

U 29/2013 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu teksti) ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamisesta.

Perustuslain 96 §:n 2 momentin perusteella lähetetään Eduskunnalle Euroopan komission 27 päivänä maaliskuuta 2013 tekemä ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä ((KOM 2013) 162 lo-

pullinen) ja asetukseksi yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamisesta ((KOM 2013) 161 lopullinen) sekä ehdotuksista laadittu muistio.

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2013

Työministeri *Lauri Ihalainen*

Ylitarkastaja Mika Kotala

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ

MUISTIO
EU/2013/0839 JA EU/2013/0840

KOMISSION EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI JÄSENVALTIOIDEN TAVARAMERKKILAINSÄÄDÄNNÖN LÄHENTÄMISESTÄ JA YHTEISÖN TAVARAMERKISTÄ ANNETUN NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:O 207/2009 MUUTTAMISESTA

1 Yleistä

Euroopan komissio antoi 27 päivänä maaliskuuta 2013 ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu teksti) (KOM (2013) 162 lopullinen) ja ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamisesta (KOM (2013) 161 lopullinen). Ehdotukset nivoutuvat yhteen ja muodostavat tavaramerkkialalle ehdotetun sääntelykokonaisuuden. Näiden ehdotusten rinnalla on vireillä myös komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavamerkit ja mallit) muuttaminen. Komissio on antanut 27.3.2013 tätä maksuasetusta koskevan muutosehdotuksen.

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä on yhdenmukaistettu 21 päivänä joulukuuta 1988 annetulla neuvoston direktiivillä 89/104/ETY. Tavaramerkkilainsäädännön harmonisoinnissa pitäydyttiin säännöksiin, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan. Kansallisten tavaramerkkijärjestelmien lisäksi ja yhteydessä on yhteisön tavaramerkistä 20 joulukuuta 1993 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 40/94 luotu tavaramerkkijärjestelmä, jossa yhdellä rekisteröinnillä on mahdollista saada koko EU:n laajuista tavaramerkkisuojaa. Yhteisön tavaramerkkien rekisteröinnistä ja hallinnoinnista vastaa sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto (OHIM).

Vuonna 2008 julkaistussa eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevassa aloitteessaan (Small Business Act) komissio korosti, että pk-yritysten pääsyä tavaramerkkijärjestelmään on parannettava. Lisäksi vuonna 2008 annettussa tiedonannossa ”Teollisoikeuksia kos-

keva eurooppalainen strategia” korostettiin komission sitoutumista tehokkaaseen ja vaikuttavaan tavaramerkkien suojaan ja laadukkaaseen tavaramerkkijärjestelmään. Vuonna 2010 antamassaan tiedonannossa ”Eurooppa 2020 – strategian lippulaivahanke – innovaatiounioni” komissio sitoutui uudistamaan tavaramerkkijärjestelmän parempien toimintapuitteiden tarjoamiseksi yritysten innovaatiotoiminnalle. Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevassa strategiassa vuodelta 2011 komissio ilmoitti Euroopan tavaramerkkijärjestelmän uudelleentarkastelusta sen nykyaikaistamiseksi sekä EU:n että kansallisella tasolla tekemällä siitä kokonaisuudessaan vaikuttavampi, tehokkaampi ja johdonmukaisempi.

Tavaramerkkidirektiivin ja asetuksen muodostaman sääntelykokonaisuuden uudistamisen tavoitteena on edistää innovaatiotoimintaa ja talouskasvua parantamalla koko EU:n tavaramerkkijärjestelmän saatavuutta ja tehokkuutta, jotta yritykset hyötyisivät kustannusten alenemisesta, järjestelmien yksinkertaistumisesta, nopeutumisesta ja muuttumisesta ennakoitavimmiksi sekä oikeusvarmuuden lisääntymisestä. Samanaikaisesti pyritään varmistamaan unionin ja jäsenvaltioiden tavaramerkkijärjestelmien rinnakkais-toiminta ja täydentävyys.

Tavaramerkkidirektiivin uudelleenlaadintaa koskevan ehdotuksen tavoitteena on direktiivin nykyisten säännösten nykyaikaistaminen ja parantaminen, oikeusvarmuuden lisääminen ja tavaramerkkioikeuksien soveltamisalan ja niitä koskevia rajoitusten täsmen-täminen. Tavaramerkkiasetuksen muuttamis-ta koskevan ehdotuksen tavoitteena on terminologian uudistaminen ja sen mukauttaminen Lissabonin sopimukseen, eurooppalaisen tavaramerkin hakemisessa ja rekisteröinnissä noudatettavien menettelyjen yksinkertaistaminen, oikeusvarmuuden lisääminen sekä

asianmukaisen kehyksen luominen OHIMin ja kansallisten virastojen yhteistyölle käytäntöjen lähentämisen edistämiseksi ja yhteisten välineiden kehittämiseksi.

2 Ehdotusten pääasiallinen sisältö

2.1 Tavaramerkkidirektiivin uudelleenlaadintaa koskeva ehdotus

Tavaramerkin määritelmä (3 artikla)

Tavaramerkkinä voi olla periaatteessa mikä tahansa merkki. Direktiivin 3 artiklan esimerkkiluetteloon tavaramerkillä suojattavista merkeistä lisättäisiin värit itsessään sekä äänet. Muutoksilla lähinnä vahvistettaisiin valitseva oikeuskäytäntö, sillä tällaisia merkkejä voidaan tietyin edellytyksin suojata nykyisinkin. Tavaramerkkiä ei enää tarvitsisi esittää graafisesti, vaan olisi riittävää esittää merkki niin, että toimivaltaiset viranomaiset ja yleisö voivat määrittää sen haltijan saaman suojan täsmällisen kohteen. Käytännössä muutos laajentaa hyväksyttävien merkin esittämistapoja, mutta samalla asettaa niille täsmällisyyttä koskevia vaatimuksia. Muutoksesta itsestään ei luultavasti aiheudu merkittävää muutosta suhteessa nykytilaan, joskin muutos aiheuttaa jossain määrin epävarmuutta sen suhteen, miten säännöstä Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä myöhemmin tulkitaan. Komission ehdotuksen perustelujen mukaan tarkoituksena on lisätä joustoa ja parantaa oikeusvarmuutta.

Ehdottomat rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet (4 artikla)

Rekisteröinnin ehdottomia esteitä, kuten erottamiskyvyn puutetta tai harhaanjohtavuutta sovellettaisiin artiklan uuden 2 kohdan mukaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa muissa jäsenvaltioissa, kuin siinä, jossa rekisteröintihakemus tehtiin (a). Ehdottomia esteitä sovellettaisiin myös, jos tavaramerkki olisi käännetty tai transkriboitu mille tahansa jäsenvaltioiden kirjoitukselle tai viralliselle kielelle (b). Ilmeisesti tällä laajennettaisiin esimerkiksi erottamiskyvyn arviointi nykyistä laajemmin tapahtumaan muiden jäsenvaltioiden kielillä. Säännös on

huomattavan tulkinnanvarainen, joten sen vaikutuksia on toistaiseksi vaikea arvioida.

Lisäksi 4 artiklassa huomioitaisiin tavaramerkin suhde alkuperänimityksiin ja maantieteellisiin merkintöihin. Näitä lisäyksiä voidaan pitää lähinnä nykyistä oikeustilaa kuvaavina.

Artiklan 3 kohdan mukaan tavaramerkki on julistettava mitättömäksi, jos hakija on rekisteröintihakemuksen tehdessään ollut vilpillisessä mielessä. Jäsenvaltion olisi mahdollista säätää tämä este myös absoluuttiseksi rekisteröinnin esteeksi. Tavaramerkkilaki ei sisällä tällaista määräystä, vaan tämä olisi uusi mitättömyysperuste. Artiklan 5 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saisi julistaa mitättömäksi erottamiskyvyn puutteen vuoksi, jos tavaramerkki on käytön kautta tullut erottamiskykyiseksi merkiksi rekisteröintipäivän jälkeen. Hakemuskäsittelyssä erottamiskyvottomän merkin on pitänyt tulla erottamiskykyiseksi ennen hakemuspäivää tapahtuneen käytön kautta.

Suhteelliset rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet (5 artikla)

Tavaramerkkiä ei saisi rekisteröidä tai se tulisi julistaa mitättömäksi, jos tavaramerkin asiamies tai edustaja on hakenut tavaramerkin rekisteröintiä omissa nimissään ilman haltijan lupaa, jollei asiamies tai edustaja pysty perustelemaan toimiaan. Tämä olisi uusi nimenomainen rekisteröinnin este ja se tulisi siten lisätä tavaramerkkilakiin. Väitemenettelyssä tällainen tilanne voidaan nykyisinkin ottaa huomioon.

Tavaramerkkiä ei saisi rekisteröidä tai se tulisi julistaa mitättömäksi, jos tavaramerkki on sekoitettavissa unionin ulkopuolella suojattuun aikaisempaan tavaramerkkiin edellyttäen, että merkki oli edelleen tosiasiallisessa käytössä hakemuksen tekopäivänä ja hakija on toiminut vilpillisessä mielessä. Tämä olisi uusi nimenomainen relatiivinen esteperuste väitemenettelyssä tai hallinnollisessa kumoamismenettelyssä ja laajentaisi sinänsä unionin ulkopuolella suojattujen tavaramerkkien suoja-alaa. Säännös ei kuitenkaan merkitsisi kovin suurta muutosta nykytilaan verrattuna, koska tällaiset tapaukset on voitu ot-

taa huomioon väitemenettelyssä tavaramerkkilain 14 § 1 momentin 7 kohdan perusteella.

Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet (10 – 13 artikla)

Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää merkin käyttö toimi- tai liikenimenä taikka toimi- tai liikenimen osana, jos toiminimen käyttö katsotaan yleisön keskuudessa liittyvän myös yrityksen tarjoamiin tavaroihin tai palveluihin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää merkin käyttö vertailevassa mainonnassa, jos tällainen mainonta ei täytä direktiivin 2006/114/EY 4 artiklan vaatimuksia.

Direktiiviehdotuksessa täsmennetään, että tavaramerkin haltijalla on oikeus estää tavaroiden maahantuonti myös siinä tapauksessa, että vain tavaroiden lähettäjä toimii kaupallisessa tarkoituksessa. Haltijalla on myös oikeus estää sellaisten tavaroiden tuonti unionin tullialueelle kolmansista maista, joissa on ilman lupaa tavaramerkki, joka on olennaisesti samanlainen, riippumatta siitä, luovutaanko tavarat vapaaseen liikkeeseen.

Kielto-oikeus olisi myös sellaisen merkin panemiseen ulkoasuun, päällyksiin tai merkin muihin käyttötapoihin elinkeinotoiminnassa, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki sekä ulkoasun, päällysten tai merkin muiden käyttötapojen tarjoaminen, liikkeelle laskeminen, varastoiminen kyseisiä tarkoituksia varten tai maahantuonti tai maastavienti. Kielto-oikeutta täsmennettäisiin ja laajennettaisiin koskemaan mm. jo ulkoasun ja päällysten tarjoamista. Jos tavaramerkki on rekisteröity asiamiehen tai edustajan nimissä ilman haltijan suostumusta, haltijalla on oikeus kieltää merkin käyttö tai vaatia merkin luovutusta itselleen, jos asiamies tai edustaja ei pysty perustelemaan toimintaansa

Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset (14 artikla)

Tavaramerkin haltija ei nykyisin saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa omaa nimeään. Direktiiviehdotuksen mukaan tavaramerkin haltijan kielto-oikeus koskien nimien käyttöä laajenisi, sillä jatkossa vain

oman henkilönimen käyttöä ei saisi kieltää. Direktiiviehdotuksessa täsmennetään hyvän liiketavan edellytyksiä. Hyvää liiketapaa ei noudateta varsinkaan, jos toisen tavaramerkin käyttö antaa mielikuvan siitä, että kolmannen osapuolen ja tavaramerkin haltijan välillä on liikesuhde tai merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.

Rekisteröityjen tavaramerkkien luovutus (22 artikla)

Direktiiviehdotukseen on otettu uutena säädöksiä tavaramerkin luovutuksesta. Tavaramerkin luovutus on tehtävä kirjallisesti ja siihen vaaditaan sopimuksen osapuolten allekirjoitukset. Tavaramerkkilaisissa ja –asetuksessa (296/1964) on jo siirtoa koskevia säädöksiä. Tavaramerkkiasetuksen mukaan siirtoon vaaditaan siirronsajaan suostumus, mutta erillistä allekirjoitusvaatimusta ei nykyisissä säännöksissä ole. Siirron osa-puolten allekirjoitusvaatimus tiukentaisi hieman tämän hetkistä käytäntöä, jonka mukaan siirronsajaan sähköpostitse antama suostumus siirtoon on hyväksytty tietyissä tapauksissa.

Esineoikeudet, pakkotäytäntöönpano ja maksukyvyttömyysmenettely (23 – 25 artikla)

Uusina säännöksinä direktiiviin olisi pantausoikeus, pakkotäytäntöönpanon kohdistaminen tavaramerkkiin ja maksukyvyttömyysmenettelyn merkitseminen rekisteriin. Tavaramerkkilaisissa ja –asetuksessa on jo säännöksiä panttauksesta, tavaramerkin ulosotosta ja yrityssaneerauksen sekä konkurssin merkityksestä. Merkittävä muutos nykytilaan verrattuna olisi siinä, että rekisteriin tehtäisiin myös hakemuksia koskevia rekisterimerkintöjä (direktiiviehdotuksen 27 artikla).

Käyttölupa (26 artikla)

Käyttölupaa koskevia säännöksiä on lisätty direktiiviehdotukseen. Käyttölupan haltija voi aloittaa oikeudelliset toimenpiteet tavaramerkkiä koskevan loukkauksen vuoksi ainoastaan haltijan suostumuksella, ellei toisin

ole sovittu käyttöluvasopimuksessa. Yksinomaisen käyttöluvan haltija voi kuitenkin aloittaa oikeudelliset toimenpiteet, jos tavaramerkin haltija ei virallisen ilmoituksen saatuaan itse ryhdy toimiin kohtuullisessa ajassa. Käyttöluvan haltijat ovat oikeutettuja yhtymään tavaramerkin haltijan aloittamaan loukkausta koskevaan oikeudelliseen toimenpiteeseen saadakseen korvauksen kärsimistään haitoista. Tavaramerkkilaisissa yksinomaisen käyttöluvan haltija on rinnastettu tavaramerkin haltijaan tavaramerkkioikeuden loukkaustapauksissa. Tämä ehdotus aiheuttaisi muutostarpeen tavaramerkkilakiin. Käytännössä nykytilanne ei kuitenkaan merkittävästi muuttuisi, koska jos merkin haltija ei itse ryhtyisi toimiin loukkauksen vuoksi, yksinomaisen käyttöluvan haltija voisi niin tehdä. Käyttöluvan osalta direktiiviehdotuksen sääntely koskisi myös tavaramerkkihakemuksia, mikä olisi selvä muutos nykytilaan verrattuna.

Takuumerkit, tarkastusmerkit ja yhteisömerkit (28 - 37 artikla)

Takuu- ja tarkastusmerkkien rekisteröinnistä säättäminen on jätetty direktiiviehdotuksessa valinnaiseksi, mutta yhteisömerkeistä säättäminen olisi pakollista. Yhteisömerkinä voisi olla myös merkki, joka osoittaa tavaroiden tai palveluiden maantieteellistä alkuperää, jolloin merkin käyttömääräyksissä on hyväksyttävä merkin haltijana olevan yhteenliittymän jäseneksi kaikki, joiden tavaroiden tai palveluiden maantieteellinen alkuperä on kyseisellä alueella. Käyttömääräyksissä olisi lisäksi ilmaistava henkilöt, joilla on lupa käyttää merkkiä, yhteenliittymään liittymisen edellytykset sekä merkin käyttöä koskevat edellytykset. Käyttömääräykset eivät saa olla yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastaisia. Yhteisömerkkiä koskeva hakemus voidaan hylätä, jos merkki on harhaanjohtava merkin luonteen tai merkityksen vuoksi, erityisesti jos merkki on omiaan vaikuttamaan muulta kuin yhteisömerkiltä. Yhteisömerkin haltijan on ilmoitettava keskusvirastolle muutetuista käyttömääräyksistä. Käyttömääräysten muutos tulee voimaan, kun muutetuista määräyksistä tehdään merkintä rekisteriin. Jokaisella henkilöllä, jolla on oikeus

käyttää yhteisömerkkiä, olisi oikeus myös ajaa loukkauskannetta. Yhteisömerkin haltija voisi niiden henkilöiden nimissä, joilla on merkin käyttöoikeus, vaatia vahingonkorvausta. Yhteisömerkin voi menettää, jos merkin haltija ei toteuta kohtuullisia toimenpiteitä estääkseen käyttömääräyksissä määrättyjen edellytysten vastaisen merkin käytön, merkkiä on käytetty harhaanjohtavasti tai merkin uudet käyttömääräykset ovat lainvastaisia.

Suomessa yhteisö- ja tarkastusmerkeistä säädetään yhteismerkkilaisissa (795/1980). Yhteismerkkiin sovelletaan soveltuvin osin tavaramerkkilakia. Nykytilaan verrattuna uutta olisi se, että yhteisömerkinä voisi olla myös merkki, joka osoittaa tavaroiden ja palveluiden maantieteellistä alkuperää ja että yhteisömerkki voisi olla harhaanjohtava, jos se vaikuttaisi muulta kuin yhteisömerkiltä. Muutos nykytilaan olisi myös se, että jokaisella, jolla on oikeus käyttää yhteisömerkkiä, olisi oikeus myös ajaa loukkauskannetta. Merkin voisi myös menettää, jos merkkiä olisi käytetty harhaanjohtavasti.

Tavaroiden ja palvelujen luokitus (40 artikla)

Direktiiviehdotus ottaisi huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen vahvistamat periaatteet (C-307/10 IP TRANSLATOR). Hakijan olisi yksilöitävä tavarat ja palvelut riittävän selkeästi ja täsmällisesti. Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä ja muita yleisiä termejä voitaisiin käyttää edellyttäen, että ne noudattavat vaadittuja selkeyttä ja täsmällisyyttä koskevia standardeja. Yleisten termien on tulkittava kattavan kaikki nimikkeen tai termin kirjallisen merkityksen selkeästi kattamat tavarat ja palvelut. Selkeyden ja oikeusvarmuuden vuoksi keskusvirastojen olisi koottava yhteistyössä luettelo hallinnollisista käytännöistä, joita kukin keskusvirasto noudattaa tavaroiden ja palveluiden luokituksessa. Tavaroiden ja palveluiden luokitus palvelee yksinomaan hallinnollisia tarkoituksia. Tavaroita tai palveluita ei voida pitää toistensa kaltaisina sillä perusteella, että ne esiintyvät Nizzan luokituksen samassa luokassa eikä niitä voida pitää erilaisina sillä perusteella, että ne esiintyvät Nizzan luokituksen eri luokissa. Nämä luokitus-

säännösten muutokset kirjaisivat sen jo voimassa olevan käytännön, jonka Euroopan unionin tuomioistuin on päätöksillään luonut.

Viran puolesta tapahtuva rekisteröintiesteiden tutkiminen (41 artikla)

Jäsenmaiden virastojen olisi rajattava viran puolesta tapahtuva rekisteröintiedellytysten tutkiminen 4 artiklassa säädettyjen ehdottomien hylkäysperusteiden tutkimiseen. Ehdotuksessa todetaan, että viran puolesta tapahtuva relatiivisten esteiden tutkiminen luomonia tarpeettomia esteitä tavaramerkkien rekisteröimiselle ja elinkeinonharjoittajille aiheuttaa ylimääräisiä kuluja ja viiveitä. Relatiivisten esteiden tutkimisen katsotaan heikentävän myös oikeusvarmuutta, koska vaikiintuneita tai laajalti tunnettuja merkkejä ei kuitenkaan tutkita. Direktiiviehdotuksen johdantokappaleessa 34 vahvistetaan, että edelleen olisi kuitenkin sallittua tehdä hakijoiden pyynnöstä aikaisempia oikeuksia koskevia tutkimuksia tiedotustarkoituksessa. Suomessa tutkitaan nykyisin sekä absoluuttiset että relatiiviset rekisteröinnin esteet, joten ehdotus merkitsisi muutosta tavaramerkin rekisteröintimenettelyyn ja sitä koskevaan lainsäädäntöön.

Maksut (44 artikla)

Tavaramerkin rekisteröinnistä ja uusimisesta olisi suoritettava lisämaksu kutakin ensimmäisen luokan jälkeistä tavara- ja palveluluokkaa kohden. Tarkoituksena on yhtenäistää virastojen maksujärjestelyt. Tällä hetkellä tavaramerkin hakemusmaksu kattaa 3 tavara- tai palveluluokkaa. Nykyinen järjestelmä, jossa hakemusmaksuun sisällytettiin 3 luokkaa, tuli Suomessa voimaan 1.4.2000. Tämä uudistus merkitsisi paluuta tätä edeltäneeseen järjestelmään. Uudistuksen tarkoituksena on rajoittaa tarpeettoman laajoja rekisteröintejä.

Väitemenettely (45 – 46 artikla)

Direktiivissä säädettäisiin väitemenettelyn olemassaolo pakolliseksi jäsenvaltioissa. Direktiiviehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä tehokkaasta ja nopeasta hallin-

nollisesta menettelystä väitteiden esittämiseksi tavaramerkkihakemuksen rekisteröintiä vastaan 5 artiklassa säädetyin perustein. Lisäksi edellytetään, että ainakin 5 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden haltijan on voitava tehdä väite tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. Osapuolille on myönnettävä aikaa vähintään kaksi kuukautta ennen väitemenettelyn alkamista, jotta väitteentekijä ja hakija voivat neuvotella keskenään sovintoratkaisusta. Tavaramerkin hakijan pyynnöstä väitteentekijän on toimitettava virastoon todisteet siitä, että aikaisempi tavaramerkki on otettu tosiasiallisesti käyttöön tai että käyttämättä jättämiseen on asianmukainen syy, jos aikaisempi tavaramerkki on ollut myöhäisemmän tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivänä rekisterissä vähintään viisi vuotta. Väitemenettely on Suomessa käytössä nykyisinkin. Merkin käyttämättä jättäminen tulisi uutena kiistämisperusteena väitemenettelyyn, millä olisi merkittävä vaikutus väitteiden käsittelyyn. Uutta olisi myös osapuolille myönnettävä sovitteluaika.

Hallinnollinen menettämis- ja mitättömäksi julistamisvaatimusmenettely (47-49 artikla)

Hallinnollinen menettämis- ja mitättömyysvaatimusmenettely tulisi pakolliseksi. Tavaramerkin menettämistä voisi vaatia merkin käyttämättömyyden, merkin yleiseksi nimitykseksi tulemisen tai merkin harhaanjohtavaksi tulemisen vuoksi. Merkin julistamista mitättömäksi voisi vaatia absoluuttisten tai relatiivisten esteiden vuoksi. Menettämis- tai mitättömyysvaatimuksen voisi tehdä absoluuttisten esteiden perusteella kuka tahansa ja relatiivisten esteiden perusteella ainakin aikaisemman oikeuden haltija. Direktiiviehdotuksen 8 artiklan mukaan aikaisemman tavaramerkin maineen tai erottuvuuden puuttuminen estää merkin julistamisen mitättömäksi. Tavaramerkkioikeudet menetetään menettämisvaatimuksen tekemispäivästä alkaen tai toisen osapuolen pyynnöstä aikaisemmasta päivästä, jona menettämisperuste on ilmennyt. Jos tavaramerkki julistetaan mitättömäksi, sillä ei alun perinkään katsota olleen tavaramerkkioikeudellisia vaikutuksia.

Rekisteröinnin kesto (50 artikla)

Tavaramerkit rekisteröitäisiin kymmeneksi vuodeksi alkaen hakemuksen tekopäivästä. Tämä uudistusehdotus muuttaisi nykykäytäntöä, sillä tavaramerkkilain mukaan tavaramerkit rekisteröidään kymmeneksi vuodeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Jos tavaramerkin hakemusvaihe kestäisi yli kymmenen vuotta, uudistamismaksu voitaisiin periä vasta, kun merkki olisi rekisteröity.

Uudistaminen (51 artikla)

Tavaramerkin rekisteröinti uudistettaisiin tavaramerkin haltijan tai tämän nimenomaisesti valtuuttaman henkilön pyynnöstä edellyttäen, että uudistamismaksut on suoritettu. Jäsenvaltion viraston tulisi ilmoittaa tavaramerkin haltijalle ja kaikille tavaramerkkiin merkittyjen oikeuksien haltijoille rekisteröinnin umpeutumisesta hyvissä ajoin. Uudistamismaksuihin tulisi samanlainen uudistus kuin hakemusmaksuihin eli uudistamismaksu olisi maksettava jokaisesta luokasta erikseen. Rekisteröinnin umpeutumisesta olisi ilmoitettava haltijan lisäksi myös kaikille tavaramerkkiin merkittyjen oikeuksien haltijoille.

Hallinnollinen yhteistyö (52 - 53 artikla)

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden virastot ja Euroopan unionin tavaramerki- ja mallivirasto tekevät yhteistyötä edistääkseen käytäntöjen ja välineiden lähentämistä ja saavuttaakseen yhdenmukaisia tuloksia tavaramerkkien tutkinnassa ja rekisteröinnissä. Yhteistyötä olisi tehtävä esimerkiksi luomalla ja päivittämällä yhteisiä tai toisiinsa yhdistettyjä tietokantoja ja portaaleja konsultaatioita ja tutkimuksia varten. Lisäksi yhteistyötä olisi tehtävä kaikilla muillakin toimialoilla, jotka ovat merkityksellisiä tavaramerkkien suojaamiseksi unionissa.

2.2 Tavaramerkkiasetuksen muuttamista koskeva ehdotus

Yhteisön tavaramerkistä 20 joulukuuta 1993 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 40/94 luotu tavaramerkkijärjestelmä, jossa

yhdellä rekisteröinnillä on mahdollista saada tavaramerkkisuoja koko EU:n alueella. Yhteisön tavaramerkkien rekisteröinnistä ja hallinnoinnista vastaa sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto (OHIM). Tavaramerkkidirektiivin uudelleenlaadintaa ja tavaramerkkiasetuksen muuttamista koskevat ehdotukset nivoutuvat yhteen ja muodostavat tavaramerkkialalle ehdotetun sääntelykokonaisuuden. Ehdotusten yhtenä keskeisenä tarkoituksena onkin lähentää eurooppalaista tavaramerkkiä koskevaa sääntelyä ja kansallista tavaramerkkilainsäädäntöä toisiinsa. Tästä syystä asetusehdotukseen sisältyy useita identtisiä tai samansisältöisiä muutosehdotuksia kuin direktiiviehdotukseenkin. Tällaisia ovat muun muassa:

- eurooppalaisen tavaramerkin muodostavat merkit (4 artikla), joka vastaisi sisällöltään direktiivin 3 artiklaa

- ehdottomat rekisteröinnin esteet ja mitöintiperusteet (7 artiklan 2 kohta), joka vastaisi direktiivin 4 artiklan 2 kohtaa

- yksinoikeuden sisältöä koskevat muutokset (9, 9a ja 9b artiklat) jotka vastaavat sisällöltään direktiivin 10 – 13 artiklaa

- yksinoikeuden rajoitukset (12 artikla), joka vastaisi sisällöltään direktiivin 14 artiklaa

Näkyvimpiä ainoastaan tavaramerkkiasetuksen sisältyviä uudistuksia on terminologian muuttuminen. Ehdotuksen mukaan Yhteisön tavaramerkistä tulisi eurooppalainen tavaramerki ja OHIM:ista tulisi Euroopan unionin tavaramerki- ja mallivirasto. Kaikki maininnat Euroopan yhteisöstä korvattaisiin Euroopan unionilla. OHIM:n pääjohtaja muuttuisi toiminnanjohtajaksi (Executive Director). EU:n tavaramerki- ja malliviraston ja kansallisten virastojen välisen hallinnollisen yhteistyön sisällön osalta keskeiset määräykset sisältyvät asetukseen. Keskeisimpiä asetusehdotukseen sisältyviä muutoksia ovat:

Hakemuksen jättäminen (25 artikla)

Eurooppalaiset tavaramerkkihakemukset jätettäisiin suoraan Euroopan unionin tavaramerki- ja mallivirastoon. Käytännössä muutoksella poistettaisiin se vaihtoehto, että hakemuksia voidaan jättää kansallisiin virastoihin. Tähän lienee syynä sähköisen asioinnin määrän kasvu. Esimerkiksi vuonna 2012

OHIM:lle jätetyistä hakemuksista 96,3 % tehtiin sähköisinä.

Hakemispäivä (27 artikla)

Eurooppalaista tavaramerkkiä koskeva hakemus katsotaan tehdyksi, kun maksu on suoritettu. Muutoksella luovuttaisiin nykyisestä yhden kuukauden määräajasta, jonka kuluessa hakemuksen jättämisestä maksu tulee suorittaa. Tarkoitus on poistaa mahdollisuus jättää ”testihakemuksia” siinä tarkoituksessa, että jos rekisteröinnille löytyy kuukauden kuluessa esteitä, hakemus jätetään tekemättä ja maksu suorittamatta.

Tavaroiden ja palvelujen nimeäminen ja luokitus (28 artikla)

Tavaroiden ja palveluiden luokitusta koskevaan artiklaan lisättäisiin keskeiset säännöt koskien luokitusta. Ehdotus vastaa tavaramerkkidirektiivin tulkintaa koskevassa oikeuskäytännössä vahvistettuja periaatteita ja myös direktiiviehdotuksen 40 artiklaa. Tavaroiden ja palveluiden yksilöimiseksi voitaisiin käyttää Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä edellyttäen, että kyseiset nimikkeet ovat riittävän selviä ja täsmällisiä. Yleisnimikkeet kattaisivat nimikkeen kirjaimellisen merkityksen selkeästi kattamat tavarat ja palvelut. Asetukseen sisältyy myös siirtymäsäännös: ennen 22 päivää kesäkuuta 2012 haettujen eurooppalaisten tavaramerkkien haltijat, jotka rekisteröidään ainoastaan koko Nizzan luokituksen luokkaotsikon osalta, voivat ilmoittaa, että heidän aikomuksensa hakemispäivänä oli ollut hakea suojaa myös muille kuin ko. luokan otsikon kirjaimellisen merkityksen kattamille tavaroille tai palveluille.

Tutkimukset (38 ja 155 artikla)

Vapaaehtoinen kansallisissa virastoissa suoritettava eurooppalaisten tavaramerkkihakemusten relatiivisten esteiden tutkimusjärjestelmä poistettaisiin. Tutkimusjärjestelmä olisi korvattava asettamalla maksutta yleisön käyttöön kattavia, nopeita ja tehokkaita hakukoneita osana Euroopan unionin viraston ja jäsenvaltioiden virastojen yhteistyötä.

Hakemuksen julkaiseminen (39 artikla)

Tutkimusjärjestelmän poistaminen käytöstä mahdollistaa myös sen, että kuukauden määräaika, joka nykyisin alkaa siitä kun virasto on antanut tutkimusraportit tiedoksi hakijalle, ja päättyy päivänä, jona hakemus julkaistaan, voidaan poistaa. Tämä nopeuttaa rekisteröintimenettelyä.

Kolmansien huomautukset (40 artikla)

Artiklaa muutetaan pidentämällä jaksoa, jonka aikana huomautuksia voidaan esittää. Muutoksen tarkoituksena on, että kolmannet voisivat entistä helpommin esittää huomautuksia. Viittaus julkaisupäivään poistetaan, koska eurooppalaista tavaramerkkiä koskevat hakemukset asetetaan jo yleisön saataville viraston CTM-online-tavaramerkkitietokantaan muutaman päivän kuluttua hakemusten jättämisestä. Muutoksilla yksinkertaistetaan menettelyä antamalla kolmansille tilaisuus esittää huomautuksia heti sen jälkeen, kun ne ovat saaneet tiedon hakemuksesta. Viraston nykykäytännön mukaisesti määräaika huomautusten jättämiselle päättyy väitejakson päättyessä tai kun väitemenettelyt on saatettu päätökseen.

Päätösten uudelleentarkastelu inter partes -tapauksissa (62 artikla)

Asetuksen nykyinen 62 artikla on osoittautunut käytännössä merkityksettömäksi. Kyseisen säännöksen nojalla ei ole tarkasteltu uudelleen yhtään inter partes -päätöstä. Suurin syy on todennäköisesti se, että 62 artiklan 2 kohdassa edellytetyn suostumuksen antaminen ei ole toisen osapuolen etujen mukaista. Virheellisen inter partes -päätöksen korjaamiseen on lisäksi saatavilla riittäviä korjaustoimenpiteitä. Asetusehdotuksessa 62 artikla poistettaisiin kokonaan.

Eurooppalaiset tarkastusmerkit (74 b–74 k artikla)

Vaikka tarkastusmerkeille tarjotaan suojaa monissa kansallisissa järjestelmissä, eurooppalaisessa tavaramerkkijärjestelmässä edellytetään nykyisin vain varsinaisten tavara-

merkkien ja yhteisömerkkien rekisteröintiä. Komission mukaan EU:n tasolla olisi tarvetta suojata tarkastusmerkkejä myös koko EU:n laajuudessa. Tällainen järjestelmä poistaisi kansallisten järjestelmien ja eurooppalaisen tavaramerkkijärjestelmän välillä vallitsevan epätasapainon. Asetukseen ehdotetaan lisättäväksi erityissääntöjä eurooppalaisten tarkastusmerkkien rekisteröinnistä. Säännökset koskisivat muun muassa käyttömääräyksiä, tarkastusmerkin luovuttamista, loukkauskanteen ajamista, menettämistä ja mitätöintiprotokollia.

Menettelyn jatkaminen (82 artikla)

Menettelyn jatkamista koskevan 82 artiklan soveltaminen on aiheuttanut joitakin käytännön ongelmia. Muualla asetuksiin tehtävistä muutoksista johtuen viittauksia tarkistetaan. Myös viittaus 42 artiklaan poistetaan, joten väitemenettelyssä kaikkia määräaikoja, lukuun ottamatta 41 artiklan 1 kohdassa säädettyä väitejaksoa ja 41 artiklan 3 kohdassa säädettyä väitemaksun suorittamisen määräaika, voidaan jatkaa.

Käytäntöjen ja välineiden lähentämistä edistävää yhteistyötä (123 c artikla)

Euroopan unionin tavaramerkki- ja malliviraston ja jäsenvaltioiden teollisoikeuksien keskusvirastojen tekevät yhteistyötä toistensa kanssa edistääkseen käytäntöjen ja välineiden lähentämistä tavaramerkkien ja mallien alalla. Yhteistyötä tehdään vapaaehtoisesti nykyisinkin, mutta direktiivillä siihen osallistumista edellytettäisiin.

Artiklassa säädettäisiin tärkeimmistä yhteistyöaloista ja myös rahoitusmekanismista, jonka avulla EU:n virasto voi rahoittaa yhteistyöhankkeita. Yhteistyö kattaisi yhteisten tutkintastandardien kehittämisen; yhteisten tietokantojen ja portaalien luomisen konsultointi- ja tutkimus-, ja luokittelutarkoitusta varten; datan ja tiedon jatkuvan antamisen ja vaihtamisen; yhteisten standardien ja käytäntöjen käyttöönotto menettelyjen ja järjestelmien yhteentoimivuuden varmistamiseksi koko unionissa ja menettelyjen ja järjestelmien johdonmukaisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi; teollisoikeuksia

ja – menettelyjä koskevien tietojen vaihto sekä; teknisen asiantuntemuksen ja tuen vaihto em. aloilla.

Unionin tavaramerkki- ja mallivirasto määrittelee, suunnittelee ja koordinoi unionin edun mukaisia yhteishankkeita. Jäsenvaltioiden keskusvirastoille asetettaisiin velvollisuus osallistua tehokkaasti yhteishankkeisiin. Unionin tavaramerkki- ja mallivirasto antaa taloudellista tukea unionin edun mukaisiin yhteishankkeisiin siltä osin kuin se on tarpeen sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastot voivat osallistua hankkeisiin tehokkaasti. Rahoituksen kokonaismäärä saa olla enintään 10 % viraston vuosituloista, ehdotuksiin liittyvän vaikutusarvion mukaan siis arviolta n. 17 – 20 miljoonaa euroa vuodessa. Taloudellinen tuki voidaan myöntää avustuksina.

Virastoa, hallintaneuvostoa ja toiminnanjohtajaa koskevat säännökset

Euroopan unionin tavaramerkki- ja malliviraston kaikki tehtävät määriteltäisiin uudessa artiklassa (123 b). Viraston hallintoneuvoston tehtäviä ja kokoonpanoa täsmennettäisiin (artiklat 124 – 127). Myös toiminnanjohtajan (ent. pääjohtaja) tehtäviä ja valintaa täsmennettäisiin (artiklat 128–129). Viraston hallintoon ja sisäisiin menettelyihin esitetään muitakin teknisluontoisia täsmennyksiä.

3 Vaikutukset Suomessa

Vaikutukset lainsäädäntöön

Ehdotetut muutokset tavaramerkkidirektiiviin edellyttäisivät kansalliseen lainsäädäntöön rakenteellisia ja sisällöllisiä muutoksia. Muutokset koskisivat muun muassa tavaramerkin määritelmää ja yksinoikeuden sisältöä ja rajoituksia. Suurelta osin muutoksilla ajantasaistetaan direktiiviä vastaamaan nykyistä oikeuskäytäntöä ja toimintaympäristön muutoksia sekä muutenkin selkeytetään sääntelyä. Lisäksi direktiivillä laajennettaisiin harmonisointia koskemaan eräitä kansallisen tavaramerkkiviranomaisen menettelyjä sekä tavaramerkkejä omistusoikeuksien kohteena.

Direktiiviehdotuksen mukaan tavaramerkki voitaisiin julistaa hallinnollisessa menettelys-

sä menetetyksi käyttämättömyyden sekä merkin generoitumisen perusteella. Mitättömäsijulistaminen olisi mahdollista ehdottomien rekisteröintiesteiden perusteella (esim. erottamiskyvyn puute) sekä relatiivisten rekisteröintiesteiden (esim. aikaisempi tavaramerkki) perusteella. Ehdotus mahdollistaisi merkin kumoamisen ilman oikeudenkäyntiä, mikä alentaisi siitä aiheutuvia kustannuksia ja oletettavasti myös lyhentäisi siihen kuluva aikaa. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama tavaramerkkilain muutostarpeita selvittänyt työryhmä ehdotti hallinnollisen menettelyn käyttöönottoa käyttämättömien tavaramerkkien kumoamiseksi. Direktiiviehdotus on tavoitteiltaan samansuuntainen työryhmän ehdotuksen kanssa, joskin kumoaminen olisi direktiiviehdotuksen mukaan mahdollista useammilla perusteilla. (Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta, TEM julkaisuja 38/2012).

Direktiiviehdotuksen mukaan kansallisten tavaramerkkivirastojen on rajattava viran puolesta tapahtuva rekisteröintiesteiden tutkiminen ehdottomien hylkäysperusteiden puuttumiseen. Säännöksellä poistettaisiin mahdollisuus säilyttää nykyisen tavaramerkkilain mukainen menettely, jossa viranomaisen tutkii viran puolesta myös ns. relatiiviset rekisteröinnin esteet. Direktiiviehdotuksen perustelujen mukaan estetutkimus ei takaa myönnetyn tavaramerkin voimassa pysymistä. Komission mukaan menettelystä myös aiheutuu yrityksille kuluja ja viiveitä, minkä lisäksi estetutkimuksen katsotaan aiheuttavan keinotekoisia riitoja ja vääristävän kilpailua. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama tavaramerkkilain muutostarpeita selvittänyt työryhmä sitä vastoin katsoi, että laaja estetutkimus palvelee yritysten etua, vähentää jälkikäteisiä riitaisuuksia ja parantaa järjestelmän ennakoitavuutta

Eräs merkittävä periaatteellinen muutos olisi tavaramerkin määritelmää koskevan 3 artiklan muutos, jolla luovuttaisiin vaatimuksesta, jonka mukaan merkin tulee olla graafisesti esitettävissä. Graafisen esitettävyyden sijaan komissio ehdottaa säännöstä, jonka mukaan merkki on kyettävä esittämään niin, että toimivaltaiset viranomaiset ja yleisö voivat määrittää sen haltijan saaman suojan täsmällisen kohteen. Säännös periaatteessa

mahdollistaa uudenlaisten merkin esitystapojen käytön, mutta samalla asettaa esitystavalta uusia vaatimuksia. Muut suojattavaa merkkiä koskevat edellytykset (kuten erottamiskyky) säilyisivät ennallaan.

Suurin osa tavaramerkeistä koostuu sanoista, kuvioista tai näiden yhdistelmistä. Tyypillisten merkkien osalta direktiivin muutoksella ei oletettavasti olisi mitään vaikutusta. Sen sijaan muutos näyttäisi mahdollistavan uudenlaisten merkin esittämistapojen käytön eräissä harvinaisemmissa tapauksissa. Uusia suojattavia merkkejä voisivat olla esimerkiksi äänitallenteena (ilman erillistä graafista esitystä) esitetyt äänimerkit, sikäli kun ne täyttäisivät kaikki muut rekisteröitävää merkkiä koskevat edellytykset. Joissakin tapauksissa muunlaista esittämistapaa, esimerkiksi äänitallennetta, voidaan pitää suojan kohteen määrittelyn kannalta graafista esitystä täsmällisempänä. Muutos edellyttäisi kuitenkin viranomaisessa teknisiä valmiuksia uuden tyyppisten merkkien käsittelyyn ja yleisön kannalta kehittyneitä tavaramerkkitietokantoja, joista suojan täsmällinen kohde olisi selvitettävissä. Muutos aiheuttaisi myös jossain määrin oikeudellista epävarmuutta sen tulevan soveltamiskäytännön suhteen.

Asetus olisi suoraan sovellettava, joten sen täytäntöönpano ei edellytä lainsäädäntötoimia.

Vaikutukset viranomaisten toimintaan

Viranomaisen estetutkimuksen laajuutta koskeva muutos vähentäisi PRH:n työmäärää jossakin määrin. Osittain samaa työtä tehtäisiin kuitenkin myös jatkossa absoluuttisten rekisteröintiedellytysten tutkinnassa, joten muutos ei olisi merkittävä. Lisäksi kansallisen lainsäädännön varaan jäisi, tarjoaako PRH jatkossa hakijoiden pyynnöstä aikaisempia oikeuksia koskevia tutkimuksia tiedustarkoituksessa. Estetutkimusta koskevan muutoksen vaikutukset riippuisivat siten myös siitä, miten direktiivi pannaan täytäntöön kansallisesti.

Hallinnollisen menettämisen- ja mitättömäsijulistamisvaatimusmenettelyn käyttöönotto olisi uusi viranomaistoiminto. Menettelyn kysyntää tai viranomaiselle aiheutuvaa työmäärää on toistaiseksi vaikea täsmällisesti

ennakoida. Patenti- ja rekisterihallituksen perimiä maksuja koskevan sääntelyn mukaisesti menettelystä aiheutuvat kustannukset tulisi lähtökohtaisesti kattaa asiakkailta perittävillä maksuilla.

Myös eräillä asetusehdotuksen sisältämällä muutoksilla olisi vaikutuksia Patenti- ja rekisterihallituksen toimintaan. Eurooppalaiset tavaramerkkihakemukset jätettäisiin suoraan Euroopan unionin tavaramerkki- ja mallivirastoon. Käytännössä poistettaisiin siis se vaihtoehto, että hakemuksia voidaan jättää myös kansallisiin virastoihin. Myös vapaaehtoinen kansallisissa virastoissa suoritettava eurooppalaisten tavaramerkkihakemusten relatiivisten esteiden tutkimusjärjestelmä poistettaisiin.

Taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset

Direktiivi- ja asetusehdotusten mukaiseen yhteistyöhön osoitettaisiin vaikutusarvion mukaan noin 17 – 20 miljoonaa euroa vuosittain. Uusi EU:n tavaramerkki- ja mallivirasto myöntäisi taloudellista tukea unionin edun mukaisiin yhteishankkeisiin siltä osin kuin se on tarpeen sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastot voivat osallistua hankkeisiin tehokkaasti. Tuen saamiseksi olisi tarpeen määritellä kansallisia unionin etua edistäviä hankkeita sekä perustella niihin liittyen tuen tarpeellisuutta. Tukea voitaisiin oletettavasti saada esimerkiksi tietojärjestelmien kehittämiseen ja muuhun käytäntöjen lähentämisestä koskevaan yhteistyöhön. Ehdotetusta menettelystä johtuen taloudellisen tuen saaminen edellyttää kansallisten viranomaisten aktiivisuutta. Tällä hetkellä OHIM:n ylijäämää ei jaeta jäsenvaltioille tai kansallisille tavaramerkkivirastoille.

Patenti- ja rekisterihallitus (PRH) on netobudjetoitu virasto, jonka toiminta pääosin rahoitetaan asiakkailta perittävillä maksuilla. Rekisteröinti- ja uudistamismaksuja koskevilla ehdotuksilla muutettaisiin maksurakennetta siten, että erillinen portaittain nouseva luokkamaksu perittäisiin jokaiselta yhden ylittävältä tavara- tai palveluluokalta. Tällä pyritään rajoittamaan tarpeettoman laajoja rekisteröintejä ja estämään rekisterien tukautumista. Muutokset koskevat ainoastaan perittävien maksujen rakennetta. Kansallisten

maksujen tasoa ei säännellä direktiivissä, vaan maksutaso määrättäisiin jatkossakin Patenti- ja rekisterihallituksen perimiä maksuja koskevan lainsäädännön puitteissa.

Direktiiviehdotuksen sisältämä muutos, jonka mukaan relatiivisia esteitä ei tutkittaisi viran puolesta, saattaisi vähentää viranomaisen työmäärää ja sitä kautta alentaa tavaramerkin rekisteröinnin kustannuksia. Viran puolesta tehtävän relatiivisten rekisteröintiesteiden poisto lisäisi myös yritysten tarvetta valvoa entistä aktiivisemmin oikeuksiaan. Muutos vaikuttaisi viranomaisen palvelujen tasoon, mikä saattaisi osaltaan vaikuttaa kansallisen tavaramerkin kysyntään suhteessa yhteisön tavaramerkkiin.

Komissio on 27.3.2013 antanut OHIM:n perimiä maksuja koskevan asetuksen (komission asetusta (EY) N:o 2869/95) muuttamista koskevan ehdotuksen, jolla toteutettaisiin rekisteröinti- ja uudistamismaksua koskevia muutoksia. Asetuksella muutettaisiin maksujen rakennetta, mutta lisäksi maksutaso kokonaisuutena katsoen alenisi. Syynä maksujen alentamiseen on se, että OHIM tuottaa jatkuvasti ylijäämää, joten maksujen alentaminen olisi perusteltua. Maksuasetuksen muutoksesta huolimatta OHIM tuottaisi jatkossakin ylijäämää, jota jaettaisiin jäsenmaille tukena unionin etua edistäviin hankkeisiin direktiivi- ja asetusehdotusten edellyttämän yhteistyön puitteissa. Maksuasetuksen muutos alentaisi yrityksille aiheutuvia kustannuksia ja todennäköisesti myös lisäisi järjestelmän houkuttavuutta kansallisen tavaramerkin rekisteröintiin verrattuna.

Edellä esitetyt OHIM:n maksujen alennukset sekä muutokset kansallisen tavaramerkkiviranomaisen menettelyihin saattaisivat heikentää kansallisten tavaramerkkien kysyntää suhteessa eurooppalaiseen tavaramerkkiin. Kysynnän heikkeneminen vähentäisi PRH:n tuloja, mikä saattaisi edelleen vaikuttaa viraston suoritteista perittäviin maksuihin tai PRH:n tarjoamien palvelujen tasoon. Yleisnä tavaramerkkien rekisteröintejä koskevinä trendeinä voidaan todeta sekä rekisteröityjen kansallisten tavaramerkkien että vuosittain jätettyjen tavaramerkkihakemusten määrän laskeneen yhteisön tavaramerkin käyttöönoton jälkeen, kun vastaavasti yhteisön tava-

ramerkin hakemus- ja rekisteröintimäärät ovat tasaisesti kasvaneet.

Tavaramerkkiasetuksen vaikutukset kohdistuisivat erityisesti Euroopan laajuista tavaramerkkisuojaava tarvitseviin yrityksiin. Ehdotetuilla muutoksilla lähennettäisiin Yhteisön tavaramerkkijärjestelmää ja kansallisia tavaramerkkijärjestelmiä toisiinsa (mukaan lukien viranomaiskäytännöt), mikä lisäisi menettelyjen ennakoitavuutta.

4 Ehdotuksen oikeusperusta ja suhde perustuslakiin

Direktiiviehdotus perustuu EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklaan. Asetusehdotus perustuu EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 118 artiklaan. Valtioneuvosto arvioi oikeusperustan olevan asianmukainen. Ehdotetuilla muutoksilla ei ole vaikutuksia suhteessa perustuslakiin.

5 Toissijaisuusperiaate

Valtioneuvosto katsoo direktiiviehdotuksen olevan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukainen. Tavaramerkkilainsäädäntöä on keskeisiltä osin jo yhdenmukaistettu voimassa olevalla direktiivillä, joten sen muuttamiseksi tarvitaan EU:n lainsäätäjän toimenpiteitä. Tavaramerkkilainsäädäntö on nykyisin harmonisoitu ainoastaan niiden säännösten osalta, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan. Direktiiviehdotuksen mukaan yhdenmukaistamisessa mentäisiin aiempaa pidemmälle muun muassa yhdenmukaistamalla eräitä kansallisen tavaramerkkiviranomaisen menettelyjä. Ehdotukset ovat myös tältä osin toissijaisuusperiaatteen mukaisia. Kansallisissa rekisteröintimenettelyissä olevat erot saattavat vaikuttaa esimerkiksi mahdollisuuksiin rekisteröidä yhteisön tavaramerkki tai mahdollisuuksiin saada sama kansallinen tavaramerkki rekisteröityä eri jäsenvaltioissa.

Valtioneuvosto katsoo asetusehdotuksen olevan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukainen. Yhteisön tavaramerkki on EU:n asetuksella luotu riippumaton EU:n teollis- ja tekijänoikeudellinen nimike, joten sen muuttamiseksi tarvitaan EU:n lainsäätäjän toimenpiteitä.

6 Ehdotusten käsittely Euroopan Unionissa

Komission ehdotuksia on käsitelty neuvoston työryhmässä 10.4.2013 ja 15.5.2013. Euroopan parlamentissa ehdotusten käsittelystä vastaa oikeudellisten asioiden valiokunta (JURI).

7 Ehdotusten kansallinen käsittely

Valtioneuvoston kirjelmää eduskunnalle (U-kirjelmä) on käsitelty sisämarkkinajaostossa 17.5.2013. Ehdotuksista pyydettiin 5.4.2013 alustavat kirjalliset kommentit työ- ja elinkeinoministeriön asettamalta teollisoikeudelliselta työryhmältä, minkä lisäksi ehdotuksia ja U-kirjelmää on käsitelty työryhmän kokouksessa 8.5.2013.

8 Ahvenanmaan toimivalta

Asia kuuluu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 5 luvun 27 §:n perusteella valtakunnan lainsäädäntövaltaan.

9 Valtioneuvoston kanta

Valtioneuvosto suhtautuu yleisellä tasolla positiivisesti komission ehdottamiin tavaramerkkidirektiiviä ja -asetusta koskeviin ehdotuksiin. Yritysten kannalta on tärkeää, että tavaramerkkioikeutta koskeva sääntely on mahdollisimman selkeää ja ennakoitavaa. Valtioneuvosto pitää tärkeänä tavaramerkkisääntelyn päivittämistä ja selkeyttämistä vastaamaan nykyistä toimintaympäristön muutosta ja oikeuskäytäntöä.

Ehdotetut muutokset viranomaismenettelyyn olisivat kokonaisuutena katsoen omiaan tuomaan joustoa ja alentamaan yrityksille aiheutuvia kustannuksia. Yksittäiset viranomaismenettelyä koskevat ehdotukset ovat monessa suhteessa riippuvaisia toisistaan, joten valtioneuvosto pitää tärkeänä niiden käsittelyä kokonaisuutena. Ehdotetut menettämistä ja mitättömäksi julistamista koskevat menettelyt ovat osittain samansuuntaisia kansallisen tavaramerkkilainsäädännön uudistamista selvittäneen työryhmän ehdotuksen kanssa ja tavoitteeltaan lähtökohtaisesti kan-

natettavia. Luokitusta koskevilla kirjauksilla lähinnä vahvistettaisiin jo vallitseva oikeuskäytäntö, mitä olisi kuitenkin tarpeen selkeyttää. Maksuja koskevat muutokset tukisivat merkinhaltijan saaman suojan kohdentamista vain niihin luokkiin, joita todella tarvitaan.

Viranomaisen suorittaman rekisteröintiesteiden tutkimisen osalta valtioneuvosto katsoo, että jäsenvaltioilla tulisi säilyä halutessaan mahdollisuus säilyttää relativisten rekisteröintiesteiden tutkimiseen viran puolesta. Viranomaismenettelyjä koskevan kokonaisuuden osalta valtioneuvosto pitää joka tapauksessa tärkeänä sellaisen kokonaisratkaisun löytämistä, joka varmistaa kansallisen tavaramerkkijärjestelmän ja -viraston säilymisen elinkelpoisena eurooppalaisen tavaramerkkijärjestelmän rinnalla ja jossa myös pk-yrittysten toimintaedellytykset tulevat turvatuksi.

Valtioneuvoston tavoitteena neuvotteluissa on vaikuttaa siihen, että tavaramerkin suojan kohde on riittävällä tarkkuudella yleisön ja viranomaisten määriteltävissä eikä tavaramerkin käyttöalaa merkittävästi laajenneta nykyisestä. Valtioneuvosto pitää lähtökohtaisesti parempana graafisen esittämisen vaatimuksen säilyttämistä, joskin myös komission ehdotus voisi tietyin muutoksin olla hyväksyttävissä. Direktiivin täsmennykset olisivat

tarpeen, koska tällaisen tavaramerkkioikeuden kannalta keskeisen säännöksen muuttaminen aiheuttaisi oikeudellista epävarmuutta sen tulevan soveltamiskäytännön suhteen, minkä lisäksi ehdotetusta muutoksesta seuraavia vaikutuksia ei ole riittävästi huomioitu muualla direktiivissä.

Tavaramerkin ehdottomien rekisteröintiesteiden tarkastelussa pyritään neuvottelujen kuluessa vaikuttamaan niin, että tarkastelu rajoitettaisiin tapahtumaan kussakin jäsenvaltiossa sen virallisilla tai yleisimmin käytetyillä kielillä. Tätä laajempi tarkastelu ei vaikuta tarpeelliselta ottaen huomioon sen, että kansallisen tavaramerkin vaikutukset on alueellisesti rajoitettu.

Direktiivi lisää tavaramerkkivirastojen ja EU:n tavaramerkki- ja malliviraston välistä yhteistyötä. Ehdotuksen mukaan uudella tavaramerkki- ja mallivirastolla olisi myös keskeinen rooli unionin edun mukaisesti yhteishankkeisiin myönnettävän tuen antajana. Valtioneuvosto suhtautuu ehdotuksen tavoitteisiin myönteisesti.

Valtioneuvosto kannattaa myös direktiivissä ehdotettua näkemystä siitä, että tavaramerkin haltijan kielto-oikeus kattaa myös kauttakuljetustilanteet. Ehdotettu muutos mahdollistaa tavaroiden väärentämisen tehokkaamman torjunnan EU:ssa.