaikkaa koskevan edellytyksen muutos perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 56 artiklaan, jonka mukaan kielletään rajoituk-

set, jotka koskevat muuhun jäsenvaltioon kuin palvelujen vastaanottajan valtioon sijoittautuneen jäsenvaltion kansalaisen vapautta tarjota palveluja unionissa (aiemmin Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 49 artikla). Palvelujen vapaan tarjoamisen periaate antaa yhteen jäsenvaltioon sijoittautuneelle kansalaiselle mahdollisuuden tarjota vastavia palveluja tilapäisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa palvelujen vastaanottajat ovat. Näin pyritään ensisijaisesti turvaamaan toisessa jäsenvaltiossa tapahtuvaa ammatinharjoittamista kielloilta ja syrjivältä tai rajoittavalta sääntelyltä kuten tosiasiallisen kotipaikan velvoitteelta tai perusteettomilta ammattipätevyysvaatimuksilta.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on ratkaisussaan asiassa C-76/90 (Saeger v. Denemeyer, 25.7.1991), tulkinnut syrjimättömyysperiaatetta siten, että asiamiehen käyttövaatimus on poikkeuksellisesti oikeutettua erityisosaamista vaativissa tehtävissä, kuten patenttialalla. Asiamiehen käyttöpakko ei saa

kuitenkaan ylittää sitä, mikä on välttämätöntä palvelun suorittamiseksi. Ratkaisun mukaan esimerkiksi patentin vuosimaksut voivat olla sellainen asia, että niiden erääntymisen valvomiseen ja suorittamiseen ei ole välttämätöntä edellyttää asiamiehen käyttämistä.

2 Nykytila

2.1 Tavaramerkkilaki

Tavaramerkkien rekisteröinnistä säädetään tavaramerkkilaisissa (10.1.1964/7).

Tavaramerkkilain 14 § 11-kohdassa säädetään eräistä EU:n asetuksista mahdollisesti johtuvista tavaramerkin rekisteröinnin esteistä.

Tavaramerkkilain 31 § 1 momentti ja 56 f § sisältävät säännökset asiamiehen käytöstä silloin, kun tavaramerkin haltijalla tai hakijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa.

Tavaramerkkilain 31 § 1 momentin mukaan tavaramerkin hakijalla ja rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Suomessa asuva asiamies, jonka velvollisuutena on edustaa häntä kaikessa, mikä koskee merkkiä. Asiamiehenä voi olla myös suomalainen yhteisö. Tavaramerkin haltijan asiamiehestä on tehtävä merkintä tavaramerkkirekisteriin. Väitteentekijällä, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Suomessa asuva asiamies, joka edustaa väitteentekijää väiteasiassa.

Lisäksi tavaramerkkilain 56 f §:n mukaan jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, haluaa antaa lausuman patentti- ja rekisterihallitukselle, hänen tulee käyttää Suomessa asuvaa asiamiestä.

3 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

Esityksen tavoitteena on saattaa asiamiehiä koskeva sääntely vastaamaan Euroopan unionin sijoittautumisvapautta ja syrjimättö-

myyttä koskevia normeja sekä eräitä muita keskeisiä teollisoikeuksia koskevia lakeja. Tavaramerkkilain 31 §:ää muutetaan niin, että hakijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies, joka on oikeutettu edustamaan häntä hakemusta koskevissa asioissa. Nykyisen sanamuodon mukaan asiamiehellä on velvollisuus edustaa päämiestään kaikissa merkkiin liittyvissä asioissa. Yhteisömuotoista asiasta koskeva kotipaikkavaatimus muutetaan vastaavasti.

Koska tavaramerkin hakijan ja haltijan oikeusasema on erilainen, säännökset näistä eriytetään omiin momentteihinsa. Säännökset ryhmitellään uudestaan niin, että lain 1 momenttia muutetaan, lakiin lisätään uudet 2, 4 ja 5 momentti ja nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi.

Tavaramerkkilain 56 f §:ää muutetaan vastaavasti.

4 Esityksen vaikutukset

4.1 Taloudelliset ja organisatoriset vaikutukset

Esityksellä ei arvioida olevan huomattavia taloudellisia tai organisatorisia vaikutuksia. Esitys vastaa Euroopan unionin oikeuden vaikiintuneita periaatteita. Eräissä käytännön tulkintatilanteissa on jo nyt sovellettu lakiehdotuksessa ehdotettua menettelyä. Tämän vuoksi esityksellä ei arvioida olevan vaikutuksia myöskään yksittäisten asiamiesten asemaan.

5 Asian valmistelu

Ehdotus on valmisteltu virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä yhteistyössä Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa. Keskeisimpien sidosryhmien kannat on selvitetty työ- ja elinkeinoministeriön teollisoikeudellisessa työryhmässä.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 Lakiehdotuksen perustelut

14 § 11-kohta. Euroopan neuvoston asetuksella maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta (EY) No 510/2006 on kumottu samaa asiakokonaisuutta koskeva asetus (EY) No 2081/92. Muutetaan sanamuoto viittaamaan uuden asetuksen 14 artiklaan, jonka mukaan, jos alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä on rekisteröity asetuksen mukaisesti, asetuksessa tarkoitettua vastaavan ja samaa tuoteluokkaa koskevan tavaramerkin rekisteröintihakemus on hylättävä, jos tavaramerkin rekisteröintihakemus on tehty sen päivän jälkeen, jona rekisteröintihakemus toimitettiin komissiolle. Asetus ei koske viinialan tuotteita eikä tislattuja alkoholijuomia. Viinialan tuotteista on annettu neuvoston asetus (EY) N:o 491/2009 maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä annetun asetuksen (EY) No 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) muuttamisesta. Asetuksen vastaavansisältöinen säännös sisältyy artiklaan 118 l. Tislattujen alkoholijuomien osalta vastaavansisältöinen säännös sisältyy Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) No 110/2008 artiklaan 23.

31 §. Tavaramerkkilain 31 § sisältyy lain neljänteen lukuun ”erityisiä säännöksiä ulkomaalaisten ja ulkomaisten tavaramerkkien suojasta”. Pykälässä säädetään asiamiehen käytöstä, kun tavaramerkin haltijalla tai hakijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi asiamiehen kotipaikkavaatimuksen osalta. Asiamiesvaatimus on perusteltu käytännön syistä liittyen esimerkiksi päätösten tiedoksisaantiin ja kieli-kysymyksiin.

31 § 1 mom. Tavaramerkin hakijan asiamiehen kotipaikkaa koskeva edellytys muutetaan niin, että kotipaikka on oltava Euroopan talousalueella.

31 § 2 mom. Säädetään uusi 2 momentti, jossa annetaan tarkemmat säännökset rekisteröidyn tavaramerkin haltijan asiamiehestä.

Kotipaikkavaatimus muutetaan vastaavasti kuten 1 momentissa. Asiamiehellä on oltava oikeus edustaa päämiestään tavaramerkkiä koskevissa asioissa. Muita keskeisiä teollisoikeudellisia lakeja vastaavasti säädetään, että asiamiehelle on oltava oikeus päämiehensä puolesta ottaa vastaan haasteen tiedoksiantoja, kutsuja ja muita asiakirjoja tavaramerkkiä koskevissa asioissa lukuun ottamatta rikosasioita koskevaa haastetta ja määräystä, jolla asianosainen on velvoitettu henkilökohtaisesti saapumaan oikeuteen. Voimassaolevan lain mukaisesti tavaramerkin haltijan asiamiehestä on tehtävä merkintä tavaramerkkirekisteriin.

31 § 3 mom. 31 §:n nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi.

31 § 4 mom. Väiteoikeuden käytössä tarvittavan asiamiehen kotipaikkaa koskeva sääntely muutetaan vastaavasti ja siirretään omaksi momentikseen.

31 § 5 mom. Säännös yhteisömuotoisen asiamiehen käytöstä muutetaan vastaavasti koskemaan yhteisöä, jonka kotipaikka on Euroopan talousalueella. SEUT:n 54 artiklan säännöksen mukaan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti perustetut yhtiöt, joiden sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka on unionin alueella, rinnastetaan tämän luvun määräyksiä sovellettaessa luonnollisiin henkilöihin, jotka ovat jäsenvaltion kansalaisia. Hallituksen esitystä HE 58/2002vp vastaavasti oikeushenkilöllä katsotaan olevan kotipaikka Euroopan talousalueella, kun se on perustettu Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön mukaan ja kun sillä on sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa.

56 f §. Tavaramerkkilain 56 f § sisältyy lukuun 10 ”tavaramerkkien kansainvälinen rekisteröinti”, joka säädettiin Suomen liittyttyä tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Madridin pöytäkirjaan. Kyseisessä lainkohdassa säädetään asiamiehen käytöstä, kun kansainvälisen rekisteröinnin haltija antaa lausuman patentti- ja rekisterihalli-

tukselle. Edellä kerrotuin perustein muutetaan vastaavasti asiamiehen Suomessa asumista koskeva kotipaikkavaatimus vaatimukseksi käyttää Euroopan talousalueella asuvaa asiamiestä. Lain 31 § 5 momenttia vastaavasti asiamiehenä voi olla myös yhteisö, jonka kotipaikka on Euroopan talousalueella.

2 Voimaantulo

Lakiehdotus ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki

tavaramerkkilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/1964) 14 §:n 1 momentin 11 kohta, 31 ja 56 f §, sellaisina kuin ne ovat 14 §:n 1 momentin 11 kohta laissa 56/2000, 31 § laissa 39/1993 ja 1715/1995 sekä 56 f § mainitussa laissa 1715/1995, seuraavasti:

14 §

Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä:

11) jos rekisteröinnille on maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 510/2006 14 artiklassa, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä annetun asetuksen (EY) No 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) No 110/2008 23 artiklassa tarkoitettu este.

31 §

Tavaramerkin hakijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies, joka on oikeutettu

edustamaan häntä hakemusta koskevista asioissa.

Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies, joka on oikeutettu edustamaan häntä tavaramerkkiä koskevista asioissa ja jolla on oikeus hänen puolestaan ottaa vastaan haasteen tiedoksiantoja, kutsuja ja muita asiakirjoja tavaramerkkiä koskevista asioissa lukuun ottamatta rikosasioita koskevaa haastetta ja määrääystä, jolla asianosainen on velvoitettu henkilökohtaisesti saapumaan oikeuteen. Tavaramerkin haltijan asiamiehestä on tehtävä merkintä tavaramerkkirekisteriin.

Jollei tavaramerkin hakijalla tai rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla ole asianmukaisesti valtuutettua asiamiestä, on rekisteriviranomaisen hakijan tai merkin haltijan viimeksi ilmoitettua osoitetta käyttäen kehotettava tätä tekemään oikaisu määräajassa uhalla, että hakemus katsotaan peruutetuksi tai merkki poistetaan rekisteristä. Jollei rekisteriviranomaisen tiedossa ole hakijan tai merkin haltijan osoitetta, kuulutetaan asiasta tavaramerkkilehdessä.

Väitteentekijällä, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Euroopan talousalueella

asuva asiamies, joka edustaa väitteentekijää väiteasiassa.

Asiamiehenä voi olla myös yhteisö, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella.

56 f §

Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, haluaa an-

taa lausuman patenti- ja rekisterihallitukselle, hänen tulee käyttää Euroopan talousalueella asuvaa asiamiestä. Asiamiehenä voi olla myös yhteisö, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella.

Tämä laki tulee voimaan _____ päivänä _____ kuuta 20 .

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Työministeri *Anni Sinnemäki*

*Liite
Rinnakkaisteksti*

Laki

tavaramerkkilain 31 §:n ja 56 f §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/1964) 14 §:n 1 momentin 11 kohta, 31 ja 56 f §,
 sellaisina kuin ne ovat 14 §:n 1 momentin 11 kohta laissa 56/2000, 31 § laissa 39/1993 ja 1715/1995 sekä 56 f § mainitussa laissa 1715/1995, seuraavasti:

Voimassa oleva laki

Ehdotus

14 §

14 §

Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä:

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

11) jos rekisteröinnille on maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta *annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 510/2006 14 artiklassa, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä annetun asetuksen (EY) No 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 491/2009 118 l artiklassa tai tislattujen alkoholijuomien määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) No 110/2008 23 artiklassa tarkoitettu este.*

31 §

Tavaramerkin hakijalla ja rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Suomessa asuva asiamies, jonka velvollisuutena on edustaa häntä kaikessa, mikä koskee merkkiä. Asiamiehenä voi olla myös suomalainen yhteisö. Tavaramerkin haltijan asiamiehestä on tehtävä merkintä tavaramerkkirekisteriin. Väitteentekijäl-

31 §

Tavaramerkin hakijalla, *jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies, joka on oikeutettu edustamaan häntä hakemusta koskevissa asioissa.*

lä, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Suomessa asuva asiamies, joka edustaa väitteentekijää väiteasiassa.

Jollei tavaramerkin hakijalla tai rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla ole asianmukaisesti valtuutettua asiamiestä, on rekisteriviranomaisen hakijan tai merkin haltijan viimeksi ilmoitettua osoitetta käyttäen kehoitettava tätä tekemään oikaisu määräajassa uhalla, että hakemus katsotaan peruutetuksi tai merkki poistetaan rekisteristä. Jollei rekisteriviranomaisen tiedossa ole hakijan tai merkin haltijan osoitetta, kuulutetaan asiasta tavaramerkkilehdessä.

56 f §

Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, haluaa antaa lausuman patenti- ja rekisterihallitukselle, hänen tulee käyttää Suomessa asuvaa asiamiestä.

Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies, joka on oikeutettu edustamaan häntä tavaramerkkiä koskevissa asioissa ja jolla on oikeus hänen puolestaan ottaa vastaan haasteen tiedoksiantoja, kutsuja ja muita asiakirjoja tavaramerkkiä koskevissa asioissa lukuun ottamatta rikosasioita koskevaa haastetta ja määräystä, jolla asianosainen on velvoitettu henkilökohtaisesti saapumaan oikeuteen. Tavaramerkin haltijan asiamiehestä on tehtävä merkintä tavaramerkkirekisteriin.

Jollei tavaramerkin hakijalla tai rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla ole asianmukaisesti valtuutettua asiamiestä, on rekisteriviranomaisen hakijan tai merkin haltijan viimeksi ilmoitettua osoitetta käyttäen kehoitettava tätä tekemään oikaisu määräajassa uhalla, että hakemus katsotaan peruutetuksi tai merkki poistetaan rekisteristä. Jollei rekisteriviranomaisen tiedossa ole hakijan tai merkin haltijan osoitetta, kuulutetaan asiasta tavaramerkkilehdessä.

Väitteentekijällä, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies, joka edustaa väitteentekijää väiteasiassa.

Asiamiehenä voi olla myös yhteisö, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella.

56 f §

Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, haluaa antaa lausuman patenti- ja rekisterihallitukselle, hänen tulee käyttää Euroopan talousalueella asuvaa asiamiestä. Asiamiehenä voi olla myös yhteisö, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .