

Talousvaliokunta

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

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 201/2018 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty lakivaliokuntaan lausunnon antamista varten.

Lausunnot

Asiasta on annettu seuraavat lausunnot:

- perustuslakivaliokunta PeVL 53/2018 vp
- lakivaliokunta LaVL 34/2018 vp

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut:

- erityisasiantuntija Nina Santaharju, valtiovarainministeriö (edustaen työ- ja elinkeinoministeriötä)
- hallitusneuvos Liisa Huhtala, työ- ja elinkeinoministeriö
- erityisasiantuntija Pekka Heinonen, oikeusministeriö
- toimistopäällikkö Pirjo Aro-Helander, Patentti- ja rekisterihallitus
- asiantuntija Riikka Tähtivuori, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
- lakimies Minna Aalto-Setälä, Keskuskauppakamari
- hallituksen jäsen Max Oker-Blom, Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y.
- lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen, Suomen Yrittäjät ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon:

- markkinaoikeus
- IPR University Center

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

HALLITUKSEN ESITYS

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

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

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uudesta tavaramerkin hallinnollisesta menettämistä tai mitätöintimenettelystä ja toiminimen hallinnollisesta kumoamisenmenettelystä Patentti- ja rekisterihallituksessa. Tavaramerkki- ja toiminimilailla säädettäisiin hallinnollisen menettelyn ja tuomioistuimenmenettelyn välisestä suhteesta ja korostettaisiin tuomioistuimenmenettelyn lähtökohtaista ensisijaisuutta hallinnolliseen menettelyyn nähden. Kanteen nostaminen johtaisi hallinnollisen menettelyn raukeamiseen tai tutkimatta jättämiseen Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Esityksessä ehdotetaan tavaramerkkilaisissa säädettäväksi myös eräiden tavaramerkkien tavara- ja palveluluetteloiden täsmentämistä koskevasta menettelystä. Täsmentämismahdollisuus koskisi Nizzan luokituksen mukaisen luokkaotsikon kattavia tavaramerkkejä, jotka olisi haettu ennen 1 päivää lokakuuta 2012, sekä tavaramerkkejä, joiden tavara- ja palveluluettelossa viitattaisiin Nizzan aakkoselliseen luetteloon. Täsmentäminen tulisi tehdä viimeistään silloin, kun tavaramerkin voimassaolo ensimmäisen kerran uudistettaisiin tämän lain voimaantulon jälkeen. Ehdotuksella pyritään muun muassa selkeyttämään tavaramerkkirekisteriä ja yhdenmukaistamaan sen tulkintaa.

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

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rikoslakia teollisoikeusrikosta koskevan sääntelyn ja mallioikeuslakia mallioikeusrikkomusta koskevan sääntelyn osalta. Lakeja täsmennettäisiin siten, että kyseiset rikosta ja rikkomusta koskevat säännökset kattaisivat myös Euroopan unionin laajuiset tavaramerkki- ja mallioikeudet. Vastaavanlainen muutos voimassa olevaan tavaramerkkilakiin verrattuna ehdotetaan tehtäväksi myös uuteen tavaramerkkilain tavaramerkkirikkomusta koskevaan säännökseen.

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Ehdotuksen tausta ja tavoitteet

Ehdotuksessa on kyse tavaramerkkilain kokonaisuudistuksesta. Uudistuksen tavoitteet voidaan jaotella kolmeen ryhmään: 1. tavaramerkkidirektiivin (EU) 2015/2436 täytäntöönpano, 2. Singaporen sopimuksen kansallinen voimaansaattaminen ja 3. kansallisen tavaramerkkilain modernisointi.

Tavaramerkki on keskeinen osa immateriaalioikeuksien suojajärjestelmää. Tavaramerkki mahdollistaa yritysten tuotteiden ja palveluiden erottamisen toisistaan ja palvelee sekä yritysten että kuluttajien tarpeita. Yritykset voivat suojata tavaramerkin kautta yrityksensä brändiä, ja kuluttaja tavaramerkki palvelee antamalla tietoa tuotteen alkuperästä ja mahdollistamalla tuotteiden vertailun. Tavaramerkkeihin kytkeytyy myös merkittäviä taloudellisia arvoja.

Voimassa oleva tavaramerkkilaki on tullut alun perin voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1964, ja siihen on tehty lukuisia osittaisuudistuksia, joiden taustalla ovat olleet ennen muuta Suomen liittymiset kansainvälisiin sopimuksiin ja EU:n lainsäädäntö. Lukuisat uudistukset ovat johtaneet osin tilkkutäkkimäiseen rakenteeseen, ja lain kokonaisuudistusta voidaan pitää perusteltuna sekä sisällöllisesti että sääntelyteknisesti. Kokonaisuudistus mahdollistaa osittaisuudistusta paremmin myös uuden tavaramerkkidirektiivin edellyttämien muutosten toteuttamisen.

Talousvaliokunta pitää ehdotusta keskeisiltä osin perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvien ehdotusten hyväksymistä seuraavassa esitetyin perusteluin ja muutoksin. Talousvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen.

Keskeiset ehdotukset

Tavaramerkkidirektiiviin liittyviä muutoksia. EU-sääntelystä johtuva keskeinen tavaramerkki-suojan sisältöä koskeva muutos on merkkien graafisen esittämisen vaatimuksen poistuminen. Merkin tulee kuitenkin olla edelleen esitettävissä Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tavaramerkkirekisterissä. Suoja-aikaa koskeva sääntely muuttuisi siten, että 10 vuoden suoja-aika alkaisi kulua hakemuksesta eikä rekisteröinnistä. Direktiivistä seuraa myös tarkempaa sääntelyä tavaroitten ja palvelujen luokituksesta sekä yhteisö- ja tarkastusmerkeistä. Lisäksi olisi säädettävä tavaramerkin loukkausta valmistelevien toimien kiellosta. Samoin direktiivistä seuraa tarve säätää eräistä lisensseihin ja lisenssinhaltijoiden oikeuksiin liittyvistä seikoista.

Keskeinen osa direktiivin täytäntöönpanoa on tavaramerkin hallinnollisen menettämisen- ja mitättöintimenettelyn perustaminen Patentti- ja rekisterihallitukseen. EU:n tavaramerkkidirektiivin 45 artikla edellyttää, että jäsenvaltiot säätävät tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta menettelystä, jota noudatetaan niiden keskusvirastoissa vaadittaessa tavaramerkin menettämistä tai julistamista mitättömäksi. Esityksessä ehdotetaan myös, että laissa säädettäisiin hallinnollisen menettelyn ja tuomioistuinmenettelyn välisestä suhteesta ja korostettaisiin tuomioistuinmenettelyn ensisijaisuutta. Esitetty prosessien suhdetta sääntelevä 61 § ei perustu EU:n tavaramerkkidirektiiviin,

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

mutta menettelyiden välisen suhteen selventäminen on tarpeen, jottei samaa asiaa käsitellä rinnakkain eri prosesseissa.

Direktiiviin täytäntöönpano edellyttää kokonaisuudessaan melko laajoja uudistuksia voimassa olevaan tavaramerkkilakiin, ja lain rakennetta on tarkoituksenmukaista muuttaa esitetyllä tavalla vastaamaan paremmin nykyistä direktiiviä. Talusvaliokunta pitää hallituksen esityksen mukaisia keskeisiä direktiivin täytäntöönpanoratkaisuja tarkoituksenmukaisina.

Ehdotuksen valiokuntakäsittelyn yhteydessä arvioinnin kohteeksi on noussut ehdotetun lain väitemenettelyä koskevan 31 §:n suhde tavaramerkkidirektiivin 43 artiklan sääntelyyn. Vaikka esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että säännöksellä saatetaan voimaan tavaramerkkidirektiivin 43 artikla, ehdotettu sääntely on direktiiviä kattavampi. Ehdotetun lain 31 § mahdollistaisi väitteen tekemisen sekä ehdottomin että suostumuksenvaraisin hylkäys- ja mitätöintiperustein. Tavaramerkkidirektiivin 43 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta menettelystä, jota noudatetaan niiden keskusvirastoissa esitettäessä väitteitä tavaramerkkihakemuksen rekisteröintiä vastaan 5 artiklassa säädetyin eli suostumuksenvaraisin perustein.

Talusvaliokunnan asiantuntijakuulemisen yhteydessä on esitetty eriäviä käsityksiä siitä, mahdollistaako direktiivi väiteperusteeksi vain 5 artiklassa tarkoitetut suostumuksenvaraiset hylkäys- ja mitätöintiperusteet. Suomen voimassa oleva tavaramerkkilaki on mahdollistanut minkä tahansa ehdottoman tai suostumuksenvaraisen rekisteröintiesteen käytön väiteperusteena. Tätä voidaan pitää prosessieconomisesti järkevänä, jotta asia tulee arvioitua väiteaikana ilman, että asiassa tulisi käynnistää hallinnollinen mitätöintiä koskeva hakemus tai nostaa kanne.

Talusvaliokunnan saaman selvityksen mukaan direktiivin tulkinnasta ei vallitse tältä osin yhtenäistä käsitystä, ja asiaa koskevat sääntelyratkaisut jäsenvaltioissa vaihtelevat. Talusvaliokunta pitää perusteltuna tulkintaa, jonka mukaan direktiivin 43 artiklassa edellytetään kansallisesti säädettäväksi *vähintään* sellaisesta väitemenettelystä, jossa direktiivissä tarkoitetut tahot ovat oikeutettuja vetoamaan suostumuksenvaraisiin väiteperusteisiin. Vaikka direktiivin 43 artiklassa tarkoitetun menettelyn arviointaisiin koskevan vain suostumuksenvaraisia hylkäysperusteita ja vaikka artiklan 2 kohdan voidaan katsoa viittaavan vain niihin tahoihin, joilla ainakin on oltava oikeus väitteen tekemiseen eikä väiteperusteisiin, talusvaliokunta pitää perusteltuna arvioita siitä, ettei tämä sääntely kuitenkaan estä säätämästä kansallisesti väitemenettelystä myös muiden eli ehdottomien hylkäys- ja mitätöintiperusteiden osalta. Tätä tukee myös direktiivin johdanto-osan 9 kohta, jonka mukaan kansallisten lainsäädännön mukaisten menettelyjen osalta riittää, kun vahvistetaan yleiset periaatteet, jolloin jäsenvaltiot voivat vapaasti antaa tarkempia sääntöjä. Talusvaliokunta katsoo saamansa selvityksen perusteella, että direktiivi jättää tältä osin kansallista liikkumavaraa ja sen 43 artiklassa säädetään niistä vähimmäisasiosta, jotka jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön. Talusvaliokunta pitää siten perusteltuna hallituksen esityksen perustelujen mukaista arviota siitä, ettei direktiivi estä säätämästä erikseen kansallisesti hallituksen esityksessä ehdotetulla tavalla. Sääntelyratkaisua voidaan pitää edellä todetun mukaisesti myös prosessin toimivuuden kannalta tarkoituksenmukaisena.

Kansallisia uudistuksia. Esitykseen sisältyvät kansalliset uudistukset ovat keskeisiltä osin luonteeltaan menettelyllisiä ja lainsäädännön rakennetta ja systematiikkaa ajantasaistavia. Lailla ku-

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

mottaisiin yhteismerkkilaki (795/1980), ja asiaa koskeva sääntely tuotaisiin osaksi tavaramerkkilakia. Menettelysäännöksillä pyritäisiin tukemaan sähköistä asiointia: sähköinen asiointi olisi pääsääntöisesti pakollista tavaramerkkiä haettaessa ja uudistettaessa. Samoin Patentti- ja rekisterihallituksen julkaisut ja yleistiedoksiannot olisivat saatavilla verkkosivuilla tai muulla yleisesti saatavilla olevalla tavalla.

Tavara- ja palveluluokituksen osalta esitetään luokituksen täsmentämistä EU-tavaramerkkien kohdalla toteutettua täsmentämisprosessia vastaavasti. Täsmentämismahdollisuus koski ennen 1.10.2012 haettuja tavaramerkkejä, ja tietyiltä osin 1.10.2012—31.12.2013 haettuja merkkejä. Tavoitteena on helpottaa tavaramerkkien tavara- ja palveluluetteloiden tulkintaa ja selkeyttää tavaramerkkirekisteriä. Tavoitteena on tavara- ja palveluluetteloiden yhdenmukainen, täsmällinen ja sanamerkityksen mukainen tulkinta. Talousvaliokunta pitää täsmentämismenettelyä suojaa selkeyttävänä ja rekisterin tehokkuutta edistävänä, mutta korostaa, että menettelyn toteuttaminen edellyttää riittävän laajaa etukäteistiedottamista ja neuvontaa, jotta mahdollisilta oikeudenmenetyksiltä vältytään.

Tavaramerkin ohella toiminimisuoja on erityisesti kansallisilla markkinoilla toimivien pk-sektorin yritysten näkökulmasta tärkeä immateriaalioikeudellisen suojan muoto. Uudistus mahdollistaisi toiminimen osittaisen kumoamisen ja kumoamisenmenettelyn Patentti- ja rekisterihallituksessa. Toiminimen hallinnollinen kumoaminen olisi uusi menettely. Ehdotuksen taustalla ovat erityisesti muutostarpeet, jotka aiheutuvat toiminimen rekisteröinnistä ns. yleistoimialana, yritysten kaupparekisteriin merkittyjen toimialojen laajoista määrittelyistä ja tästä uusien tavaramerkkien ja toiminimien rekisteröinnille aiheutuvista esteistä. Nykyisellään toiminimi voi muodostua uusien tavaramerkkien ja toiminimien rekisteröinnin esteeksi laajemmin kuin olisi perusteltua, vaikkei sitä tosiasiallisesti käytettäisi kaikilla toimialoilla, joihin se on rekisteröity. Talousvaliokunta pitää perusteltuna mahdollistaa toiminimen hallinnollinen kumoaminen. Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on tullut esille osin eriäviä käsityksiä nyt esitettyjen sääntelyratkaisujen riittävydestä toiminimen yleistoimialana rekisteröintiä koskevan ongelman ratkaisemiseksi. Talousvaliokunta pitää tärkeänä selvittää jatkossa lainsäädännön uudistamistarpeita, jotka liittyvät toiminimen rekisteröintiin yleistoimialana ja sen yhtiöoikeudelliseen käyttöön.

Rikoslain sääntelyn osalta EU-tavaramerkit ja yhteisömallit sisällytettäisiin nimenomaisesti rikoslain teollisoikeusrikossäännökseen. Vastaavasti tarkennettaisiin tavaramerkki- ja mallioikeusrikkomussäännöksiä. Talousvaliokunta pitää ehdotuksia perusteltuina. On keskeistä, että rikosoikeudellinen sääntely kattaa yhtäläisesti kansalliset ja EU:n laajuiset tavaramerkki- ja mallioikeudet. Talousvaliokunta viittaa tältä osin myös aiemmin tavaramerkkilain osittaisuudistuksen yhteydessä lausumaansa (TaVM 9/2016 vp — HE 24/2016 vp), jolloin valiokunta korosti tarvetta uudistaa teollisoikeusrikoksia koskevaa sääntelyä tältä osin lain kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Talousvaliokunta pitää esitykseen sisältyviä kansallisista lähtökohdista toteutettuja sääntelyratkaisuja keskeisiltä osin perusteltuina ja tavaramerkkisuojaan liittyviä menettelyjä tehostavina. Uudistus on tarpeen myös oikeuskäytännön kehityksen, lain systematiikan ja terminologiaan liittyvien uudistamistarpeiden vuoksi. Valiokunta esittää yksityiskohtaisia huomioita ja muutoksia erityisesti perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan lausunnoissaan esittämään perustuen.

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

Muutostarpeet liittyvät erityisesti ehdotettuun raukeamismenettelyyn ja rikosoikeudellisia seuraamuksia koskeviin säännöksiin.

Singaporen sopimus

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen. Sopimus on kansainvälisesti voimassa, ja Suomi on allekirjoittanut sopimuksen jo vuonna 2006. Esityksessä ehdotetaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan saattamista. Sopimus yhdenmukaistaa kansallisia tavaramerkin rekisteröintimenettelyjä erityisesti tavaramerkin hakemiseen liittyen. Se sisältää esimerkiksi vähimmäismääräaikoja hakemuksen puutteen korjaamiseksi. Sopimukseen ei sisälly aineellisia tavaramerkkioikeutta koskevia määräyksiä.

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Talousvaliokunta on 9.1.2019 päättänyt pyytää perustuslakivaliokunnan lausunnon hallituksen esityksestä. Perustuslakivaliokunta on arvioinut lausunnossaan (PeVL 53/2018 vp) kahta sääntelykokonaisuuden osaa, tavaramerkkihakemuksen raukeamista koskevaa sääntelyä ja rangaistus-säännöksiä.

Perustuslakivaliokunta on arvioinut ehdotettua tavaramerkkilain 21 §:n mukaista raukeamismenettelyä. Perustuslakivaliokunta on pitänyt esitettyä sääntelyä merkityksellisenä perustuslain 21 §:n kannalta ja katsonut, että ehdotettua sääntelyä on välttämätöntä muuttaa niin, että hakemuksen raukeamisen edellytyksenä on hakijan nimenomainen tahdonilmaisu asian sillensä jättämisestä, tai niin, että Patentti- ja rekisterihallitus tekee valituskelpoisen päätöksen hakemuksen raukeamisen johdosta. Tällainen muutos on edellytys tavaramerkkilakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisyjärjestyksessä.

Rangaistussääntelyn osalta perustuslakivaliokunta on todennut, että tavaramerkkirikkomusta, mallioikeusrikkomusta ja teollisoikeusrikosta koskevaa sääntelyä tulee täsmentää viittauksilla niihin lakien säännöksiin, joiden rikkomisesta on kyse, ja kuvaamalla laissa rikkomuksen tai rikoksen tunnusmerkistötekijöitä ehdotettua tarkemmin. Tällaiset muutokset ovat edellytyksenä 1., 4. ja 8. lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisyjärjestyksessä.

Lakivaliokunnan lausunto ja muutosehdotukset

Lakivaliokunta on lausunnossaan (LaVL 34/2018 vp — HE 201/2018 vp) tarkastellut ehdotusta toimialansa osalta erityisesti liittyen tuomioistuinmenettelyyn ja sen suhteeseen hallintomenettelyyn sekä rangaistussäännöksiin. Lakivaliokunta on esittänyt näihin liittyviä ja osin edellä viitattuun perustuslakivaliokunnan lausuntoon perustuvia muutosehdotuksia hallituksen esitykseen. Keskeiset muutostarpeet liittyvät erityisesti tavaramerkin hallinnollista kumoamista ja mitätöintiä koskevaan menettelyyn sekä toiminimen kumoamismenettelyyn, tavaramerkkihakemuksen raukeamista koskevaan ehdotukseen, rangaistussäännöksiin, siirtymäsäännöksiin ja valitusasioihin. Talousvaliokunta pitää lakivaliokunnan esittämiä muutosehdotuksia perusteltuina, ja yksityiskohtaisissa perusteluissa esitetyt muutosehdotukset perustuvat edellä viitatussa perustuslaki-

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

valiokunnan lausunnoissa esittämiin huomioihin ja lakivaliokunnan tekemiin muutosehdotuksiin.

Hallinnollinen tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä koskeva menettely sekä toiminimen kumoamismenettely. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan tavaramerkkirekisteröinnin mitättömäksi julistamisesta ja tavaramerkin menettämisestä päättää tuomioistuvin eikä tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä ole mahdollista vaatia hallinnollisessa menettelyssä. Esityksen taustalla olevan tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta menettelystä, jota noudatetaan niiden keskusvirastoissa vaadittaessa tavaramerkin menettämistä tai julistamista mitättömäksi. Lakivaliokunta on pitänyt ehdotettua ratkaisua hyväksyttävänä mutta ehdottanut säännöstä täsmennettäväksi jäljempänä yksityiskohtaisissa perusteluissa esitetyllä tavalla. Koska hallinnollisen toiminimen kumoamista koskevan menettelyn ja samaa toiminimeä koskevan tuomioistumenettelyn välisestä suhteesta on ehdotettu säädettäväksi vastaavasti, lakivaliokunta on ehdottanut täsmennettäväksi myös toiminimilakia.

Tavaramerkkihakemuksen raukeaminen. Tavaramerkkilakiehdotuksen 4 luvussa esitetään säädettäväksi tavaramerkkihakemuksen rekisteröinnistä ja sitä koskevasta hakemusmenettelystä. Esityksessä on ehdotettu, että tähän liittyisi ns. raukeamismenettely, jossa puutteellisen hakemuksen katsottaisiin rauenneen niiltä osin kuin hakija ei ole täydentänyt sitä viranomaisen edellyttämällä tavalla. Raukeamista koskeva ilmoitus ei olisi valituskelpoinen päätös. Edellä on käsitelty perustuslakivaliokunnan lausuntoa (PeVL 53/2018 vp), jossa on todettu, että säännöstä on välttämätöntä muuttaa perustuslain 21 §:stä johtuvista syistä. Lakivaliokunta on tämän perusteella esittänyt, että lakiehdotuksen 21 ja 22 §:n sääntelyä täsmennetään niin, että hakija saa tällaisissa tilanteissa valituskelpoisen päätöksen. Muualta laista poistettaisiin viittaukset raukeamismenettelyyn.

Rangaistussäännökset. Tavaramerkkilakiehdotuksen 74 §:ssä säädetään tavaramerkkirikkomuksesta. Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettaviksi rikoslain teollisoikeusrikosta koskevaa 49 luvun 2 §:ää ja mallioikeuslain mallioikeusrikkomusta koskevaa sääntelyä. Säännökset kattaisivat jatkossa myös Euroopan unionin laajuiset tavaramerkki- ja mallioikeudet. Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate edellyttää rikosten tunnusmerkistöjen määrittelyä riittävän täsmällisesti. Ehdotetut rangaistussäännökset ovat ns. blankorangaistussäännöksiä, joissa viitataan yleisesti tavaramerkkilain mukaisen yksinoikeuden loukkaamiseen tai mallioikeuslain mukaisen mallin loukkaamiseen rangaistavaa menettelyä ja rangaistavia tekotapoja säännöksessä tarkemmin kuvaamatta. Edellä on selvitetty perustuslakivaliokunnan lausunnossa edellytetyt rangaistussäännöksiä koskevia muutoksia. Lakivaliokunta on perustuslakivaliokunnan lausunnon ja saamansa selvityksen perusteella esittänyt sääntelyn täsmennyksiä viittauksilla niihin lakien säännöksiin, joiden rikkomisesta on kyse, ja luonnehdinnoilla rangaistaviksi säädetyistä teoista.

Talousvaliokunta pitää rangaistussäännöksiä koskevia täsmennysehdotuksia perusteltuina. Valiokunta korostaa, ettei tavaramerkkilakiin, rikoslakiin ja mallioikeuslakiin sisältyviin rangaistussäännöksiin esitetyillä, hallituksen esityksessä ehdotettua tarkemmilla luonnehdinnoilla rangaistaviksi tarkoitetuista teoista ole tarkoitus muuttaa rangaistavan toiminnan alaa siitä, mikä se olisi ollut hallituksen esityksen perusteella. Talousvaliokunta katsoo myös, ettei rikosoikeudellisen suojan tule muodostua laajemmaksi kuin tavaramerkin tai mallioikeuden haltijan siviilioikeudellinen suoja. Talousvaliokunta viittaa esitettyjen täsmennysten osalta myös lakivaliokunnan lau-

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

sunnossaan esittämiin yksityiskohtaisempiin arvioihin ja esimerkkeihin rangaistavan ja sallitun toiminnan välisestä rajanvedosta.

Siirtymäsäännökset. Tavaramerkkilakiehdotuksen 107 § sisältää siirtymäsäännökset. Lakivaliokunta on esittänyt säännöksiä täsmennettäväksi niin, että huomioidaan tilanteet, jossa PRH:n päätös on tehty vanhan lain nojalla mutta valitus markkinaoikeudessa tulee vireille vasta uuden lain aikana.

Valitusasiat. Markkinaoikeuden toimivaltaa koskevassa ehdotetussa 75 §:ssä viitataan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettuun lakiin vain riita- ja hakemusasioiden osalta eikä valitusasioiden osalta. Lakivaliokunta on tästä syystä esittänyt viittausta oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa säädettyyn lakiin.

VALIOKUNNAN YKSITYSKOHTAISET PERUSTELUT

1. Tavaramerkkilaki

7 §. Kauttakuljetus. Talousvaliokunta katsoo, että pykälän otsikkoa tulee täsmentää niin, että siinä tuodaan selvemmin esiin yhteys yksinoikeuteen ja kielto-oikeuteen. Otsikko muutetaan muotoon ”*Yksinoikeuteen sisältyvä oikeus kieltää kauttakuljetus*”.

21 §. Puutteellisen hakemuksen käsittely. Talousvaliokunta katsoo, että 21 §:ää tulee muuttaa edellä perustuslakivaliokunnan lausunnossa (PeVL 53/2018 vp) esitetyn perustein ja lakivaliokunnan lausunnossa (LaVL 34/2018 vp) esitetyllä tavalla siten, että raukeamismenettelyn sijasta säädetään hakemuksen jättämisestä sillensä. Säännöksen 2 momenttia esitetään muutettavaksi niin, että tilanteessa, jossa hakija ei määräajassa vastaa Patentti- ja rekisterihallituksen hänelle toimittamaan kehotukseen, tavaramerkkihakemus jää sillensä kehotetuilta osin. Patentti- ja rekisterihallitus tekee sillensä jättämisestä päätöksen, josta hakijalla on valitusoikeus markkinaoikeuteen. Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään.

22 §. Rauenneen hakemuksen käsittelyn jatkaminen. Talousvaliokunta esittää pykälää muutettavaksi lakivaliokunnan lausunnossa (LaVL 34/2018 vp) esitetyllä tavalla niin, että viittaus raukeamismenettelyyn poistetaan ja säännöksen kirjoitusasua tarkistetaan. Samalla säännöstä muutettaisiin niin, että pykälässä tarkoitettu käsittelyn jatkaminen ei olisi harkinnanvaraista, vaan käsittelyä tulee edellytysten täytyessä jatkaa. Tämän vuoksi hallituksen esityksessä ehdotettu muotoilu ”voidaan jatkaa” esitetään muutettavaksi muotoon ”kuitenkin jatketaan”.

44 §. Merkitsemis- ja muutospyyntö. Pykälästä esitetään poistettavaksi viittaus raukeamismenettelyyn ja korvattavaksi se viittauksella sillensä jättämiseen. Muutos liittyy 21 ja 22 §:n mukaiseen puutteellisen hakemuksen käsittelyä koskevaan sääntelyyn.

53 §. Menettely. Talousvaliokunta esittää, että pykälää täsmennetään niin, että sen sanamuoto huomioisi sen, että myös tavaramerkkivalitusasian käsittely markkinaoikeudessa ja korkeimmasa hallinto-oikeudessa on oikeudenkäyntimenettelyä tuomioistuimessa. Säännöstä muutettaisiin

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

niin, että siinä todettaisiin, että menettämistä ja mitätöintiä koskevien asioiden käsittelystä *hakemuksen perusteella Patentti- ja rekisterihallituksessa säädetään 54—57 §:ssä ja kanteen perusteella tuomioistuimessa 58—60 §:ssä.*

61 §. Vireilläolovaikutus ja oikeusvoima. Talousvaliokunta esittää 61 §:n 3 momenttia täsmennettäväksi niin, että se huomioisi myös tilanteen, jossa Patentti- ja rekisterihallitus on antanut päätöksen hallinnollisessa menettämistä tai mitätöimisasiassa, mutta muutoksenhakuajaksi, ennen kuin valitus on pantu vireille, vireille tulee samaa asiaa koskeva kanne. Esitettyyn 3 momenttiin lisättäisiin siten viittaus ratkaisuun, johon *voidaan hakea* muutosta.

74 §. Tavaramerkkirikkomus. Perustuslakivaliokunnan lausunnossaan (PeVL 53/2018 vp) esittämien huomioiden ja lakivaliokunnan (LaVL 34/2018 vp) esitysten perusteella tavaramerkkirikkomusta koskevaa säännöstä esitetään täsmennettäväksi viittauksella niihin lakien säännöksiin, joiden rikkomisesta on kyse, ja kuvaamalla laissa rikkomuksen tunnusmerkistöä. Säännöstä täsmennettäisiin viittauksella tavaramerkkilain 3—9 §:n mukaisen yksinoikeuden loukkaamiseen. Tekojen asiallisten luonnehdintojen osalta säännöstä esitetään täsmennettäväksi niin, että todettaisiin, että yksinoikeuden loukkaus voidaan toteuttaa *käyttämällä samaa, samankaltaista, sekaannusvaaran aiheuttavaa tai olennaisilta ominaisuuksiltaan erottamattomissa olevaa merkkiä, tunnusta tai merkintää ilman tavaramerkin tai EU-tavaramerkin haltijan suostumusta tai tämän kiellon vastaisesti tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla.*

75 §. Markkinaoikeuden toimivalta. Pykälän 3 momenttiin lisätään valitusasioiden käsittelyä markkinaoikeudessa koskeva informatiivinen viittaus, jonka mukaan valitusasioiden käsittelystä markkinaoikeudessa säädetään oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa.

90 §. Kansainvälisen hakemuksen vastaavuusedellytys. 90 §:n 2 momentti koskee kansainvälisen hakemuksen tutkimista ja puutteiden korjaamista. Samoin kuin edellä 21 §:ssä säädetyn menettelyn osalta myös kansainvälisiä hakemuksia koskevan raukeamismenettelyn sijasta tulee säätää hakemuksen sillensä jättämisestä. Siten edellä 21, 22 ja 44 §:ää vastaavalla tavalla 90 §:n 2 momenttiin sisältyvä viittaus hakemuksen raukeamiseen tulee muuttaa viittaukseksi sillensä jättämiseen.

106 §. Voimaantulo. Hallituksen esityksen 106 §:ssä ehdotettu voimaantulon ajankohta ei enää ole mahdollinen, ja talousvaliokunta esittää voimaantulon ajankohdan jättämistä avoimeksi.

107 §. Siirtymäsäännökset. Hallituksen esityksessä ehdotetun 1 momentin mukaan lain voimaan tullessa vireillä olleen hallinto- tai lainkäyttöasian sekä riita-asian käsittelyyn sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Pykälän 5 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan tavaramerkin yksinoikeuden loukkaukseen sovelletaan loukkauksen tekohetkellä voimassa olleita säännöksiä. Pykälän 1 ja 5 momenttia tulee tarkistaa niin, ettei niiden välillä voi olla ristiriitaa tilanteessa, jossa yksinoikeuden loukkaus jatkuisi vielä asian tultua vireille markkinaoikeudessa. Säännöksiä tulee tarkistaa niin, että 1 momentti muodostaa pääsäännön ja 5 momentti poikkeuksen niiden asioiden osalta, joissa loukkaus edelleen jatkuu. 5 momentin alkuun lisätään sen vuoksi muotoilu *”sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään”*.

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

Lisäksi 107 §:n 1 momentissa tulee huomioida tilanne, jossa Patenti- ja rekisterihallituksen päätös on tehty vanhan lain nojalla, mutta valitus markkinaoikeudessa tulee vireille vasta uuden lain aikana. Valitustuomioistuimen tulee tällöin soveltaa samaa lakia kuin Patenti- ja rekisterihallitus tai alempi valitustuomioistuin on päätöstä tehdessään soveltanut. 107 §:n 1 momentin kieliasuun tehdään teknisiä tarkistuksia ja lisätään muotoilu, jonka mukaan *”tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä sovelletaan asian käsittelyyn myös haettaessa muutosta Patenti- ja rekisterihallituksen tai markkinaoikeuden päätökseen asiassa, johon sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.”*

Edelleen säännöksen 4 momenttia on tarpeen täsmentää niin, että on selvää, mitä säännöksiä sovelletaan väitemenettelyyn, joka tulee vireille uuden lain voimaan tultua mutta jonka kohteena oleva tavaramerkki on rekisteröity vanhan lain voimassa ollessa. Tavaramerkin hylkäys- ja mitätöintiperusteet poikkeavat uudessa laissa jossain määrin voimassa olevan lain perusteista, eikä tavaramerkin haltijalle olisi kohtuullista, että väite voitaisiin tehdä sellaisin perustein, joita Patenti- ja rekisterihallitus ei ole tutkinut hakemusmenettelyssä. Säännöksen 4 momentin loppuun esitetään lisättäväksi sanat *”ja väitemenettelyä koskevia 31—35 §:ää”*.

Koska esitetty sääntely ei tule voimaan alun perin tarkoitettuna ajankohtana 1.1.2019, myös pykälän 6 ja 9 momentteja tulee muuttaa. Tavara- ja palveluluettelon täsmentämistä koskevan 6 momentin pääsääntönä on, että täsmennys olisi tehtävä viimeistään, kun tavaramerkin voimassaolo uudistetaan ensimmäisen kerran. Säännöksessä huomioidaan kuitenkin erikseen myös ne rekisteröinnit, jotka erääntyvät ja joiden uudistaminen tulee tehdä heti uuden lain voimaantulon jälkeen. Tällaiselle rekisteröinnille esitetään erikseen kuuden kuukauden siirtymäaikaa täsmennysilmoituksen tekemiselle. Pykälän 6 momenttia esitetään muutettavaksi niin, että *”Jos kuitenkin viimeinen mahdollinen päivä, jolloin tavaramerkin voimassaolo voidaan uudistaa, on kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta, voi tavara- ja palveluluettelon täsmennysilmoituksen jättää kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta”*. Lisäksi 6 momenttiin tehtäisiin täsmennys ja poistettaisiin siitä sana ”hakijoille”, koska asiassa ei tässä kohta lahetetä ilmoituksia hakijoille. Samoin 9 momenttia esitetään vastaavasti muutettavaksi niin, että sen 3 kohta kuuluisi seuraavasti: *”alkaen seuraavasta päivästä siitä, kun lain voimaantulosta on kulunut kuusi kuukautta, jos tavara- ja palveluluettelon täsmennystä ei ole ilmoitettu kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta 6 momentissa säädetyissä tilanteissa”*.

3. Laki toiminimilain muuttamisesta

20 §. Toiminimen kumoamista koskevan hallinnollisen menettelyn ja samaa toiminimeä koskevan tuomioistuimen menettelyn suhteesta säädettäisiin vastaavasti kuin tavaramerkin osalta. Talousvaliokunta katsoo sen vuoksi, että vastaavasti kuin edellä tavaramerkkilain 61 §:ää koskevissa perusteluissa on todettu, toiminimilain 20 §:n 4 momenttia tulee täsmentää niin, että siinä viitataan myös ratkaisuun, johon *voidaan hakea* muutosta.

21 §. Pykälää esitetään muutettavaksi niin, että se huomioi toiminimen osittaista kumoamista koskevat tilanteet. Lisäksi pykälässä todettaisiin Patenti- ja rekisterihallituksen tai tuomioistuimen asettamasta kohtuullisesta määräajasta, jonka osittain tai kokonaan kumottu toiminimi saa olla rekisterissä uuden toiminimen tai muun muutoksen rekisteriin ilmoittamista varten. Pykälässä tarkoitettu muu muutos voisi olla esimerkiksi toimialan muutos.

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

4. Laki rikoslain muuttamisesta

49 luvun 2 §. Perustuslakivaliokunnan lausunnossaan (PeVL 53/2018 vp) esittämien huomioiden ja lakivaliokunnan (LaVL 34/2018 vp) esitysten perusteella rikoslain 49 luvun 2 §:n 1 momentti esitetään täsmennettäväksi viittauksilla niihin lakien säännöksiin, joiden rikkomisesta on kyse, ja kuvaamalla rikoksen tunnusmerkistötekijöitä vastaavasti kuin on todettu edellä tavaramerkkilain 74 §:ssä säädetyn tavaramerkkirikkomuksen ja jäljempänä mallioikeuslain 35 b §:ssä säädetyn mallioikeusrikkomuksen osalta.

8. Laki mallioikeuslain muuttamisesta

35 b §. Perustuslakivaliokunnan lausunnossaan (PeVL 53/2018 vp) esittäminen huomioiden ja lakivaliokunnan (LaVL 34/2018 vp) esitysten perusteella mallioikeusrikkomusta koskevaa säännöstä esitetään täsmennettäväksi viittauksella niihin lakien säännöksiin, joiden rikkomisesta on kyse, ja kuvaamalla laissa rikkomuksen tunnusmerkistöä. Säännöstä täsmennettäisiin viittauksella mallioikeuslain 1, 5, 5 a—5 c ja 6 §:ään. Tekojen asiallisten luonnehdintojen osalta säännöstä esitetään täsmennettäväksi niin, että todettaisiin, että yksinoikeuden loukkaus voidaan toteuttaa käyttämällä mallia hyväksi ilman mallioikeuden tai yhteisömallin haltijan lupaa tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla.

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Talousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 201/2018 vp sisältyvät 2. ja 5.—7. lakiehdotuksen.

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 201/2018 vp sisältyvät 1., 3., 4. ja 8. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset)

Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä HE 201/2018 vp tarkoitetun tavaramerkkioikeudesta Singaporessa 16 päivänä maaliskuuta 2006 tehdyn Singaporen sopimuksen sekä sen 22 §:ssä tarkoitetut soveltamissäännöt.

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Tavaramerkkilaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään tavaramerkeistä sekä yhteisö- ja tarkastusmerkeistä.

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

- 1) *tavaramerkillä* elinkeinotoiminnassa tavaroiden ja palvelujen tunnuksena käytettävää merkkiä, johon on saatu yksinoikeus tämän lain säännösten mukaisesti;
- 2) *EU-tavaramerkillä* Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001, jäljempänä *EU-tavaramerkkiasetus*, 1 artiklassa tarkoitettua tavaramerkkiä;
- 3) *yhteisömerkillä* tavaramerkkiä, joka on tarkoitettu käytettäväksi yhteisömerkin haltijan jäsenen elinkeinotoiminnassa;
- 4) *tarkastusmerkillä* tavaramerkkiä, joka on tarkoitettu käytettäväksi tarkastuksen tai valvonnan kohteena olevia tavaroita tai palveluja varten;
- 5) *kansainvälisellä toimistolla* Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) kansainvälistä henkisen omaisuuden toimistoa;
- 6) *kansainvälisellä rekisteröinnillä* kansainvälisen toimiston suorittamaa tavaramerkin rekisteröintiä.

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

2 luku

Yksinoikeus tavaramerkkiin

3 §

Yksinoikeus rekisteröimällä

Yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan rekisteröimällä tavaramerkki Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään tavaramerkkirekisteriin tai hyväksymällä kansainvälinen rekisteröinti Suomessa voimassa olevaksi.

Yksinoikeudesta EU-tavaramerkkiin säädetään EU-tavaramerkkiasetuksessa.

4 §

Yksinoikeus vakiinnuttamalla

Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada ilman rekisteröintiä, kun tavaramerkki on vakiintunut. Tavaramerkki katsotaan vakiintuneeksi, kun se on Suomessa kohderyhmässään yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden tai palvelujen merkinä.

5 §

Yksinoikeuden sisältö

Elinkeinotoiminnassa ei ilman tavaramerkin haltijan suostumusta saa käyttää tavaroiden tai palvelujen tunnuksena:

1) merkkiä, joka on sama kuin samoja tavaroita tai palveluja varten rekisteröity tai vakiintunut tavaramerkki;

2) merkkiä, joka aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, joka on rekisteröity tai vakiintunut samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten;

3) merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin Suomessa laajalti tunnettu tavaramerkki, riippumatta siitä, käytetäänkö sitä samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, jos:

a) merkin aiheeton käyttö merkitsee epäoikeudenmukaisen edun saamista laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvystä tai maineesta; tai

b) merkin aiheeton käyttö on haitaksi laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.

6 §

Yksinoikeuteen sisältyvä tavaramerkin haltijan oikeus kieltää merkin käyttö

Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää 5 §:ssä tarkoitetun merkin käyttäminen elinkeinotoiminnassa, jos kysymyksessä on:

1) merkin käyttäminen tavaroissa tai palveluissa tai tavaroiden päällyksissä;

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

- 2) tavaroiden tarjoaminen, markkinoille saattaminen tai niiden varastoiminen tarjoamista tai markkinoille saattamista varten merkkiä käyttäen;
- 3) palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;
- 4) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;
- 5) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa tai markkinoinnissa;
- 6) merkin käyttö toiminimenä tai toiminimen osana;
- 7) merkin muu vastaava käyttäminen.

Tavaramerkin haltijalla on lisäksi oikeus kieltää 5 §:ssä tarkoitetun merkin käyttö vertailevasa mainonnassa, jos menettely olisi vastoin sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain (1061/1978) 2 a §:ää.

Tavaramerkin haltijalla on lisäksi oikeus kieltää tavaramerkin loukkausta valmistelevat toimenpiteet.

Yksinoikeudesta kauttakuljetuksessa säädetään 7 §:ssä.

7 §

Yksinoikeuteen sisältyvä oikeus kieltää kauttakuljetus

Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kolmansia osapuolia tuomasta elinkeinotoiminnan yhteydessä tavaroita kolmannelta maasta Suomeen, vaikka tavaroita ei luovuteta vapaaseen liikkeeseen, jos niissä on merkki, joka on sama kuin kyseisiä tavaroita varten rekisteröity tavaramerkki, tai merkki, jota ei voida erottaa olennaisilta ominaisuuksiltaan tällaisesta tavaramerkistä.

Edellä 1 momentissa säädetty oikeus raukeaa, jos tavaroiden ilmoittaja tai tavaroiden haltija osoittaa, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää tavaroiden saattamista markkinoille maassa, joka on niiden lopullinen määränpää.

8 §

Yksinoikeuden rajoitukset

Yksinoikeus tavaramerkkiin ei estä toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa hyvän liiketavan mukaisesti:

- 1) luonnollisen henkilön omaa nimeä tai osoitetta;
- 2) merkkiä, joka kuvailee tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa, palvelujen suoritusajankohdtaa taikka muuta tavaroiden tai palvelujen ominaisuutta;
- 3) merkkiä, jolta muutoin puuttuu erottamiskyky; tai
- 4) tavaramerkkiä tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa niihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina, kun tavaramerkin käyttäminen on tarpeen tavaroiden tai palvelujen käyttötarkoituksen osoittamiseksi tai muusta vastaavasta syystä.

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

9 §

Yksinoikeuden sammuminen

Tavaramerkin haltija ei saa kieltää merkin käyttämistä tavaroissa, jotka hän tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella kyseistä merkkiä käyttäen.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, tavaramerkin haltija saa kieltää merkin käyttämisen tavaroissa, jos tavaramerkin haltijalla on perusteltu syy vastustaa tavaroiden myöhempää tarjoamista tai markkinoille saattamista. Tavaramerkin haltija voi kieltää merkin käyttämisen erityisesti, jos tavaroiden kuntoa on muutettu tai laatua heikennetty sen jälkeen, kun ne on saatettu markkinoille.

10 §

Tavaramerkin esittäminen tietyissä julkaisuissa

Sanakirjan, tietosanakirjan, oppikirjan tai muun vastaavan julkaisun kustantajan on rekisteröidyntä tavaramerkin haltijan pyynnöstä huolehdittava siitä, ettei tavaramerkkiä esitetä julkaisussa ilmoittamatta, että tavaramerkki on rekisteröity. Ilmoittamisvelvollisuus voidaan katsoa täytetyksi silloin, kun tavaramerkin yhteyteen merkitään tunnus ®.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös julkaisun levittämiseen tietoverkon välityksellä tai muulla sähköisellä tavalla.

Jos julkaisun kustantaja laiminlyö 1 momentissa säädetyn ilmoittamisvelvollisuuden, kustantaja on velvollinen kustannuksellaan huolehtimaan oikaisun julkaisemisesta sillä tavoin ja siinä laajuudessa kuin on kohtuullista.

3 luku

Yksinoikeuden saamisen edellytykset

11 §

Tavaramerkin muodostavat merkit

Tavaramerkkinä voidaan rekisteröidä mikä tahansa merkki, jos:

1) sillä voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut toisen tavarosta tai palvelusta; ja

2) se voidaan esittää tavaramerkkirekisterissä sellaisella tavalla, että viranomaiset ja yleisö voivat määrittää tavaramerkin haltijan saaman suojan selkeän ja täsmällisen kohteen.

Erottamiskykyisenä ei pidetä merkkiä:

1) joka voi kuvailla tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa, palvelujen suoritusajankohtaa taikka muuta niiden ominaisuutta;

2) josta on tullut elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetty nimitys tavarasta tai palvelusta; tai

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

3) jolla ei muulla tavoin voida elinkeinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan tavaroita tai palveluita toisen tavaroista tai palveluista.

Vakiintumisella voidaan saada yksinoikeus myös muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun merkkiin.

Tavaramerkkinä ei voi vakiintumisenkaan perusteella olla sellainen merkki, joka muodostuu yksinomaan muodosta tai muusta ominaispiirteestä, joka:

- 1) on tavaralle tai palvelulle luonteenomainen;
- 2) on välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi; tai
- 3) vaikuttaa olennaisesti tavaran tai palvelun arvoon.

12 §

Ehdottomat hylkäys- ja mitätöintiperusteet

Tavaramerkkiä ei rekisteröidä, tai jos se on rekisteröity, se on mitätöitävä, jos:

1) merkkiä ei voida esittää tavaramerkkirekisterissä 11 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisella tavalla;

2) merkki ei 11 §:n 4 momentin mukaisesti voi olla tavaramerkkinä;

3) merkki ei ole 11 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 2 momentin mukaisesti erottamiskykyinen;

4) se on lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastainen;

5) se on omiaan johtamaan yleisöä harhaan;

6) merkkiin on ilman asianomaista lupaa otettu valtion vaakuna, lippu tai muu tunnuskuva, suomalainen kunnan vaakuna taikka kansainvälisen valtioiden välisen järjestön lippu, vaakuna tai muu tunnuskuva tai tunnus, tai muu Suomea velvoittavaan kansainväliseen sopimukseen perustuva suojattu tunnus;

7) merkkiin on ilman asianomaista lupaa otettu rekisteröitävän tavaramerkin käyttökohteena olevia tai niiden kaltaisia tavaroita koskeva virallinen tarkastus- tai takumerkki taikka tarkastus- tai takuuleima;

8) merkkiin on ilman asianomaista lupaa otettu jotain sellaista, jonka ottaminen merkkiin voi aiheuttaa vaaran siitä, että yleisö sekoittaa tavaramerkin 6 tai 7 kohdassa tarkoitettuun merkkiin, lippuun, vaakunaan, tunnuskuvaan, tunnukseen tai leimaan;

9) sitä ei saa rekisteröidä Suomessa tai Euroopan unionissa suojatun alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän suojaa, viinejä koskevan perinteisen merkinnän suojaa tai aidon perinteisen tuotteen suojaa koskevan säännöksen mukaan;

10) merkki vastaa tai olennaisilta osin jäljittelee Suomessa tai Euroopan unionissa suojatun kasvilajikkeen lajikenimeä, ja tavaramerkkihakemuksen tai -rekisteröinnin kattamat tavarat tai palvelut ovat samaa tai läheistä sukua kasvilajikkeen kanssa;

11) tavaramerkkirekisterissä on jo samaa merkkiä koskeva aiempi yhteisömerkkihakemus tai -rekisteröinti samoille tavaroille tai palveluille;

12) tavaramerkkirekisterissä on jo samaa merkkiä koskeva aiempi tarkastusmerkkihakemus tai -rekisteröinti samoille tavaroille tai palveluille taikka tavaramerkkirekisterissä on ollut tällainen tarkastusmerkkirekisteröinti, jonka voimassaolo on päätynyt rekisteröinnin uudistamatta jättämisen vuoksi.

Tavaramerkki on mitätöitävä myös, jos tavaramerkin hakija on tehnyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä.

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

Tavaramerkkiä ei saa 1 momentin 3 kohdan nojalla jättää rekisteröimättä, jos tavaramerkki on ennen hakemispäivää tullut käytössä erottamiskykyiseksi kohderyhmänsä keskuudessa tavaramerkin hakijan tavaroiden tai palvelujen merkinä. Tavaramerkkiä ei saa 1 momentin 3 kohdan nojalla mitätöidä, jos tavaramerkki on ennen mitätöintiä koskevan hakemuksen tai kanteen vireilletulopäivää tullut vastaavalla tavalla käytössä erottamiskykyiseksi.

13 §

Suostumuksenvaraiset hylkäys- ja mitätöintiperusteet

Tavaramerkkiä ei rekisteröidä, tai jos se on rekisteröity, se on mitätöitävä, jos:

1) merkki on sama kuin samoja tavaroita tai palveluja varten rekisteröity tai vakiintunut aiempi tavaramerkki;

2) merkki aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aiempi tavaramerkki, joka on rekisteröity tai vakiintunut samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten;

3) merkki on sama tai samankaltainen kuin aiempi Suomessa tai Euroopan unionissa laajalti tunnettu tavaramerkki, riippumatta siitä käytetäänkö sitä samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, jos:

a) merkin aiheeton käyttö merkitsee epäoikeudenmukaisen edun saamista laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvystä tai maineesta; tai

b) merkin aiheeton käyttö on haitaksi laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle;

4) se aiheuttaa vaaran, että yleisö sekoittaa sen toisen elinkeinonharjoittajan aiempaan suojattuun toiminimeen, aputoiminimeen, toiminimen vieraskieliseen käännökseen tai toissijaiseen tunnukseen:

a) jonka toimiala on sama tai samankaltainen tavara- ja palveluluettelon sisältämien tavaroiden tai palvelujen kanssa;

b) joka on erittäin hyvin vakiintunut ja yleisesti tunnettu, ja samankaltaisen tavaramerkin käyttäminen tietäisi toiminimen liikearvon sopimatonta hyväksikäyttöä; tai

c) joka on vakiintunut, ja toiminnan erityiseen laatuun nähden samankaltaisen tavaramerkin käyttäminen ilmeisesti vähentäisi toiminimen liikearvoa;

5) sen käyttö loukkaisi tekijänoikeuslain (404/1961) 1 §:ssä tarkoitettua aiempaa tekijänoikeutta teokseen tai 49 a §:ssä tarkoitettua aiempaa oikeutta määrätä valokuvasta;

6) sen käyttö loukkaisi toisen aiempaa mallioikeutta;

7) se luo mielikuvan toisen aiemmasta nimestä tai muotokuvasta, jollei nimi tai muotokuva ilmeisesti tarkoita jotakuta kauan sitten kuollutta;

8) tavaramerkin haltijan asiamies hakee tavaramerkin rekisteröintiä omissa nimissään ilman haltijan lupaa, ellei rekisteröinnille ole pätevää syytä;

9) alkuperänimitysten tai maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan Euroopan unionin tai Suomen lainsäädännön mukainen alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää koskeva hakemus on jätetty ennen tavaramerkin hakemispäivää tai etuoikeuspäivää, edellyttäen, että kyseinen nimitys tai merkintä myöhemmin rekisteröidään ja rekisteröinti antaa oikeuden kieltää myöhemmän tavaramerkin käytön.

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

Tavaramerkkiä ei myöskään rekisteröidä, jos tavaramerkki on sekoitettavissa ulkomailla suojattuun aikaisempaan tavaramerkkiin edellyttäen, että hakija on tehnyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä.

Edellä 1 momentin 1—2 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan seuraavia tavaramerkkejä:

1) kansallista tavaramerkkiä tai tavaramerkkihakemusta, jonka hakemispäivä on aiempi tai jolla muuten on aiempi etuoikeus;

2) tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivänä vakiinnutettua tavaramerkkiä;

3) EU-tavaramerkkiä tai EU-tavaramerkkihakemusta, jonka hakemispäivä on aiempi tai jolla muuten on aiempi etuoikeus;

4) EU-tavaramerkkiä, jolla on EU-tavaramerkkiasetuksen 39 tai 40 artiklassa säädetty aiemmuus kansallisesta tavaramerkistä tai Suomeen kohdennetusta kansainvälisestä rekisteröinnistä; tai

5) Suomeen tai Euroopan unioniin kohdennettua kansainvälistä rekisteröintiä, jonka rekisteröintipäivä tai laajentamispöynnön kirjaamispäivä on aiempi tai jolla muuten on aiempi etuoikeus.

Tavaramerkki voidaan 1 momentin 1—8 kohdan ja 2 momentin estämättä rekisteröidä, jos se, jonka oikeudesta on kyse, antaa siihen suostumuksensa. Tavaramerkkiä ei mitätöidä 1 momentin 1—9 kohdan perusteella, jos se, jonka oikeudesta on kyse, on antanut suostumuksensa.

14 §

Aikaisimman oikeusperusteen etusija

Jos useat vaativat yksinoikeutta tavaramerkkeihin, jotka ovat 5 §:ssä säädetyllä tavalla samoja tai samankaltaisia, etusija on sillä, joka voi vedota aikaisimpaan oikeusperusteeseen.

15 §

Tavaramerkin haltijan passiivisuuden vaikutus

Yksinoikeus tavaramerkkiin säilyy aikaisemman tavaramerkin rinnalla, jos:

1) myöhempää tavaramerkkirekisteröintiä on haettu vilpittömässä mielessä tai myöhempi vaikiintunut merkki on otettu käyttöön vilpittömässä mielessä; ja

2) aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole ryhtynyt viiden vuoden kuluessa siitä, kun sai tietää myöhemmän tavaramerkin käytöstä, toimenpiteisiin myöhemmän tavaramerkin käytön estämiseksi.

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

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

4 luku

Tavaramerkin rekisteröinti

Hakemusmenettely

16 §

Rekisteröinnin hakeminen

Tavaramerkin rekisteröintiä haetaan sähköistä palvelua käyttäen Patentti- ja rekisterihallitukselta. Patentti- ja rekisterihallitus voi erityisestä syystä hyväksyä hakemuksen jättämisen paperisena.

Rekisteröintihakemuksen on sisällettävä:

- 1) hakijan tunnistetiedot;
- 2) luettelo tavaroista tai palveluista, joita varten rekisteröintiä haetaan; ja
- 3) merkin kuvaus, joka täyttää 11 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädetyt vaatimukset.

Tavaramerkin hakemispäivä on päivä, jona hakija jättää 2 momentissa säädetyt vaatimukset täyttävän hakemuksen Patentti- ja rekisterihallitukselle ja suorittaa hakemusmaksun.

Tavaramerkkihakemus voidaan jättää myös englannin kielellä, jolloin hakijan tulee valita hakemuksen käsittelykieleksi suomi tai ruotsi.

17 §

Tavaroiden ja palvelujen luokitus

Tavaroiden ja palvelujen luokitukseen sovelletaan rekisteröinnin hakemispäivänä voimassa olevaa tavaroiden ja palvelujen kansainvälisestä luokituksesta tavaramerkkien rekisteröimistä varten 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehdyllä Nizzan sopimuksella vahvistetun luokitusjärjestelmän (*Nizzan luokitus*) mukaista painosta ja versiota.

Hakijan on luokiteltava ja ryhmiteltävä tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haetaan, Nizzan luokituksen mukaisesti ja selkeästi ja täsmällisesti niin, että tämän perusteella voidaan määrittää haetun suojan laajuus.

Yleisten termien, mukaan lukien Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeet, katsotaan kattavan kaikki nimikkeen tai termin kirjaimellisen merkityksen selkeästi kattamat tavarat tai palvelut.

18 §

Ulkomaiseen hakemukseen perustuva etuoikeus

Suomessa tehty tavaramerkin rekisteröintihakemus katsotaan tehdyksi samanaikaisesti kuin EU-tavaramerkkihakemus tai toisessa valtiossa tehty hakemus, jos rekisteröintiä haetaan Suomessa kuuden kuukauden kuluessa EU-tavaramerkkihakemuksen tekemisestä tai hakemuksen tekemisestä sellaisessa toisessa valtiossa, joka on liittynyt teollisoikeuden suojelemista koskevaan Pariisin yleissopimukseen (SopS 43/1975) tai Maailman kauppajärjestön perustamissopimuk-

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

seen (SopS 5/1995). Mitä tässä momentissa säädetään, sovelletaan myös, jos tavaramerkin rekisteröintiä on haettu sellaisessa Suomen ulkopuolella tehdyssä hakemuksessa, jonka Patenti- ja rekisterihallitus erityisistä syistä katsoo sopimusvaltiossa tehtyyn hakemukseen rinnastettavaksi.

Saadakseen 1 momentissa tarkoitettun etuoikeuden hakijan on kirjallisesti pyydettävä sitä 16 §:n 1 momentin mukaisessa hakemuksessa ja samalla ilmoitettava, missä ja milloin etuoikeuden perusteeksi ilmoitettu hakemus on tehty, sekä, niin pian kuin mahdollista, sen hakemusnumero. Jos etuoikeus ei kohdistu kaikkiin tavaroihin tai palveluihin, on lisäksi ilmoitettava ne tavarat tai palvelut, joihin se kohdistuu.

Etuoikeus voi perustua ainoastaan ensimmäiseen 1 momentissa tarkoitettuun rekisteröintihakemukseen.

19 §

Kansainvälisessä näyttelyssä esittelemiseen perustuva etuoikeus

Jos hakija on käyttänyt tavaramerkkiä ensimmäisen kerran kansainvälisessä näyttelyssä esiteltyssä tavarassa tai palvelussa ja tavaramerkkiä haetaan rekisteröitäväksi kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona tavara tai palvelu ensiksi laitettiin näytteille, hakemus katsotaan tehdyksi mainittuna näytteille asettamispäivänä.

Etuoikeuspyyntö tulee esittää 16 §:n 1 momentin mukaisessa hakemuksessa ja samalla on ilmoitettava, missä ja milloin tavara tai palvelu on laitettu näytteille. Jos etuoikeus ei kohdistu kaikkiin tavaroihin tai palveluihin, on lisäksi ilmoitettava ne tavarat tai palvelut, joihin se kohdistuu.

20 §

Hakemuksen tai rekisteröinnin jakaminen

Tavaramerkkihakemus voidaan tavaramerkin hakijan pyynnöstä jakaa kahteen tai useampaan erilliseen hakemukseen. Jakamalla saatujen hakemusten hakemispäivänä pidetään alkuperäisen hakemuksen hakemispäivää. Jos joillakin alkuperäisen hakemuksen tavaroilla tai palveluilla on hakemispäivää aikaisempi etuoikeus, etuoikeus seuraa jaossa näitä tavaroita tai palveluita.

Mitä 1 momentissa säädetään hakemuksen jakamisesta, sovelletaan myös rekisteröinnin jakamiseen. Jakamista voi tällöin pyytää tavaramerkin haltija.

21 §

Puutteellisen hakemuksen käsittely

Jos hakemus ei täytä 16—19 §:ssä säädettyjä edellytyksiä tai jos rekisteröintiin kohdistuu 12—13 §:n mukainen hylkäysperuste, Patenti- ja rekisterihallitus asettaa kahden kuukauden määräajan puutteen korjaamista, lausunnon antamista ja selvityksen esittämistä varten.

Jollei hakija asetetun määräajan kuluessa anna lausuntoansa, esitä selvitystä tai korjaa puutteellisuutta, hakemus jätetään sillensä kehotetuilta osin. Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patenti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn jatkamista siten kuin 22 §:ssä säädetään.

Jos rekisteröimiselle on olemassa este hakijan antaman lausunnon tai selvityksen jälkeenkin, hakemus hylätään näiltä osin. Patenti- ja rekisterihallitus voi kuitenkin antaa uuden kehotuksen, jos siihen on aihetta.

22 §

Hakemuksen käsittelyn jatkaminen

Jollei hakija puutteen korjaamista, lausunnon antamista ja selvityksen esittämistä varten asetetun määräajan kuluessa anna lausuntonsa, esitä selvitystä tai korjaa puutteellisuutta, hakemuksen käsittelyä kuitenkin jatketaan, jos hakija kahden kuukauden kuluessa puutteen korjaamista, lausunnon antamista ja selvityksen esittämistä varten asetetun määräajan päättymisestä:

- 1) pyytää käsittelyn jatkamista;
- 2) pyynnön yhteydessä antaa lausuntonsa, esittää selvitystä tai korjaa puutteellisuudet; ja
- 3) suorittaa käsittelyn jatkamisesta määrätyn maksun pyynnön yhteydessä.

23 §

Kolmansien osapuolten huomautukset

Kolmannet osapuolet voivat tehdä ennen tavaramerkin rekisteröintiä Patenti- ja rekisterihallitukselle merkin rekisteröitävyyttä koskevia huomautuksia. Huomautuksen tekeminen ei tee sen tekijästä asianosaista rekisteröintimenettelyssä.

24 §

Tavaramerkin rekisteröinti ja rekisteröinnin julkaiseminen

Jos hakemus täyttää sille tässä laissa säädetyt edellytykset, Patenti- ja rekisterihallitus rekisteröi tavaramerkin ja julkaisee rekisteröinnin verkkosivuillaan tai muulla yleisesti saatavilla olevalla tavalla.

25 §

Merkin muuttaminen

Merkkiin voidaan tavaramerkin hakijan tai haltijan pyynnöstä tehdä sellaisia vähäisiä muutoksia, jotka eivät muuta merkin kokonaisvaikutelmaa.

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

26 §

Tavaramerkkirekisterin tietosisältö, henkilötietojen käsittely ja tietojen luovutus

Patentti- ja rekisterihallitus ylläpitää tavaramerkkirekisteriä, johon merkitään sille toimitettuihin hakemuksiin ja asiakirjoihin sisältyvät tiedot, tavaramerkkien käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöitä koskevat yksilöinti- ja yhteystiedot, haettua tai rekisteröityä tavaramerkkiä koskevat tiedot, tavaramerkin voimassaoloon ja laajuuteen liittyvät tiedot sekä tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen kohdistuvat toimenpiteet.

Patentti- ja rekisterihallitus käsittelee tavaramerkkirekisterin henkilöitä koskevia yksilöinti- ja yhteystietoja seuraavissa tarkoituksissa:

- 1) tavaramerkkien ja tavaramerkkihakemusten hallinnointi siten kuin tässä laissa säädetään;
- 2) tavaramerkkejä koskevien menettelyiden toteuttaminen siten kuin tässä laissa säädetään;
- 3) viestintä hakijoiden ja menettelyn muiden osapuolten kanssa; ja
- 4) kertomusten ja tilastojen laatiminen.

Sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 13 §:n 2 momentissa ja 16 §:n 3 momentissa säädetään, jokaisella on oikeus saada tavaramerkkirekisteristä jäljennöksiä sekä tieto tavaramerkin hakijan tai haltijan nimestä ja kotipaikasta yleisen tietoverkon kautta yksittäisenä hakuna.

27 §

Rekisteröinnin ja merkinnän poistaminen

Sen estämättä, mitä hallintolain (434/2003) 50 §:n 2 momentissa ja 51 §:n 2 momentissa säädetään, Patentti- ja rekisterihallitus voi poistaa rekisteröinnin tai rekisteriin tehdyn merkinnän ja ratkaista asian uudelleen tavaramerkin haltijan vahingoksi ilman tämän suostumusta, jos rekisteröinti tai merkintä perustuu ilmeiseen asia-, menettely- tai kirjoitusvirheeseen. Rekisteröinnin tai merkinnän poistaminen on tehtävä kahden kuukauden kuluessa rekisteröintihakemuksen hyväksymisestä tai rekisterimerkinnän tekemisestä.

Jos Patentti- ja rekisterihallitus saa kansainväliseltä toimistolta ilmoituksen kansainvälisestä rekisteröinnistä, jonka suojan alkamispäivä on aikaisempi kuin samaa merkkiä koskevan kansallisen rekisteröinnin ja kansainvälisen rekisteröinnin käsittämät tavarat tai palvelut ovat kokonaan tai osittain samat kuin kansallisen rekisteröinnin, Patentti- ja rekisterihallituksen tulee poistaa päätöksensä kansallisesta rekisteröinnistä ja ratkaista asia uudelleen.

Mitä 2 momentissa säädetään, sovelletaan vastaavasti, jos Patentti- ja rekisterihallitus saa Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolta (*EU-tavaramerkkivirasto*) ilmoituksen hakemuksesta EU-tavaramerkiksi tai pyynnön 102 §:ssä tarkoitettusta muuntamisesta.

28 §

Asiamiehet

Tavaramerkkirekisteriin voidaan merkitä asiamies, joka on oikeutettu edustamaan tavaramerkin hakijaa tai haltijaa tavaramerkkiä koskevissa asioissa ja ottamaan vastaan hakijan tai haltijan puolesta haasteen tiedoksiantoja, kutsuja ja muita asiakirjoja tavaramerkkiä koskevissa asioissa

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

lukuun ottamatta rikosasioita koskevaa haastetta ja määräystä, jolla asianosainen on veloitettu henkilökohtaisesti saapumaan oikeuteen. Asiamiehenä voi olla myös yhteisö.

Tavaramerkin hakijalla tai haltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella, tulee olla 1 momentissa tarkoitettu asiamies, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella.

Jollei 2 momentissa tarkoitettulla tavaramerkin hakijalla tai haltijalla ole asianmukaisesti valtuutettua asiamiestä, Patentti- ja rekisterihallituksen on hakijan tai haltijan viimeksi ilmoitettua osoitetta käyttäen kehotettava tätä kahden kuukauden määräajassa ilmoittamaan asiamies uhalla, että hakemus katsotaan peruutetuksi tai tavaramerkki poistetaan tavaramerkkirekisteristä.

Väitteentekijällä, jolla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella, tulee olla asiamies, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella ja joka edustaa väitteentekijää väiteasiassa. Muuten väitettä ei katsota tehdyksi.

Menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen hakijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella, tulee olla asiamies, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella ja joka edustaa hakijaa menettämistä tai mitätöintiä koskevassa asiassa. Muuten hakemusta ei katsota tehdyksi.

Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija, jolla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella, halua antaa lausunnon Patentti- ja rekisterihallitukselle, hänen tulee käyttää asiamiestä, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella.

Hallintolain 12 §:n 1 momentista poiketen Patentti- ja rekisterihallitus voi pyytää asiamiestä toimittamaan valtakirjan, jos on erityistä aihetta epäillä asiamiehen toimivaltaa tai sen laajuutta.

29 §

Vastavuoroisuus ja todistus ulkomaisesta rekisteröinnistä

Tavaramerkki, joka on rekisteröity toisessa valtiossa, voidaan vastavuoroisesti rekisteröidä Suomessa sellaisena kuin se on rekisteröitynä toisessa valtiossa, jos rekisteröiminen ei ole ristiriidassa 11—13 §:n säännösten kanssa eikä tavaramerkki ole menettänyt erottamiskykyään.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, ulkomaista tavaramerkkiä vastavuoroisuuden perusteella rekisteröitäessä saa merkkiin tehdä vähäisiä muutoksia, jos ne eivät muuta merkin kokonaisvaikutelmaa.

Jos tavaramerkin rekisteröintiä hakee henkilö, joka ei harjoita elinkeinoa Suomessa, hakemukseen on liitettävä todistus siitä, että hakija on saanut saman merkin samanlaisia tavaroita tai palveluita varten rekisteröidäksi siinä toisessa valtiossa, jossa hakija harjoittaa elinkeinoa tai hänellä on kotipaikka taikka jonka kansalainen hän on.

Edellä 3 momentissa tarkoitettua todistusta ei kuitenkaan vaadita, jos vastaava selvitys ei toisessa valtiossa vaadita siltä, joka on Suomen kansalainen tai jolla on täällä kotipaikka tai joka harjoittaa täällä elinkeinoa.

30 §

Rekisteröinnin kesto ja uudistaminen

Tavaramerkin rekisteröinti on voimassa kymmenen vuotta hakemispäivästä alkaen. Uudistaminen on voimassa kymmenen vuotta ja tulee voimaan rekisteröinnin päättymistä seuraavana päivänä.

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

Patentti- ja rekisterihallitus ilmoittaa tavaramerkin haltijalle rekisteröinnin päättymisestä vähintään kuusi kuukautta ennen rekisteröintikauden päättymistä. Ilmoittamatta jättäminen ei kuitenkaan vaikuta rekisteröinnin voimassaolon päättymiseen. Rekisteröinti voidaan uudistaa aikaisintaan vuotta ennen rekisteröintikauden päättymistä ja viimeistään kuuden kuukauden kuluttua sen päättymisestä. Rekisteröintikauden päättymisen jälkeen tehdystä uudistamisesta tulee suorittaa korotettu maksu. Rekisteröinnin uudistamista haetaan Patentti- ja rekisterihallituksen sähköisessä palvelussa, minkä yhteydessä tulee suorittaa uudistamismaksu. Patentti- ja rekisterihallitus voi erityisestä syystä hyväksyä uudistamishakemuksen jättämisen paperisena. Jos paperisessa uudistamishakemuksessa ei ole yksilöity, mitä tavaroita tai palveluita uudistaminen koskee eivätkä suoritettut maksut riitä kaikkien tavaroiden tai palvelujen uudistamiseen, tavarat ja palvelut uudistetaan luokituksen mukaisessa järjestyksessä niin pitkälle kuin suoritettu maksu riittää. Paperisen uudistamishakemuksen tarkemmasta sisällöstä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Jos rekisteröintiä ei ole uudistettu 2 momentin mukaisesti, tavaramerkki poistetaan tavaramerkkirekisteristä.

Väitemenettely

31 §

Väiteperuste

Patentti- ja rekisterihallitus voi kumota rekisteröinnin väitteen perusteella siltä osin kuin rekisteröinti ei täytä tämän lain mukaisia rekisteröinnin edellytyksiä. Jos rekisteröinnille ei ole estettä, väite hylätään.

32 §

Väitteen tekeminen

Väite pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla kahden kuukauden kuluessa rekisteröinnin julkaisemisesta Patentti- ja rekisterihallitukselle väitteen tekijän tunnistetiedot, tieto mihin rekisteröintiin ja rekisteröinnin kattamiin tavaroihin tai palveluihin väite kohdistuu sekä väitteen perusteet ja suorittamalla väitemaksu.

Väite voidaan kohdistaa niihin tavaroihin tai palveluihin tai osaan niistä, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. Jos väite perustuu aiempaan oikeuteen, tulee väitteen tekijän olla tämän oikeuden haltija.

33 §

Väitemenettelyn keskeyttäminen

Väitemenettely keskeytetään kahdeksi kuukaudeksi väitteentekijän ja tavaramerkin haltijan yhteisestä kirjallisesta pyynnöstä. Pyyntö on jätettävä Patentti- ja rekisterihallitukselle väitemenettelyn aikana ennen kuin väiteasia on ratkaistu.

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

Väitemenettelyn keskeyttämisajaa voidaan pidentää kahdesti, viisi kuukautta kerrallaan, osapuolten yhteisestä kirjallisesta pyynnöstä, joka tulee toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle ennen käynnissä olevan keskeyttämisajan päättymistä.

Keskeyttämisajaa päättyy kumman tahansa osapuolen kirjallisesta ilmoituksesta Patentti- ja rekisterihallitukselle.

34 §

Tosiasiallisen käytön osoittaminen väitemenettelyssä

Väitemenettelyyn sovelletaan, mitä 49 §:n 2—5 momentissa säädetään aiemmin rekisteröidyn tavaramerkin, toiminimen, aputoiminimen ja EU-tavaramerkin haltijan velvollisuudesta osoittaa tavaramerkkinsä, toiminimensä tai aputoiminimensä käyttö mitätöintiä koskevan hakemuksen tai kanteen kohteena olevan tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää edeltävän viiden vuoden ajalta. Ellei tavaramerkin haltija vetoa aiemman tavaramerkin, toiminimen, aputoiminimen tai EU-tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttumiseen lausuaan väitteestä ensimmäisen kerran, hän ei saa myöhemmin vedota siihen.

35 §

Väitteen tiedoksianto pantin- ja lisenssinhaltijalle

Jos väitteen kohteena olevaan tavaramerkkiin on tavaramerkkirekisteriin merkitty panttioikeus tai lisenssi, Patentti- ja rekisterihallituksen on annettava väite tiedoksi pantin- tai lisenssinhaltijalle ja varattava tälle tilaisuus lausua väitteestä määräajassa. Lausunnon antaminen ei tee sen tekijästä asianosaista väitemenettelyssä Patentti- ja rekisterihallituksessa.

5 luku

Tavaramerkistä luopuminen sekä tavaramerkin luovutus, panttaus ja lisensointi

36 §

Tavaramerkistä luopuminen

Tavaramerkin hakija tai haltija voi luopua tavaramerkistä tai tavaramerkkihakemuksesta kaikkien tai joidenkin sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on haettu, rekisteröity tai vakiintunut.

Tavaramerkki poistetaan kokonaan tai osittain tavaramerkkirekisteristä tavaramerkin haltijan pyynnöstä. Jos tavaramerkille on merkitty panttioikeus, tulee tavaramerkkirekisteristä poistamiselle tai osittaiselle poistamiselle olla pantinhaltijan suostumus. Jos tavaramerkille on merkitty lisenssi, tavaramerkin haltijan tulee osoittaa ilmoittaneensa lisenssinhaltijalle luopumisesta ennen tavaramerkin poistamisen merkitsemistä tavaramerkkirekisteriin.

Tavaramerkkihakemuksesta luopumiseen ja sen peruuttamiseen tavaramerkkirekisteristä sovelletaan, mitä 2 momentissa säädetään tavaramerkin poistamisesta tavaramerkkirekisteristä.

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

37 §

Tavaramerkin luovutus

Tavaramerkki tai tavaramerkkihakemus voidaan luovuttaa toiselle. Luovutus voi koskea kaikkia niitä tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkki on haettu, rekisteröity tai vakiinnutettu, tai osaa niistä.

Tavaramerkki ja tavaramerkkihakemus siirtyvät elinkeinotoiminnan luovutuksen yhteydessä, ellei toisin ole sovittu tai ellei olosuhteista selvästi käy muuta ilmi.

38 §

Rekisterimerkintä tavaramerkin luovutuksesta

Rekisteröidyn tavaramerkin tai tavaramerkkihakemuksen luovutus on pyynnöstä merkittävä tavaramerkkirekisteriin. Merkitsemistä voi pyytää tavaramerkin hakija, haltija tai luovutuksen-saaja.

Jos tavaramerkki muuttuu luovutuksensaajan käyttämänä harhaanjohtavaksi, merkintää luovutuksesta ei tehdä, ellei harhaanjohtavuutta poisteta tekemällä muutos tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen.

Jos luovutusta ei ole merkitty tavaramerkkirekisteriin, se ei sido vilpittömässä mielessä olevaa kolmatta taikka tavaramerkin hakijan tai haltijan velkojia.

39 §

Tavaramerkin panttaus

Tavaramerkki tai tavaramerkkihakemus voidaan pantata.

Pantinhaltija voi aloittaa oikeudelliset toimenpiteet tavaramerkin loukkausta koskevassa asiassa, jos tavaramerkin haltija ei saatuaan tiedon tavaramerkin loukkauksesta itse ryhdy kohtuullisessa ajassa toimenpiteisiin loukkauksen suhteen, tai ellei toisin ole sovittu.

40 §

Rekisterimerkintä panttauksesta

Rekisteröidyn tavaramerkin tai tavaramerkkihakemuksen panttaus on pyynnöstä merkittävä tavaramerkkirekisteriin. Merkitsemistä voi pyytää tavaramerkin hakija, haltija tai pantinhaltija.

Jos panttausta ei ole merkitty tavaramerkkirekisteriin, se ei sido vilpittömässä mielessä olevaa kolmatta taikka tavaramerkin hakijan tai haltijan velkojia.

Panttausmerkintä on poistettava tavaramerkkirekisteristä, kun panttauksen näytetään lakanneen tai kun pantinhaltija sitä pyytää.

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

41 §

Tavaramerkin ulosmittaus ja konkurssi

Oikeutta tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen ei saa ulosmitata, ellei siihen ole perustettu ja merkitty panttioikeutta.

Jos tavaramerkin haltijan tai hakijan omaisuus luovutetaan konkurssiin, kuuluu tavaramerkki konkurssipesään.

42 §

Lisenssi

Tavaramerkin haltija tai hakija voi antaa toiselle luvan käyttää tavaramerkkiä (*lisenssi*).

Lisenssinhaltija saa luovuttaa oikeutensa edelleen ainoastaan, jos siitä on sovittu.

Tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkin antamiin oikeuksiin sellaista lisenssinhaltijaa vastaan, joka rikkoo lisenssisopimuksen määräyksiä seuraavissa asioissa:

- 1) sopimuksen kesto;
- 2) rekisteröinnin suojaama muoto, jollaisena merkkiä saa käyttää;
- 3) lisenssin kattamien tavaroiden tai palvelujen laajuus;
- 4) tavaramerkin käyttöalue; tai
- 5) lisenssinhaltijan valmistamien tavaroiden tai tarjoamien palvelujen laatu.

Lisenssinhaltija voi aloittaa oikeudelliset toimenpiteet tavaramerkin loukkausta koskevassa asiassa ainoastaan tavaramerkin haltijan suostumuksella, tai ellei toisin ole sovittu. Yksinomaisen lisenssin haltija voi kuitenkin aloittaa oikeudelliset toimenpiteet, jos tavaramerkin haltija ei saatuaan tiedon tavaramerkin loukkauksesta itse ryhdy kohtuullisessa ajassa toimenpiteisiin loukkauksen suhteen.

Lisenssinhaltijalla on oikeus yhtyä tavaramerkin haltijan vireille panemaan loukkausta koskevaan kanteeseen ja vaatia korvausta kärsimästään vahingosta.

43 §

Rekisterimerkintä lisenssistä

Rekisteröityyn tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen kohdistuvasta lisenssistä on pyynnöstä tehtävä merkintä tavaramerkkirekisteriin. Merkitsemistä voi pyytää tavaramerkin hakija, haltija tai lisenssinhaltija.

Jos lisenssiä ei ole merkitty tavaramerkkirekisteriin, se ei sido vilpittömässä mielessä olevaa kolmatta taikka tavaramerkin hakijan tai haltijan velkojia.

Lisenssiä koskeva merkintä on poistettava tavaramerkkirekisteristä, kun lisenssin näytetään lakanneen tai kun lisenssinhaltija sitä pyytää.

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

44 §

Merkitsemis- ja muutospyyntöt

Tavaramerkin tai tavaramerkkihakemuksen luovutuksen, panttauksen tai lisenssin merkitsemistä taikka muuta tavaramerkkihakemukseen tai -rekisteröintiin kohdistuvaa muutosta voidaan pyytää Patentti- ja rekisterihallitukselta. Pyyntöjen tarkemmasta sisällöstä ja niihin liitettävistä asiakirjoista säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Jos pyyntö on puutteellinen tai pyynnön esittäjä ei suorita pyynnöstä säädettyä maksua, Patentti- ja rekisterihallitus asettaa kahden kuukauden määräajan puutteen korjaamista, lausunnon antamista ja selvityksen esittämistä varten. Pynnön käsittelyssä noudatetaan, mitä 21 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään puutteellisen hakemuksen **sillensä jättämisestä** ja hylkäämisestä sekä mitä 22 §:ssä säädetään ~~rauneen~~ hakemuksen käsittelyn jatkamisesta.

45 §

Tavaramerkin hakija ja haltija

Tavaramerkkiä koskevassa riita- tai muussa asiassa tavaramerkin haltijaksi katsotaan se, joka on viimeksi merkitty haltijana tavaramerkkirekisteriin. Tavaramerkkihakemusta koskevassa riita- tai muussa asiassa tavaramerkin hakijaksi katsotaan se, joka on viimeksi merkitty hakijana tavaramerkkirekisteriin. Kansainvälistä rekisteröintiä koskevassa riita- tai muussa asiassa tavaramerkin haltijaksi katsotaan se, joka on viimeksi merkitty haltijana kansainvälisen toimiston tavaramerkkirekisteriin.

6 luku

Tavaramerkin menettäminen ja mitätöinti

Menettämis- ja mitätöintiperusteet ja niiden vaikutukset

46 §

Tosiasiallisen käytön puuttuminen

Tavaramerkin rekisteröinti voidaan menettää, jos tavaramerkin haltija ei ole viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ottanut tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä, jollei haltija osoita käyttämättömyydelle päteviä syitä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu viiden vuoden jakso rekisteröinnistä lasketaan päivästä, jona tavaramerkkiä vastaan ei voida enää esittää väitettä, tai jos väite on tullut vireille, päivästä, jona väitemenettelyn lopettavasta päätöksestä on tullut lainvoimainen tai väite on peruutettu. Kansainvälisten rekisteröintien osalta viiden vuoden jakso rekisteröinnistä lasketaan päivästä, jona tavaramerkkiä ei voida enää hylätä tai jona sitä vastaan ei enää voida esittää väitettä. Jos väite on tullut vireille, viiden vuoden jakso lasketaan edellä tässä momentissa säädetyllä tavalla. Jos Patentti-

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

ti- ja rekisterihallitus on ilmoittanut ehdottomiin tai suostumuksenvaraisiin hylkäysperusteisiin perustuvasta kieltäytymisestä, viiden vuoden jakso lasketaan päivästä, jona kieltäytymisestä on tullut lainvoimainen.

Rekisteröidyn tavaramerkin tosiasialliseksi käytöksi katsotaan myös:

- 1) tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa rekisteröidystä merkistä vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn;
- 2) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin vain maastavientiä varten; tai
- 3) tavaramerkin käyttö tavaramerkin haltijan suostumuksella.

Rekisteröintiä ei kuitenkaan menetetä, jos tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty viiden vuoden käyttämättömyysjakson päättymisen jälkeen, mutta ennen menettämistä koskevan hakemuksen tai kanteen vireille tuloa. Tällöin ei kuitenkaan oteta huomioon sellaista tavaramerkin käyttöä, joka on tapahtunut menettämistä koskevan hakemuksen tai kanteen vireille tuloa edeltäneiden kolmen kuukauden kuluessa, jos käytön valmistelut aloitetaan vasta, kun tavaramerkin haltija on saanut tiedon siitä, että menettämistä koskeva hakemus tai kanne voidaan panna vireille.

Jos rekisteröinnin tosiasiallinen käyttämättömyys koskee vain joitakin niistä tavaroista tai palveluista, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, rekisteröinti voidaan menettää vain näiden tavaroitten tai palvelujen osalta.

47 §

Tavaramerkin muuttuminen yleiseksi nimitykseksi tai harhaanjohtavaksi

Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan menettää, jos tavaramerkki on rekisteröinnin tai vakiintumisen jälkeen tullut:

- 1) tavaramerkin haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetyksi nimitykseksi sellaisesta tavarasta tai palvelusta, jota varten se on rekisteröity tai vakiintunut; tai
- 2) harhaanjohtavaksi tavaramerkin haltijan tai haltijan suostumuksella tapahtuneen käytön seurauksena.

Jos 1 momentin mukainen menettämisperuste koskee vain joitakin niistä tavaroista tai palveluista, joita varten tavaramerkki on rekisteröity tai joille tavaramerkki on vakiintunut, yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan menettää vain näiden tavaroitten tai palvelujen osalta.

48 §

Mitätöinti ehdottomilla ja suostumuksenvaraisilla mitätöintiperusteilla

Tavaramerkin mitätöintiperusteista säädetään 12 ja 13 §:ssä ja tavaramerkin haltijan passiivisuuden vaikutuksesta mitätöintiin 15 §:ssä. Mitätöinnissä on lisäksi huomioitava mahdolliset muuttuneet olosuhteet.

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

49 §

Tosiasiallisen käytön osoittaminen mitätöintiä koskevissa menettelyissä

Jos mitätöintiä vaaditaan aiemmin rekisteröidyn tavaramerkin nojalla, aiemmin rekisteröidyn tavaramerkin haltijan on myöhemmän tavaramerkin haltijan pyynnöstä osoitettava, että aiempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty mitätöintiä koskevan hakemuksen tai kanteen vireillepanopäivää edeltävän viiden vuoden jakson aikana 46 §:ssä säädetyllä tavalla niissä tavaroissa tai palveluissa, joihin hakemus tai kanne perustuu, tai että käyttämättä jättämiseen oli pätevät syyt. Aiemmin rekisteröidyn tavaramerkin haltijan on osoitettava käyttö, jos aiemman tavaramerkin rekisteröimismenettely on saatu päätökseen vähintään viisi vuotta ennen mitätöintiä koskevan hakemuksen tai kanteen vireillepanoa.

Jos 46 §:ssä tarkoitettu viiden vuoden jakso oli päättynyt ennen myöhemmän tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää, aiemman tavaramerkin haltijan on lisäksi osoitettava, että aiempi tavaramerkki oli otettu tosiasiallisesti käyttöön hakemis- tai etuoikeuspäivää edeltäneen viiden vuoden jakson aikana, tai että käyttämättä jättämiseen oli pätevät syyt.

Aiempi tavaramerkki otetaan mitätöintiä koskevan hakemuksen tai kanteen tutkimisessa huomioon ainoastaan niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joissa sitä on osoitettu 1 tai 2 momentin mukaisesti käytetyn tai joiden osalta käyttämättömyydelle on pätevät syyt.

Jos aiemman tavaramerkin haltija ei osoita, että aiempaa tavaramerkkiä on 1 tai 2 momentin mukaisesti käytetty, mitätöintiä koskeva hakemus tai kanne hylätään.

Mitä 1—4 momentissa säädetään aiemmin rekisteröidystä tavaramerkistä, koskee myös aiemmin rekisteröityä toiminimeä ja aputoiminimeä. Toiminimen tosiasiallisesta käytöstä säädetään toiminimilain (128/1979) 19 §:n 2 momentin 3 kohdassa. Tämän pykälän 1—4 momenttia sovelletaan myös, jos aiempi tavaramerkki on EU-tavaramerkki. EU-tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä säädetään EU-tavaramerkkiasetuksen 18 artiklassa.

50 §

Aiemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai laajan tunnettuuden puuttuminen esteenä tavaramerkin mitätöinnille

Tavaramerkkiä ei voida mitätöidä aiemman tavaramerkin perusteella, jos myöhemmän tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivänä:

1) aiempi tavaramerkki, joka voitaisiin mitätöidä 12 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla, ei ollut vielä tullut erottamiskykyiseksi 12 §:n 3 momentissa tarkoitettulla tavalla;

2) aiempi tavaramerkki ei ollut vielä tullut riittävän erottamiskykyiseksi, jotta merkkien välillä olisi ollut 13 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu sekaannusvaara, ja mitätöintiä koskeva hakemus tai kanne perustuu 13 §:n 1 momentin 2 kohtaan; tai

3) aiempi tavaramerkki ei ollut vielä laajalti tunnettu, ja mitätöintiä koskeva hakemus tai kanne perustuu 13 §:n 1 momentin 3 kohtaan.

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

51 §

Menettämisen ja mitätöinnin vaikutukset

Rekisteröidyllä tai vakiintuneella tavaramerkillä ei katsota olleen menettämistä koskevan hakemuksen tai kanteen vireillepanopäivästä alkaen tässä laissa tarkoitettuja vaikutuksia siltä osin kuin haltijan oikeudet on kumottu. Menettämistä koskevassa päätöksessä voidaan kantajan tai hakijan pyynnöstä vahvistaa aikaisempi päivä, jona jokin menettämisperuste on ilmennyt.

Rekisteröidyllä tavaramerkillä ei katsota alun perin olleen tämän lain mukaisia vaikutuksia siltä osin kuin tavaramerkki on mitätöity.

Menetetty tai mitätöity tavaramerkki poistetaan tavaramerkkirekisteristä menetetyiltä tai mitätöidyiltä osin.

52 §

Menettämisen tai mitättömyyden vahvistaminen jälkikäteen

Jos tavaramerkki tai Suomessa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti on ollut perusteena EU-tavaramerkin aiemmuusvaatimukselle ja tavaramerkistä tai kansainvälisestä rekisteröinnistä on luovuttu tai sen voimassaolon on annettu päättyä, sen menettäminen tai mitättömyys voidaan vahvistaa jälkikäteen, edellyttäen, että menettämiseen tai mitättömyyteen olisi voitu vedota myös ajankohtana, jolloin tavaramerkistä luovuttiin tai jolloin sen voimassaolo päättyi. Tällöin aiemmuuden vaikutukset lakkaavat.

Tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä koskevien asioiden käsittely

53 §

Menettely

Tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä voidaan vaatia hakemuksella hallinnollisessa menettelyssä tai kanteella tuomioistuimessa. Menettämistä ja mitätöintiä koskevien asioiden käsittelystä **hakemuksen perusteella Patentti- ja rekisterihallituksessa** säädetään 54—57 §:ssä ja **kanteen perusteella** tuomioistuimessa 58—60 §:ssä.

54 §

Hakemus

Hallinnollinen tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskeva asia pannaan vireille toimittamalla Patentti- ja rekisterihallitukselle kirjallinen hakemus ja suorittamalla hakemusmaksu. Hakemuksessa on ilmoitettava vaatimus ja sen perusteet, hakijan tunnistetiedot sekä tieto siitä, mihin rekisteröintiin ja rekisteröinnin kattamiin tavaroihin tai palveluihin hakemus kohdistuu.

Jos mitätöintiä koskeva vaatimus perustuu aiempaan oikeuteen, hakemuksen saa tehdä vain tämän aiemman oikeuden haltija.

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

Menettämistä tai mitätöintiä koskeva asia voidaan panna vireille vasta 32 §:n 1 momentissa säädetyn väiteajan päätyttyä. Jos on esitetty väite, asia voidaan panna vireille, kun väitemenettelyn lopettavasta päätöksestä on tullut lainvoimainen tai kun väite on peruutettu.

55 §

Tiedoksianto tavaramerkin haltijalle

Patentti- ja rekisterihallituksen on annettava 54 §:n 1 momentissa tarkoitettu hakemus todisteellisesti tiedoksi tavaramerkin haltijalle, tai jos tavaramerkkirekisteriin on 28 §:n 1 momentin mukaisesti merkitty asiamies, asiamiehelle, ja kehotettava tavaramerkin haltijaa lausumaan hakemuksesta määräajassa.

Jos tavaramerkin haltija ei anna lausuntoa, Patentti- ja rekisterihallitus voi siitä huolimatta tutkia ja ratkaista asian.

Jollei tavaramerkin haltija vetoa 49 §:ssä tarkoitettuun aiemman tavaramerkin, toiminimen, aputoiminimen tai EU-tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttumiseen lausuessaan hakemuksesta ensimmäisen kerran, hän ei saa myöhemmin vedota siihen.

56 §

Tiedoksianto pantin- ja lisenssinhaltijalle

Jos menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen kohteena olevaan tavaramerkkiin on tavaramerkkirekisteriin merkitty panttioikeus tai lisenssi, Patentti- ja rekisterihallituksen on annettava hakemus tiedoksi pantin- tai lisenssinhaltijalle ja varattava tälle tilaisuus lausua hakemuksesta määräajassa. Lausunnon antaminen ei tee sen tekijästä asianosaista menettelyssä Patentti- ja rekisterihallituksessa.

57 §

Hakemuksen ratkaiseminen

Asia ratkaistaan hakemuksen ja sen johdosta annettujen lausuntojen perusteella.

Jos menettämistä koskeva hakemus perustuu tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttumiseen eikä tavaramerkin haltija ole esittänyt selvitystä tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, tavaramerkin rekisteröinti menetetään hakemuksen mukaisesti kokonaan tai osittain, jollei hakemus ole ilmeisen perusteeton.

58 §

Kanteen vireillepano

Tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskeva asia pannaan vireille tuomioistuimessa nostamalla kanne tavaramerkin haltijaa vastaan.

Jos kanne perustuu 12 §:n 1 momentin 4 kohtaan, saa kannetta ajaa myös syyttäjä.

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

Jos mitätöintiä koskeva vaatimus perustuu aiempaan oikeuteen, kanteen saa nostaa vain tämän aiemman oikeuden haltija.

59 §

Tavaramerkin siirtyminen oikeudenkäynnin aikana

Kannetta tavaramerkin menettämiseksi tai mitätöinniksi saa ajaa alkuperäiseen vastaajaan kohdistettuna, vaikka tavaramerkki olisi oikeudenkäynnin vireille panemisen jälkeen luovutettu toiselle. Tuomio, jolla kanne on hyväksytty, on voimassa myös luovutuksen saajaa kohtaan.

60 §

Käsittelyn lykkääminen

Tuomioistuin voi harkintansa mukaan lykätä käsittelyä sellaisessa tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevassa asiassa, joka on pantu vireille tuomioistuimessa ennen kuin tavaramerkin myöntämisen jälkeinen väiteaika on päättynyt tai ennen kuin väitteestä on annettu lainvoimainen päätös.

61 §

Vireilläolovaikutus ja oikeusvoima

Tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevaa hakemusta ei oteta Patentti- ja rekisterihallituksessa tutkittavaksi, jos samaa tavaramerkkiä koskeva asia on vireillä tuomioistuimessa samojen asianosaisten välillä.

Tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa raukeaa, jos samaa tavaramerkkiä koskeva asia tulee vireille tuomioistuimessa samojen asianosaisten välillä.

Edellä 58 §:ssä tarkoitettua tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevaa kannetta ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, jos 54 §:ssä tarkoitetun samoja asianosaisia ja samaa tavaramerkkiä koskevan hakemuksen johdosta on annettu ratkaisu, johon voidaan hakea tai on haettu muutosta, eikä asiaa ole vielä lainvoimaisesti ratkaistu.

Jos tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskeva hakemus tai kanne on lainvoimaisesti ratkaistu, uutta menettämistä tai mitätöintiä koskevaa hakemusta tai kannetta ei oteta tutkittavaksi, jos asia koskee samoja asianosaisia, samaa tavaramerkkiä, samaa vaatimusta ja samoja perusteita, paitsi jos olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet.

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

7 luku

Seuraamukset tavaramerkkioikeuden loukkauksesta ja tuomioistuimen toimivalta

Seuraamukset tavaramerkkioikeuden loukkauksesta

62 §

Kielto

Jos joku loukkaa yksinoikeutta tavaramerkkiin, tuomioistuin voi sakon uhalla kieltää häntä jatkamasta tai toistamasta tekoa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kielto voidaan kohdistaa myös henkilöön, joka on ryhtynyt valmisteleviin toimenpiteisiin loukataksaan yksinoikeutta tavaramerkkiin.

63 §

Kieltoa koskevat poikkeukset

Tuomioistuin ei voi kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttöä, jos:

- 1) aiemman tavaramerkin haltija on ollut passiivinen siten kuin 15 §:ssä säädetään;
- 2) myöhempää tavaramerkkiä ei mitätöitäisi sen vuoksi, että aiempaa tavaramerkkiä tai EU-tavaramerkkiä ei ole tosiasiallisesti käytetty siten kuin 49 §:ssä säädetään; tai
- 3) myöhempää tavaramerkkiä ei mitätöitäisi sen vuoksi, että jokin 50 §:ssä säädetty myöhemmän tavaramerkin mitätöinnin estävä peruste on käsillä.

Tuomioistuin ei voi kieltää myöhemmin rekisteröidyn EU-tavaramerkin käyttöä, jos kyseistä myöhempää tavaramerkkiä ei mitätöitäisi EU-tavaramerkkiasetuksen 60 artiklan 1 kohdan a—c alakohdan, 3 tai 4 kohdan, 61 artiklan 1 tai 2 kohdan tai 64 artiklan 2 kohdan nojalla.

Tuomioistuin ei voi kieltää aiemman tavaramerkin käyttämistä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuisa tapauksissa, vaikka aiempaan oikeuteen ei voida vedota myöhempää tavaramerkkiä vastaan.

64 §

Keskeyttämismääräys

Tuomioistuin voi 62 §:n 1 momentissa tarkoitettua loukkausta koskevaa kannetta käsitellessään tavaramerkin haltijan vaatimuksesta määrätä lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän taikka muun välittäjänä toimivan palvelun tarjoajan (*välittäjä*) sakon uhalla keskeyttämään tavaramerkkiä loukkaavaksi väitetyn käytön (*keskeyttämismääräys*). Keskeyttämismääräyksen antamisen edellytyksenä on, ettei sitä voida pitää kohtuuttomana ottaen huomioon tavaramerkin väitetyn loukkaajan, välittäjän ja tavaramerkin haltijan oikeudet. Keskeyttämismääräys ei saa vaarantaa kolmannen oikeutta lähettää ja vastaanottaa viestejä.

Ennen 1 momentissa tarkoitettua kanteen nostamista tuomioistuin voi tavaramerkin haltijan hakemuksesta antaa keskeyttämismääräyksen, jos sen antamiselle on 1 momentissa säädetty edellytykset ja jos on ilmeistä, että tavaramerkin haltijan oikeuksien toteutuminen muutoin vakavasti vaarantuisi.

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

Tuomioistuimen on varattava sekä välittäjälle että väitetylle loukkaajalle tilaisuus tulla kuulluksi. Välittäjälle tiedoksianto voidaan toimittaa postitse tai sähköpostia käyttäen tai muulla sähköisellä tiedoksiantomenetelmällä.

Tuomioistuin voi pyynnöstä antaa 2 momentissa tarkoitetun keskeyttämismääräyksen sakon uhalla väliaikaisena varaamatta väitetylle loukkaajalle tilaisuutta tulla kuulluksi, jos asian kiireellisyys sitä välttämättä vaatii. Väliaikainen määräys on voimassa, kunnes toisin määrätään. Väitetylle loukkaajalle on väliaikaisen määräyksen antamisen jälkeen viipymättä varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Kun väitettyä loukkaajaa on kuultu, tuomioistuimen on viipymättä päätettävä, pidetäänkö määräys voimassa vai peruutetaanko se.

Keskeyttämismääräys tulee voimaan, kun hakija asettaa ulosottomiehelle ulosottokaaren (705/2007) 8 luvun 2 §:ssä tarkoitetun vakuuden. Mahdollisuudesta vapautua vakuuden asettamisesta säädetään oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 7 §:ssä. Edellä 2 tai 4 momentin nojalla annettu keskeyttämismääräys raukeaa, jollei 1 momentissa tarkoitettua kannetta nosteta tuomioistuimessa kuukauden kuluessa määräyksen antamisesta.

Keskeyttämismääräystä vaatineen on korvattava sille, jolle määräys on annettu, samoin kuin väitetylle loukkaajalle määräyksen täytäntöönpanosta aiheutunut vahinko sekä asiassa aiheutuneet kulut, jos 1 momentissa tarkoitettu kanne hylätään tai jätetään tutkimatta taikka jos asian käsittely jätetään sillensä sen vuoksi, että kantaja on peruuttanut kanteensa tai jäänyt saapumatta tuomioistuimeen. Sama on voimassa, jos keskeyttämismääräys 4 momentin nojalla peruutetaan tai 5 momentin nojalla raukeaa. Vahingon ja kulujen korvaamista koskevan kanteen nostamisesta noudatetaan, mitä oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 12 §:ssä säädetään.

65 §

Harhaanjohtavan tavaramerkin käytön kieltäminen

Jos tavaramerkki on harhaanjohtava tai jos tavaramerkin haltija tai joku hänen suostumuksellaan käyttää tavaramerkkiä sillä tavoin, että yleisöä johdetaan harhaan, tuomioistuin voi siinä laajuudessa kuin katsotaan tarpeelliseksi sakon uhalla kieltää käyttämästä merkkiä.

66 §

Ilman suostumusta asiamiehen nimiin rekisteröity tavaramerkki

Jos tavaramerkki on ilman tavaramerkin haltijan suostumusta rekisteröity tavaramerkin haltijan asiamiehen nimissä, tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää asiamiestään käyttämästä tavaramerkkiä. Asiamies voidaan myös velvoittaa luovuttamaan sen nimiin rekisteröity tavaramerkki tavaramerkin haltijalle. Tavaramerkin luovutukseen sovelletaan, mitä 38 ja 44 §:ssä säädetään.

Mitä 1 momentissa säädetään ei sovelleta, jos asiamiehellä on ollut toiminnalleen pätevä syy.

67 §

Tosiasiallisen käytön osoittaminen kieltoasiassa

Kantajan velvollisuuteen osoittaa myöhemmän tavaramerkin haltijan pyynnöstä tavaramerkkinsä tai EU-tavaramerkkinsä tosiasiallinen käyttö kanteen vireillepanoa edeltäneen viiden vuo-

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

den jakson aikana sovelletaan, mitä 49 §:ssä säädetään aiemman tavaramerkin ja EU-tavaramerkin haltijan näyttövelvollisuudesta. Kantajan on esitettävä todisteet käytöstä, jos kantajan tavaramerkin tai EU-tavaramerkin rekisteröimismenettely on saatu päätökseen vähintään viisi vuotta ennen kanteen vireille panoa. Tuomioistuin ei voi kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttöä siltä osin kuin kantajan oikeus voitaisiin vaatia menetettäväksi 46 §:n nojalla loukkauskanteen vireillepanon aikaan.

68 §

Vahvistuskanne

Tuomioistuin voi kanteesta vahvistaa, onko oikeus tavaramerkkiin olemassa tai loukkaako tietty menettely yksinoikeutta tavaramerkkiin.

Pantinhaltija voi panna vireille vahvistuskanteen 39 §:n 2 momentissa säädettyillä edellytyksillä. Lisenssinhaltija voi panna vireille vahvistuskanteen 42 §:n 4 momentissa säädettyillä edellytyksillä.

69 §

Hyvitys ja vahingonkorvaus

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta loukkaa yksinoikeutta tavaramerkkiin, on velvollinen suorittamaan loukatulle kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä sekä korvauksen kaikesta vahingosta, jonka loukkaus aiheuttaa. Jos huolimattomuus on vain lievää, korvausta vahingosta voidaan sovitella.

Jos huolimattomuuttakaan ei ole, loukkaaja on velvollinen suorittamaan kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä.

70 §

Hyvitys- ja korvausoikeuden vanhentuminen

Hyvitystä ja korvausta vahingosta voidaan 69 §:n nojalla vaatia ainoastaan viimeisen viiden vuoden ajalta ennen kanteen vireillepanoa. Oikeus hyvitykseen ja korvaukseen vahingosta on menetetty, jos sitä koskevaa kannetta ei ole pantu vireille viiden vuoden kuluessa vahingon syntymisestä.

Jos kysymys on rekisteröidystä tavaramerkistä, hyvitystä ja korvausta vahingosta voidaan sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään kanteen vireillepanon määräajasta, vaatia ennen rekisteröintipäivää tapahtuneen loukkauksen johdosta, jos kanne pannaan vireille vuoden kuluessa rekisteröintipäivästä. Tällöinkin korvausta voidaan vaatia vain viiden vuoden ajalta ennen kanteen vireillepanoa.

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

71 §

Muuttamis- ja hävittämisestä

Tuomioistuin voi tavaramerkin haltijan vaatimuksesta määrätä, että loukkaava merkki on poistettava merkitystä omaisuudesta tai merkki on muutettava siten, ettei sitä enää voida käyttää väärin. Jos tällainen toimenpide ei ole toteutettavissa, määrätään loukkaavalla merkillä merkitty omaisuus hävitettäväksi tai tietyllä tavalla muutettavaksi. Tällöin tuomioistuin voi myös vaatimuksesta määrätä omaisuuden luovutettavaksi loukatulle korvausta vastaan.

Huolimatta siitä, onko loukkaus tahallinen tai ei, loukkaavalla merkillä merkitty omaisuus voidaan tuomioistuimen päätöksestä takavarikoida, jos loukattu sitä vaatii, ja asettaa, milloin se katsotaan tarpeelliseksi, hyväksyttävän vakuuden takavarikosta johtuvista kustannuksista sekä siitä vahingosta, joka takavarikosta saattaa koitua vastapuolelle. Takavarikkoon sovelletaan, mitä takavarikoimisesta pakkokeinolain (806/2011) 7 luvussa säädetään.

Kieltäessään 65 §:n nojalla tavaramerkin käyttämisen tuomioistuin voi määrätä, että kiellon vastaisesti käytetty merkki on poistettava merkitystä omaisuudesta tai merkki on muutettava niin, ettei se enää ole harhaanjohtava. Jollei tällainen toimenpide ole toteutettavissa, määrätään merkitty omaisuus hävitettäväksi tai tietyllä tavalla muutettavaksi.

72 §

Tuomioiden julkistaminen

Tuomioistuin voi tavaramerkin loukkausta koskevassa riita-asiassa kantajan vaatimuksesta määrätä, että vastaajan on korvattava kustannukset, jotka kantajalle aiheutuvat siitä, että hän soveltuvin toimin julkistaa tietoja lainvoimaisesta tuomiosta, jossa vastaajan on todettu loukanneen yksinoikeutta tavaramerkkiin. Määräystä ei saa antaa, jos tietojen levittämistä on muussa laissa rajoitettu. Harkitessaan määräyksen antamista ja määräyksen sisältöä tuomioistuimen tulee ottaa huomioon julkistamisen yleinen merkitys, loukkauksen laatu ja laajuus, julkistamisesta aiheutuvat kustannukset ja muut vastaavat seikat.

Tuomioistuin määrää vastaajan korvattavien kohtuullisten julkistamiskustannusten enimmäismäärän. Kantajalla ei ole oikeutta korvaukseen, jos tietoja tuomiosta ei ole julkistettu tuomioistuimen määräämässä ajassa tuomion lainvoimaiseksi tulemisesta.

73 §

Rinnakkaiset oikeudet

Tuomioistuin voi 8 §:n 1 kohdassa tai 15 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa määrätä, että toista tavaramerkkiä tai kumpaakin niistä saadaan käyttää vain määrättyllä tavalla muodostettuna, lisämallilla siihen paikannimi tai tavaramerkin haltijan nimi taikka rajaamalla sen käyttö koskemaan tiettyjä tavaroita tai palveluja, tiettyä aluetta taikka muulla vastaavalla tavalla.

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

74 §

Tavaramerkkirikkomus

Joka tahallaan loukkaa 3—9 §:n mukaista yksinoikeutta tavaramerkkiin tai EU-tavaramerkki-asetuksen mukaista yksinoikeutta EU-tavaramerkkiin käyttämällä samaa, samankaltaista, sekaannusvaaran aiheuttavaa tai olennaisilta ominaisuuksiltaan erottamattomissa olevaa merkkiä, tunnusta tai merkintää ilman tavaramerkin tai EU-tavaramerkin haltijan suostumusta tai tämän kiellon vastaisesti tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tarkoitettuna teollisoikeusrikoksena, *tavaramerkkirikkomuksesta* sakkoon.

Syyttäjä saa nostaa syytteen tavaramerkkirikkomuksesta vain, jos asianomistaja ilmoittaa sen syytteeseen pantavaksi.

Jos kyse on rekisteröityyn tavaramerkkiin perustuvan oikeuden loukkauksesta, rangaistus tuomitaan vain, jos loukkaus on tapahtunut rekisteröintipäivän jälkeen.

Tuomioistuimen toimivalta

75 §

Markkinaoikeuden toimivalta

Tähän lakiin perustuvat riita- ja hakemusasiat käsitellään markkinaoikeudessa. Riita- ja hakemusasioiden käsittelystä markkinaoikeudessa säädetään oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa (100/2013).

EU-tavaramerkkiasetuksen 123 artiklassa tarkoitettuna EU-tavaramerkkejä käsittelevänä tuomioistuimena toimii markkinaoikeus.

Muutoksenhausta Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen tavaramerkkiä koskevassa asiassa säädetään Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä. Valitusasioiden käsittelystä markkinaoikeudessa säädetään oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa.

76 §

Helsingin käräjäoikeuden toimivalta

Syyte rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tarkoitettua yksinoikeutta tavaramerkkiin loukkaavasta teollisoikeusrikoksesta ja tämän lain 74 §:n 1 momentissa tarkoitettua tavaramerkkirikkomuksesta käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun syyteasian yhteydessä voidaan käsitellä syytteessä tarkoitettua rikoksesta johtuva 69 §:n mukainen korvaus- ja hyvitysvaatimus sekä 71 §:n 1 ja 2 momentin mukainen vaatimus sen estämättä, mitä 75 §:ssä säädetään.

Tuomioistuin pysyy toimivaltaisena tutkimaan 2 momentissa tarkoitettun vaatimuksen, vaikka toimivallan perustaneissa olosuhteissa tapahtuu muutos vaatimuksen esittämisen jälkeen.

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

77 §

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Edellä 76 §:ssä tarkoitettua asiaa käsittelevän tuomioistuimen oikeuteen pyytää lausunto Patentti- ja rekisterihallitukselta sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 22 §:ssä säädetään markkinaoikeuden oikeudesta pyytää lausunto.

78 §

Asiantuntijan käyttäminen

Käräjäoikeudella voi olla teollisoikeusrikosta tai tavaramerkkirikkomusta koskevassa asiassa apunaan enintään kaksi asiantuntijaa. Asiantuntijana voi toimia tuomioistuinlain (673/2016) 17 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu henkilö.

Asiantuntijan on annettava kirjallinen lausunto käräjäoikeuden hänelle tekemistä kysymyksistä. Asiantuntijalla on oikeus tehdä kysymyksiä asianosaisille ja todistajille. Ennen asian ratkaisemista käräjäoikeuden on varattava asianosaisille tilaisuus lausua asiantuntijan lausunnosta.

Asiantuntijan palkkioon sovelletaan, mitä tuomioistuinlain 17 luvun 22 §:ssä säädetään asiantuntijajäsenen palkkiosta.

79 §

Kanteen vireilletulosta ja ratkaisusta ilmoittaminen Patentti- ja rekisterihallitukselle

Markkinaoikeuden on ilmoitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevan 58 §:n mukaisen kanteen, 68 §:n mukaisen vahvistuskanteen sekä tavaramerkin luovuttamista koskevan 66 §:n mukaisen kanteen vireilletulosta. Patentti- ja rekisterihallitus merkitsee tiedon vireillä olevasta kanteesta tavaramerkkirekisteriin.

Edellä 76 §:ssä tarkoitettua asiaa käsittelevän tuomioistuimen velvollisuuteen ilmoittaa ratkaisusta Patentti- ja rekisterihallitukselle sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 23 §:ssä säädetään markkinaoikeuden velvollisuudesta ilmoittaa ratkaisusta.

8 luku

Yhteisö- ja tarkastusmerkit

80 §

Yhteisömerkki ja tarkastusmerkki

Yhteisömerkkeihin ja tarkastusmerkkeihin sovelletaan tätä lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä, ellei tässä luvussa toisin säädetä.

Yksinoikeuden yhteisömerkkiin voi saada oikeushenkilö, jolla on jäseniä.

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

Yksinoikeus tarkastusmerkkiin saadaan vain rekisteröimällä. Tarkastusmerkin hakijan tai haltijan tulee tarkastaa tai valvoa tarkastusmerkkihakemuksessa yksilöityjä tavaroita tai palveluja taikka antaa niitä koskevia määräyksiä eikä hakija tai haltija saa harjoittaa liiketoimintaa, johon liittyy varmennettujen tavaroiden tai palvelujen tarjoaminen.

81 §

Yhteisö- tai tarkastusmerkkihakemus

Yhteisö- tai tarkastusmerkkihakemukseen on liitettävä selvitys hakijan toiminnan laadusta. Yhteisömerkkihakemukseen on liitettävä lisäksi oikeushenkilön säännöt. Selvitystä hakijan toiminnan laadusta tai oikeushenkilön sääntöjä ei tarvitse esittää, jos Patentti- ja rekisterihallitus saa kyseiset tiedot sen käytössä olevista rekistereistä.

Yhteisö- tai tarkastusmerkkihakemukseen on liitettävä merkin käyttömääräykset, joista ilmenee, kenellä on lupa käyttää merkkiä sekä muut merkin käyttämisen edellytykset, mukaan lukien seuraamukset käyttömääräysten vastaisesta käytöstä. Yhteisömerkkien käyttömääräyksissä on selvitettävä myös oikeushenkilöön jäseneksi liittymisen edellytykset.

Käyttömääräykset eivät saa olla lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisia.

82 §

Käyttömääräysten muuttaminen

Yhteisö- tai tarkastusmerkin haltijan on ilmoitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 81 §:n 2 momentissa tarkoitettujen käyttömääräysten muuttamisesta.

Muutettujen käyttömääräysten tulee täyttää 81 §:n 2 ja 3 momentin edellytykset, ja ne tulevat voimaan siitä päivästä, jolloin muutos on hyväksytty ja merkitty tavaramerkkirekisteriin.

83 §

Täydentävät hylkäys- ja mitätöintiperusteet

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään tavaramerkin hylkäys- ja mitätöintiperusteista, yhteisö- tai tarkastusmerkkihakemus on hylättävä tai rekisteröinti mitätöitävä, jos:

- 1) hakemus tai rekisteröinti ei täytä 80 §:n 2 tai 3 momentissa tai 81 §:ssä säädettyjä edellytyksiä;
- 2) yhteisömerkki on omiaan johtamaan yleisöä harhaan sen luonteen tai merkityksen osalta, erityisesti jos se on omiaan vaikuttamaan muulta kuin yhteisömerkiltä; tai
- 3) tavaramerkkirekisterissä on jo samaa merkkiä koskeva aiempi tavaramerkkihakemus tai -rekisteröinti samoille tavaroille tai palveluille.

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

84 §

Täydentävät menettämisperusteet

Sen lisäksi mitä 46 ja 47 §:ssä säädetään, yksinoikeus yhteisö- tai tarkastusmerkkiin voidaan menettää, jos:

1) yhteisö- tai tarkastusmerkin haltija ei ryhdy kohtuullisiin toimenpiteisiin estääkseen käyttömääräysten vastaisen merkin käytön; tai

2) käyttömääräysten muutos on merkitty tavaramerkkirekisteriin 82 §:n 2 momentin vastaisesti, paitsi jos yhteisö- tai tarkastusmerkin haltija täyttää kyseisen säännöksen mukaiset edellytykset tekemällä uuden muutoksen käyttömääräyksiin.

Lisäksi yksinoikeus yhteisömerkkiin voidaan menettää, jos yhteisömerkin käyttäminen sen käyttöön oikeutettujen toimesta on johtanut siihen, että yhteisömerkki on omiaan johtamaan yleisöä harhaan sen luonteen tai merkityksen osalta, erityisesti jos se on omiaan vaikuttamaan muulta kuin yhteisömerkiltä.

85 §

Yhteisö- tai tarkastusmerkin tosiasiallinen käyttö

Yhteisö- tai tarkastusmerkin tosiasialliseksi käytöksi katsotaan myös se, että merkkiä käyttää yhteisö- tai tarkastusmerkin käyttöön oikeutettu.

86 §

Merkin tyypin muuttaminen

Tavaramerkki voidaan muuttaa yhteisö- tai tarkastusmerkiksi edellyttäen, että 80 §:n 2 tai 3 momentissa ja 81 §:ssä säädetty edellytykset täyttyvät eikä merkkiin kohdistu 83 §:ssä säädettyjä hylkäys- tai mitätöintiperusteita. Yhteisömerkki voidaan muuttaa tarkastusmerkiksi edellyttäen, että 80 §:n 3 momentin ja 81 §:n mukaiset edellytykset täyttyvät. Yhteisömerkki voidaan muuttaa myös tavaramerkiksi.

Tarkastusmerkkiä ei voida muuttaa tavaramerkiksi tai yhteisömerkiksi.

87 §

Kanneoikeus yhteisö- tai tarkastusmerkkioikeuden loukkausta koskevassa asiassa

Yhteisö- tai tarkastusmerkin käyttöön oikeutettu voi aloittaa toimenpiteet yhteisö- tai tarkastusmerkin loukkausta koskevassa asiassa ainoastaan yhteisö- tai tarkastusmerkin haltijan suostumuksella, tai ellei toisin ole sovittu. Yhteisö- tai tarkastusmerkin käyttöön oikeutettu voi kuitenkin aloittaa oikeudelliset toimenpiteet, jos yhteisö- tai tarkastusmerkin haltija ei saatuaan tiedon yhteisö- tai tarkastusmerkin loukkauksesta itse ryhdy kohtuullisessa ajassa toimenpiteisiin loukkauksen suhteen.

Yhteisö- tai tarkastusmerkin haltija voi vaatia korvausta yhteisö- tai tarkastusmerkin käyttöön oikeutetun puolesta tämän kärsimästä vahingosta. Yhteisö- tai tarkastusmerkin käyttöön oikeute-

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

tulla on oikeus yhtyä yhteisö- tai tarkastusmerkin haltijan vireille panemaan loukkausta koskevaan kanteeseen ja vaatia korvausta kärsimästään vahingosta.

9 luku

Kansainväliset rekisteröinnit

Kansainvälinen rekisteröintijärjestelmä

88 §

Kansainvälisen rekisteröinnin hyväksyminen ja julkaiseminen

Kansainvälinen rekisteröinti rekisteröidään kansainvälisessä toimistossa 14 päivänä huhtikuuta 1891 tehtyyn tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan sopimukseen liittyvän 27 päivänä kesäkuuta 1989 tehdyn Madridin pöytäkirjan (*Madridin pöytäkirja*) mukaisesti. Patentti- ja rekisterihallitus huolehtii Suomessa kansainvälistä rekisteröintiä koskevista tehtävistä ja julkaisee Suomessa voimassa olevan kansainvälisen rekisteröinnin verkkosivuillaan tai muulla yleisesti saatavilla olevalla tavalla.

Kansainväliseen rekisteröintiin sovelletaan tätä lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä, ellei tässä luvussa toisin säädetä.

Suomalaiseen tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen perustuva hakemus kansainväliseksi rekisteröinniksi

89 §

Kansainvälisen rekisteröinnin hakeminen

Suomalaiseen tavaramerkkirekisteröintiin tai vireillä olevaan tavaramerkkihakemukseen perustuvaa kansainvälistä rekisteröintiä voi hakea Suomen kansalainen tai se, jolla on Suomessa kotipaikka, tai yhteisö, joka harjoittaa jatkuvaa elinkeinotoimintaa Suomessa. Kansainvälistä rekisteröintiä haetaan toimittamalla englanninkielinen, kansainvälisen toimiston edellyttämässä muodossa oleva hakemus Patentti- ja rekisterihallitukselle ja suorittamalla hakemusta koskeva maksu.

90 §

Kansainvälisen hakemuksen vastaavuusedellytys

Patentti- ja rekisterihallitus tarkistaa, että kansainvälinen hakemus vastaa hakijan suomalaista tavaramerkkihakemusta tai -rekisteröintiä.

Jos 1 momentissa tarkoitettua vastaavuutta ei ole tai jos hakemus ei täytä 89 §:ssä säädettyjä edellytyksiä, Patentti- ja rekisterihallitus kehottaa hakijaa korjaamaan kansainvälisen hakemuksen puutteet uhalla, että hakemus **jätetään sillensä**.

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

Jos 1 momentin mukainen vastaavuus on olemassa, Patentti- ja rekisterihallitus toimittaa todistuksen vastaavuudesta kansainvälisen hakemuksen mukana kansainväliseen toimistoon.

91 §

Kansallisen rekisteröinnin voimassaolon päättymisestä ilmoittaminen

Jos kansainvälisen rekisteröinnin perusteena olevan kansallisen rekisteröinnin voimassaolo tai kansallisen hakemuksen vireilläolo on päättyneet viiden vuoden kuluessa kansainvälisen toimiston antamasta rekisteröintipäivästä, Patentti- ja rekisterihallitus ilmoittaa asiasta kansainväliselle toimistolle ja pyytää kansainvälisen rekisteröinnin kumoamista kansainvälisen toimiston rekisteristä vastaavilta osin.

Suomeen kohdennettu kansainvälinen rekisteröinti

92 §

Kansainvälisen rekisteröinnin tutkiminen

Kun Patentti- ja rekisterihallitus saa kansainväliseltä toimistolta ilmoituksen kansainvälisestä rekisteröinnistä, joka koskee Suomea, Patentti- ja rekisterihallitus tutkii, onko rekisteröinnin voimassaololle Suomessa estettä.

Jos kansainvälisen rekisteröinnin kohteena oleva tavaramerkki ei täytä tämän lain mukaisia rekisteröintiedellytyksiä, Patentti- ja rekisterihallitus toimittaa kansainväliselle toimistolle kieltäytymisilmoituksen perusteluineen 18 kuukauden kuluessa 1 momentissa tarkoitettua kansainvälisen toimiston ilmoituksesta.

Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija antaa lausunnon Patentti- ja rekisterihallituksen 2 momentin mukaisen ilmoituksen johdosta eikä lausunnossa ole korjattu puutteellisuutta, josta kieltäytymisilmoituksessa on huomautettu, tai esitetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella tavaramerkin voitaisiin katsoa täyttävän tämän lain mukaiset rekisteröintiedellytykset, Patentti- ja rekisterihallitus tekee päätöksen, jonka mukaan kansainvälinen rekisteröinti ei ole voimassa Suomessa tai se on voimassa ainoastaan osittain.

Jollei kansainvälisen rekisteröinnin haltija asetetun määräajan kuluessa anna lausuntoansa, kansainvälinen rekisteröinti ei tule voimaan Suomessa ilmoituksessa huomautetuilta osin.

Patentti- ja rekisterihallitus julkaisee kansainvälisen rekisteröinnin verkkosivuillaan tai muulla yleisesti saatavilla olevalla tavalla siltä osin kuin rekisteröinnille ei ole estettä. Kun asia on lainvoimaisesti ratkaistu, Patentti- ja rekisterihallitus toimittaa kansainväliselle toimistolle ilmoituksen siitä, miltä osin kansainvälinen rekisteröinti on Suomessa voimassa tai siitä, ettei kansainvälinen rekisteröinti ole lainkaan voimassa Suomessa ja tekee vastaavat merkinnät tavaramerkki-rekisteriin.

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

93 §

Väite kansainvälistä rekisteröintiä vastaan

Jos kansainvälistä rekisteröintiä vastaan tehdään väite, Patentti- ja rekisterihallitus lähettää ilmoituksen väitteestä ja sen perusteluista kansainväliselle toimistolle.

Jos kansainvälinen rekisteröinti ei täytä tämän lain mukaisia rekisteröinnin edellytyksiä, Patentti- ja rekisterihallitus tekee tehdyn väitteen johdosta päätöksen, että kansainvälinen rekisteröinti ei ole voimassa Suomessa tai se on voimassa ainoastaan osittain. Jos kansainväliselle rekisteröinnille ei ole Suomessa estettä, väite hylätään.

Kun väiteasia on lainvoimaisesti ratkaistu, Patentti- ja rekisterihallitus toimittaa kansainväliselle toimistolle ilmoituksen kansainvälistä rekisteröintiä koskevan väitteen ratkaisusta ja siitä seuraavasta kansainvälisen rekisteröinnin voimassa olosta Suomessa ja tekee väiteratkaisun johdosta merkinnät tavaramerkkirekisteriin.

94 §

Kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo ja oikeusvaikutus

Suomessa voimassa olevaksi hyväksytty kansainvälinen rekisteröinti on voimassa kansainvälisen toimiston antamasta rekisteröintipäivästä tai Suomeen kohdennetun kansainvälisen rekisteröinnin laajentamispyyntöön kirjaamispäivästä alkaen, ellei kansainvälisen toimiston rekisteriin merkitystä etuoikeudesta muuta johdu. Suomessa voimassa olevalla kansainvälisellä rekisteröinnillä on samat oikeusvaikutukset kuin kansallisella tavaramerkkirekisteröinnillä.

Kansainvälinen rekisteröinti on voimassa 10 vuotta kansainvälisen toimiston antamasta rekisteröintipäivästä alkaen. Kansainvälinen rekisteröinti voidaan uudistaa kansainvälisessä toimistossa Madridin pöytäkirjassa mainituin edellytyksin. Patentti- ja rekisterihallitus merkitsee tiedon kansainvälisen rekisteröinnin uudistamisesta tavaramerkkirekisteriin saatuaan uudistamisesta ilmoituksen kansainväliseltä toimistolta.

95 §

Kansainvälisen rekisteröinnin menettäminen tai mitätöinti

Kun kansainvälisen rekisteröinnin menettämistä tai mitätöintiä koskeva asia on lainvoimaisesti ratkaistu, Patentti- ja rekisterihallitus lähettää kansainväliselle toimistolle ilmoituksen menettämisestä tai mitätöinnistä ja sen perusteluista ja tekee siitä johtuvat merkinnät tavaramerkkirekisteriin.

96 §

Kansallisen rekisteröinnin korvaaminen kansainvälisellä rekisteröinnillä

Jos tavaramerkin haltijalla on samaa merkkiä koskeva Suomessa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti, kansainvälinen rekisteröinti korvaa kansallisen rekisteröinnin, jos kaikki kansallisen rekisteröinnin käsittämät tavarat tai palvelut sisältyvät kansainvälisen rekisteröinnin ta-

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

vara- tai palveluluetteloon, ja kansainvälinen rekisteröinti on myöhempi kuin kansallinen rekisteröinti.

Patentti- ja rekisterihallitus merkitsee pyynnöstä tavaramerkkirekisteriin, että kansainvälinen rekisteröinti korvaa kansallisen rekisteröinnin ja ilmoittaa asiasta kansainväliselle toimistolle.

97 §

Kansainvälisen rekisteröinnin poistaminen

Jos kansainvälinen rekisteröinti poistetaan osittain tai kokonaan kansainvälisen toimiston rekisteristä, Patentti- ja rekisterihallitus poistaa sen vastaavilta osin tavaramerkkirekisteristä.

98 §

Kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolon päättyminen sen perusteena olevan kansallisen tavaramerkin voimassaolon päätymisen vuoksi

Jos kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo Suomessa on päättynyt sen vuoksi, että kansainvälisen rekisteröinnin perusteena olevan rekisteröinnin voimassaolo tai hakemuksen vireillä olo on päättynyt viiden vuoden kuluessa kansainvälisen toimiston antamasta rekisteröintipäivästä, ja kansainvälisen rekisteröinnin haltija hakee saman tavaramerkin rekisteröintiä Suomessa, katsotaan tällainen hakemus tehdyksi 94 §:n 1 momentissa tarkoitettuna päivänä sillä edellytyksellä, että:

- 1) hakemus tehdään kolmen kuukauden kuluessa kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolon päättymisestä;
- 2) hakemuksen käsittämät tavarat tai palvelut sisältyvät Suomessa voimassa olleeseen kansainväliseen rekisteröintiin; ja
- 3) hakemus muutoin täyttää rekisteröinnille asetetut vaatimukset, ja hakija suorittaa säädetyt maksut.

Patentti- ja rekisterihallitus merkitsee tavaramerkkirekisteriin, että kansallinen hakemus on perustunut kansainväliseen rekisteröintiin.

99 §

Kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolon päättyminen sopimuksesta irtisanoutumisen vuoksi

Jos Suomessa voimassa olevan kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo päättyy sen vuoksi, että joku Madridin pöytäkirjaan liittynyt sopimuspuoli irtisanoo liittymisensä pöytäkirjaan ja kansainvälisen rekisteröinnin haltija hakee saman tavaramerkin rekisteröintiä Suomessa, katsotaan tällainen hakemus tehdyksi 94 §:n 1 momentissa tarkoitettuna päivänä sillä edellytyksellä, että:

- 1) hakemus tehdään kahden vuoden kuluessa siitä, kun irtisanominen tuli voimaan;
- 2) hakemuksen käsittämät tavarat tai palvelut sisältyvät Suomessa voimassa olleeseen kansainväliseen rekisteröintiin; ja
- 3) hakemus muutoin täyttää rekisteröinnille asetetut vaatimukset ja hakija suorittaa säädetyt maksut.

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

Patentti- ja rekisterihallitus merkitsee tavaramerkkirekisteriin, että kansallinen hakemus on perustunut kansainväliseen rekisteröintiin.

10 luku

Erinäiset säännökset

100 §

Patentti- ja rekisterihallituksen muutoksenhakuoikeus

Patentti- ja rekisterihallituksella on oikeus hakea valittamalla muutosta markkinaoikeuden päätökseen, jolla markkinaoikeus on kumonnut Patentti- ja rekisterihallituksen antaman päätöksen tai muuttanut sitä, siten kuin oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentissa säädetään.

101 §

EU-tavaramerkki

EU-tavaramerkkiin sovelletaan, mitä 62—64, 68—72 ja 74 §:ssä säädetään tavaramerkin loukkauksesta, ellei EU-tavaramerkkiasetuksessa toisin säädetä. EU-tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskeva vastakanne pannaan vireille siten kuin 58 §:ssä säädetään. Mitätöintiä koskevan vastakanteen sijaan EU-tavaramerkin haltija voi vaatia tuomioistuinta velvoittamaan asianmiehen luovuttamaan EU-tavaramerkin haltijalle 66 §:n mukaisesti.

102 §

EU-tavaramerkin muuntaminen

EU-tavaramerkin, EU-tavaramerkkihakemuksen tai Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin muuntamista kansalliseksi tavaramerkkihakemukseksi koskeva pyyntö, jonka EU-tavaramerkkivirasto on toimittanut Patentti- ja rekisterihallitukselle, käsitellään kansallisena tavaramerkkihakemuksena, jos hakija:

- 1) suorittaa säädetyt maksut;
- 2) antaa muusta kuin suomen-, ruotsin- tai englanninkielisestä muuntamispyynnöstä ja siihen kuuluvasta liitteestä Patentti- ja rekisterihallitukselle käännöksen edellä mainitulle kielelle ja ilmoittaa 16 §:n 4 momentissa säädetyt käsittelykielen;
- 3) ilmoittaa osoitteen, josta hakijan tavoittaa Euroopan talousalueella; ja
- 4) toimittaa tavaramerkin 16 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaisen kuvauksen.

Saatuaan 1 momentissa tarkoitetun muuntamista koskevan pyynnön EU-tavaramerkkivirastolta, Patentti- ja rekisterihallituksen tulee varata hakijalle kahden kuukauden määräaika toimittaa 1 momentissa vaaditut tiedot.

Hakemuksella, joka perustuu EU-tavaramerkin tai EU-tavaramerkkihakemuksen muuntamiseen, katsotaan olevan sama hakemispäivä, etuoikeus ja aiemmuus Suomessa kuin EU-tavara-

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

merkillä tai EU-tavaramerkkihakemuksella. Hakemuksella, joka perustuu Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin muuntamiseen, katsotaan olevan hakemispäivänä kansainvälisen rekisteröinnin tai sen Euroopan unioniin kohdistuvan myöhemmän nimeämisen päivä sekä kansainvälisen rekisteröinnin etuoikeudet ja aiemmuudet soveltuvilta osin.

103 §

Tiedoksianto

Jos asiakirjaa tai päätöstä ei ole saatu annettua tiedoksi, Patenti- ja rekisterihallitus voi hallintolain 62 §:stä poiketen antaa asiakirjan tai päätöksen tiedoksi julkaisemalla asiaa koskevan ilmoituksen verkkosivuillaan tai muulla asianmukaisella tavalla. Päätös tai muu asiakirja katsotaan annetun tiedoksi ilmoituksen julkaisemishetkellä.

104 §

Koneellinen allekirjoitus

Patenti- ja rekisterihallituksen päätös tai muu asiakirja, joka on valmistettu automaattisen tietojenkäsittelyn avulla, voidaan allekirjoittaa koneellisesti. Tästä on oltava maininta asiakirjassa.

105 §

Maksut

Tähän lakiin perustuvasta Patenti- ja rekisterihallituksen suoritteesta tulee suorittaa maksu, jonka määräytymisperusteista säädetään Patenti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (1032/1992) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä.

11 luku

Voimaantulo

106 §

Voimaantulo

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

Tällä lailla kumotaan tavaramerkkilaki (7/1964) ja yhteismerkkilaki (795/1980).

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

107 §

Siirtymäsäännökset

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevan hallinto- tai hallintolainkäyttöasian sekä riita-asian käsittelyyn sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä sovelletaan asian käsittelyyn myös haettaessa muutosta Patentti- ja rekisterihallituksen tai markkinaoikeuden päätökseen asiassa, johon sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olleisiin tavaramerkkihakemuksiin sovelletaan niiden rekisteröinnin jälkeen tämän lain säännöksiä lukuun ottamatta rekisteröinnin voimassaoloa koskevaa 30 §:n 1 momenttia ja väitemenettelyä koskevia 31—35 §:ää.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olleiden mustavalkoista merkkiä koskevien rekisteröintihakemusten ja ennen tämän lain voimaantuloa rekisteröityjen mustavalkoisten tavaramerkkien katsotaan kattavan merkin kaikki värimuunnokset.

Tätä lakia sovelletaan ennen tämän lain voimaantuloa rekisteröityihin tavaramerkkeihin lukuun ottamatta rekisteröinnin voimassaoloa koskevaa 30 §:n 1 momenttia ja väitemenettelyä koskevia 31—35 §:ää.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, tavaramerkin yksinoikeuden loukkaukseen sovelletaan loukkauksen tekohetkellä voimassa olleita säännöksiä. Ennen tämän lain voimaantuloa yksinoikeuden loukkauksesta aiheutuneen vahingon korvaamiseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, vaikka vahinko on ilmennyt vasta tämän lain tultua voimaan.

Tavaramerkin hakijat tai haltijat, joiden tavaramerkkihakemus tai Suomeen kohdennettu kansainvälinen rekisteröinti on tullut vireille ennen 1 päivää lokakuuta 2012 ja joiden tavaramerkkihakemus tai -rekisteröinti kattaa koko Nizzan luokituksen mukaisen luokkaotsikon tietyssä tavara- tai palveluluokassa, voivat täsmentää tavara- ja palveluluetteloaan ilmoituksella. Ilmoitus tavara- ja palveluluettelon täsmentämisestä tulee toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle viimeistään sinä päivänä, kun tavaramerkin voimassaolon uudistamista koskeva hakemus laitetaan vireille ensimmäisen kerran tämän lain tultua voimaan. Jos kuitenkin viimeinen mahdollinen päivä, jolloin tavaramerkin voimassaolo voidaan uudistaa, on kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta, voi tavara- ja palveluluettelon täsmennysilmoituksen jättää viimeistään kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. Ilmoituksessa on esitettävä tavarat ja palvelut 17 §:n 2 momentin mukaisesti. Täsmennys voidaan tehdä ainoastaan sellaisille tavaroille ja palveluille, jotka tavara- ja palveluluettelon voidaan katsoa kattaneen tavaramerkin hakemispäivänä ja jotka luettelo edelleen kattaa. Jos täsmennysilmoitus ei täytä 17 §:n 2 momentin edellytyksiä, Patentti- ja rekisterihallitus kehottaa tavaramerkin hakijaa tai haltijaa korjaamaan puutteellisuudet. Jos puutteellisuuksia ei korjata, tavara- ja palveluluettelo jää puutteellisilta osin voimaan siinä muodossa kuin se oli ennen täsmennysilmoituksen tekemistä. Patentti- ja rekisterihallitus merkitsee 17 §:n 2 momentin edellytykset täyttävän tavara- ja palveluluettelon täsmennyksen tavaramerkkirekisteriin. Patentti- ja rekisterihallitus ilmoittaa tavaramerkkien hakijoille ja haltijoille täsmennysmahdollisuudesta rekisteröinnin voimassaolon uudistamista koskevan ilmoituksen yhteydessä.

Tavaramerkin hakijat tai haltijat, joiden tavaramerkkihakemus on tullut vireille aikaisintaan 1 päivänä lokakuuta 2012 ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 ja joiden tavara- ja palveluluettelo sisältää luokkaotsikon lisäksi viittauksen Nizzan luokituksen aakkoselliseen luetteloon,

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

voivat täsmentää tavara- ja palveluluetteloa 6 momentin mukaisesti ilmoittamalla ne tavaramerkin hakemishetkellä Nizzan aakkosellisen luetteloon kuuluneet tavarat tai palvelut, jotka tavaramerkin halutaan kattavan. Jos tavaramerkin hakija tai haltija ei ilmoita täsmentämisestä, Patentti- ja rekisterihallitus täydentää 6 momentin mukaisen määräajan päätyttyä tavara- ja palveluluetteloa Nizzan aakkoselliseen luetteloon hakemishetkellä kuuluneilla tavaroilla ja palveluilla ja poistaa tavara- ja palveluluettelosta viittauksen Nizzan aakkoselliseen luetteloon.

Jos tavaramerkin hakija tai haltija ei ilmoita 6 momentin mukaisesti tavara- ja palveluluettelon täsmentämisestä, Patentti- ja rekisterihallitus täydentää tavara- ja palveluluettelon sellaisiin tavaramerkkihakemuksiin tai rekisteröinteihin, joiden tavara- ja palveluluettelot sisältävät viittauksen kaikkiin tietyn luokan tavaroihin tai palveluihin taikka jotka on haettu ennen 1 päivää huhtikuuta 1996 ja sisältävät pelkän tavara- tai palveluluokan numeron. Tavara- tai palveluluetteloksi merkitään tällöin tavaramerkin hakemispäivänä voimassa ollut Nizzan luokituksen mukainen luokkaotsikko kyseisessä luokassa.

Edellä 6 momentissa tarkoitettun tavaramerkin tavara- ja palveluluetteloa tulkitaan 17 §:n 3 momentin mukaisesti:

- 1) sen jälkeen, kun 6 momentissa säädetty täsmennysilmoitus on lainvoimaisesti ratkaistu;
- 2) sen jälkeen, kun tavaramerkin uudistamishakemus on pantu vireille eikä tavara- ja palveluluettelon täsmennystä ole ilmoitettu; tai
- 3) alkaen seuraavasta päivästä siitä, kun lain voimaantulosta on kulunut kuusi kuukautta, jos tavara- ja palveluluettelon täsmennystä ei ole ilmoitettu kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta 6 momentissa säädetyissä tilanteissa.

Jos muualla lainsäädännössä viitataan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleeseen tavaramerkkilakiin, sen asemasta sovelletaan tätä lakia.

2.

Laki

tavaramerkkioikeudesta tehdystä Singaporen sopimuksesta ja sen soveltamissäännöistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tavaramerkkioikeudesta Singaporessa 16 päivänä maaliskuuta 2006 tehdyn Singaporen sopimuksen ja sen soveltamissääntöjen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

2 §

Sopimuksen ja sen soveltamissääntöjen muiden kuin lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

3 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

3.

Laki

toiminimilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan toiminimilain (128/1979) 18 §:n 3 ja 4 momentti, 20 ja 21 §, sellaisina kuin niistä ovat 18 §:n 3 ja 4 momentti sekä 20 § laissa 110/2013, sekä
lisätään 18 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 110/2013, uusi 5 momentti, 19 §:ään uusi 3 ja 4 momentti sekä lakiin uusi 20 a § seuraavasti:

18 §

Kieltokannetta saa ajaa jokainen, jolle toiminimestä tai sen käytöstä aiheutuu haittaa. Kannetta saa 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa ajaa myös asianomaisten elinkeinonharjoittajien etuja valvova yhteisö.

Kannetta uhkasakkoon tuomitsemiseksi saa ajaa se, jonka vaatimuksesta kieltotuomio on annettu.

Yksinoikeutta tavaramerkkiin loukkaavan toiminimen käytön kieltämisestä säädetään tavaramerkkilain (/) 62 §:ssä.

19 §

Toiminimen rekisteröinti voidaan 1 tai 2 momentissa säädetyllä perusteella kumota kokonaan tai siltä osin kuin rekisteröinnille on olemassa este.

Edellä 2 momentin 3 kohtaa sovellettaessa ei oteta huomioon sellaista toiminimen käyttöä, joka on tapahtunut kumoamista koskevan hakemuksen tai kanteen vireille tuloa edeltäneiden kolmen kuukauden kuluessa, jos käytön valmistelut aloitetaan vasta, kun toiminimen haltija on tullut tietoiseksi siitä, että kumoamista koskeva hakemus tai kanne voidaan tehdä.

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

20 §

Kannetta toiminimen rekisteröinnin kumoamiseksi saa ajaa jokainen, jolle aiheutuu rekisteröinnistä haittaa. Kannetta saa ajaa myös 18 §:n 3 momentissa tarkoitettu yhteisö, ellei kanne perustu 10 §:n 2—4 kohtaan.

Se, jolle aiheutuu haittaa rekisteröinnistä, voi hakea toiminimen rekisteröinnin kumoamista rekisteriviranomaiselta 19 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettulla perusteella. Rekisteriviranomainen ei kuitenkaan ota hakemusta tutkittavaksi, jos samaa toiminimeä koskeva asia on vireillä tuomioistuimessa samojen asianosaisten välillä.

Toiminimen kumoamista koskevan hakemuksen käsittely rekisteriviranomaisessa raukeaa, jos samojen asianosaisten välinen ja samaa toiminimeä koskeva asia tulee vireille tuomioistuimessa.

Toiminimen kumoamista koskevaa kannetta ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, jos 2 momentissa tarkoitettujen samojen asianosaisten ja samaa toiminimeä koskevan hakemuksen johdosta on annettu ratkaisu, johon voidaan hakea tai on haettu muutosta, eikä asiaa ole vielä lainvoimaisesti ratkaistu.

Jos toiminimen kumoamista koskeva hakemus tai kanne on lainvoimaisesti ratkaistu, uutta toiminimen kumoamista koskevaa hakemusta tai kannetta ei oteta tutkittavaksi, jos asia koskee samoja asianosaisten, samaa toiminimeä, samaa vaatimusta ja samoja perusteita, paitsi jos olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet.

20 a §

Rekisteriviranomainen ratkaisee 20 §:n 2 momentissa tarkoitettujen rekisteröinnin kumoamista koskevan asian hakemuksen ja sen johdosta annettujen lausuntojen perusteella. Jos toiminimen haltija ei ole antanut asiassa lausuntoa, toiminimen rekisteröinti kumotaan hakemuksen mukaisesti, jollei hakemus ole ilmeisen perusteeton.

21 §

Jos rekisteröinti kumotaan osittain, rekisteriviranomaisen tai tuomioistuimen on määrättävä, että toiminimi saa olla rekisterissä uuden toiminimen tai muun muutoksen rekisteröitäväksi ilmoittamiseen tarvittavan kohtuullisen määräajan. Jos rekisteröinti kumotaan kokonaan, rekisteriviranomainen tai tuomioistuin voi määrätä, että toiminimi saa olla rekisterissä uuden toiminimen rekisteröitäväksi ilmoittamiseen tarvittavan kohtuullisen määräajan. Kun toiminimen rekisteröinti on kumottu lainvoimaisella päätöksellä tai tuomiolla eikä toiminimen haltija ole ilmoittanut rekisteröitäväksi uutta toiminimeä tai muuta muutosta, rekisteriviranomaisen on poistettava toiminimi rekisteristä. Rekisteriviranomainen tai tuomioistuin voi kuitenkin määrätä, että toiminimi saa olla rekisterissä kohtuullisen määräajan.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Sen 19 §:n 3 momenttia ja 20 §:n 2 momenttia sovelletaan ennen lain voimaantuloa rekisteröityyn toiminimeen kuitenkin vasta kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Ennen lain voimaantuloa rekisteröidyn toiminimen haltija voi kahden vuoden kuluessa tämän lain voimaan tulosta maksutta ilmoittaa toimialan täsmennyksen rekisteröitäväksi kaupparekisteriin.

4.

Laki

rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 49 luvun 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 617/2016, seuraavasti:

49 luku

Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta

2 §

Teollisoikeusrikos

Joka tavaramerkkilain (/), patenttilain (550/1967), mallioikeuslain (221/1971), yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain (32/1991), hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (800/1991), kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain (1279/2009), Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 tai yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 säännösten vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, loukkaa:

1) tavaramerkkilain (/) 3—9 §:n mukaista yksinoikeutta tavaramerkkiin käyttämällä samaa, samankaltaista, sekaannusvaaran aiheuttavaa tai olennaisilta ominaisuuksiltaan erottamattomissa olevaa merkkiä ilman tavaramerkin haltijan suostumusta tai tämän kiellon vastaisesti tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla,

2) Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 mukaista yksinoikeutta EU-tavaramerkkiin käyttämällä samaa, samankaltaista, sekaannusvaaran aiheuttavaa tai olennaisilta ominaisuuksiltaan erottamattomissa olevaa merkkiä, tunnusta tai merkintää ilman EU-tavaramerkin haltijan suostumusta tai tämän kiellon vastaisesti tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla,

3) yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 mukaista yksinoikeutta yhteisömalliin käyttämällä mallia hyväksi ilman yhteisömallin haltijan lupaa tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla,

4) patentin tuottamaa yksinoikeutta,

5) mallioikeuslain (221/1971) 1, 5, 5 a—5 c, ja 6 §:n mukaista mallioikeutta käyttämällä mallia hyväksi ilman mallioikeuden haltijan lupaa tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla,

6) oikeutta piirimalliin,

7) hyödyllisyysmallioikeutta tai

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

8) kasvinjalostajanoikeutta,
on tuomittava *teollisoikeusrikoksesta* sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

5.

Laki

Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohta sekä
lisätään 6 §:n 1 momenttiin uusi 7 kohta seuraavasti:

6 §

Muutoksenhaku Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen teollisoikeudellisissa ja kaupparekisteriasioissa

Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen haetaan muutosta valittamalla markkinaoikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään, kun:

- 5) päätöksellä on ratkaistu tavaramerkkiä, yhteisömerkkiä, tarkastusmerkkiä tai kansainvälistä rekisteröintiä koskeva asia;
- 6) päätöksellä on evätty kaupparekisteriin tehdyn ilmoituksen rekisteröiminen;
- 7) päätöksellä on ratkaistu hakemus toiminimen rekisteröinnin kumoamisesta.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyä Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä koskevaan muutoksenhakuun sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

6.

Laki

oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 4 §:n 1 momentin 8 kohta sekä
muutetaan 1 luvun 4 §:n 1 momentin 7 ja 12 kohta sekä 4 luvun 24 §:n 2 momentti seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

4 §

Teollis- ja tekijänoikeudelliset asiat

Markkinaoikeus käsittelee *teollis- ja tekijänoikeudellisina asioina* asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi:

7) tavaramerkkilaisissa (/);

12) Patenti- ja rekisterihallituksesta annetussa laissa (578/2013);

4 luku

Teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden käsittely

24 §

Eurooppapatentti ja Euroopan unionin teollisoikeudelliset suojajärjestelmät

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi kuuluvan yhteisömallia tai EU-tavaramerkkiä koskevan riita- tai hakemusasian käsittelystä säädetään yhteisömallista annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 6/2002 ja Euroopan unionin tavaramerkistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

asetuksessa (EY) N:o 2017/1001. Lisäksi mainittujen asioiden käsittelyyn markkinaoikeudessa sovelletaan, mitä 17, 18 ja 20 §:ssä sekä 21 §:n 2 momentissa säädetään.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

7.

Laki

todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain (344/2000) 1 §:n 1 momentin 5 ja 8 kohta seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään todistelun turvaamisesta riita-asiaissa, joka perustuu seuraavissa laeissa säädettyjen teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamiseen:

5) tavaramerkkilaki (/);

8) kasvinjalostajanoikeudesta annettu laki (1279/2009);

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

8.

Laki

mallioikeuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan mallioikeuslain (221/1971) 35 §, 35 a §:n 1, 2, 4 ja 5 momentti, 37 §:n 2 momentti ja 43 a §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 35 § laissa 718/1995, 35 a §:n 1 ja 5 momentti laissa 685/2006, 35 a §:n 2 ja 3 momentti sekä 43 a §:n 1 momentti laissa 109/2013 sekä 37 §:n 2 momentti laissa 862/2012, ja
lisätään lakiin uusi 35 b § seuraavasti:

35 §

Jos joku loukkaa tämän lain mukaista mallioikeutta tai yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 mukaista yksinoikeutta yhteisömalliin, tuomioistuin voi kieltää häntä jatkamasta tai toistamasta tekoa.

35 a §

Tuomioistuin voi 35 §:ssä tarkoitettua kannetta käsitellessään mallioikeuden haltijan vaatimuksesta määrätä lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän taikka muun välittäjänä toimivan palvelun tarjoajan sakon uhalla keskeyttämään mallioikeutta loukkaavaksi väitetyn käytön (*keskeyttämismääräys*), jollei sitä voida pitää kohtuuttomana ottaen huomioon mallioikeuden väitetyn loukkaajan, välittäjän ja mallioikeuden haltijan oikeudet.

Ennen 35 §:ssä tarkoitetun kanteen nostamista tuomioistuin voi mallioikeuden haltijan hakemuksesta antaa keskeyttämismääräyksen, jos sen antamiselle on 1 momentissa mainitut edellytykset ja jos on ilmeistä, että mallioikeuden haltijan oikeuksien toteutuminen muutoin vakavasti vaarantuisi. Tuomioistuimen on varattava sekä sille, jolle määräystä on haettu annettavaksi, että sille, jonka väitetään loukkaavan mallioikeutta, tilaisuus tulla kuulluksi. Tiedoksianto sille, jolle määräystä on haettu annettavaksi, voidaan toimittaa postitse taikka telekopiota tai sähköpostia käyttäen.

Tämän pykälän nojalla annettu keskeyttämismääräys ei saa vaarantaa kolmannen oikeutta lähettää ja vastaanottaa viestejä. Keskeyttämismääräys tulee voimaan, kun hakija asettaa ulosottomiehelle ulosottokaaren (705/2007) 8 luvun 2 §:ssä tarkoitetun vakuuden. Mahdollisuudesta vapautua vakuuden asettamisesta säädetään oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 7 §:ssä. Edellä 2 tai 3 momentin nojalla annettu keskeyttämismääräys raukeaa, jollei 35 §:ssä tarkoitettua kannetta nosteta tuomioistuimessa kuukauden kuluessa määräyksen antamisesta.

Keskeyttämismääräystä vaatineen on korvattava sille, jolle määräys on annettu, samoin kuin väitetyille loukkaajalle, määräyksen täytäntöönpanosta aiheutunut vahinko sekä asiassa aiheutuneet kulut, jos 35 §:ssä tarkoitettu kanne hylätään tai jätetään tutkimatta taikka jos asian käsittely jätetään sillensä sen vuoksi, että kantaja on peruuttanut kanteensa tai jäänyt saapumatta tuomioistuimeen. Sama on voimassa, jos keskeyttämismääräys 3 momentin nojalla peruutetaan tai 4 mo-

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

mentin nojalla raukeaa. Vahingon ja kulujen korvaamista koskevan kanteen nostamisessa noudatetaan, mitä oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 12 §:ssä säädetään.

35 b §

Joka tahallaan loukkaa 1, 5, 5 a—5 c ja 6 §:n mukaista mallioikeutta tai yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 mukaista yksinoikeutta yhteisömalliin käyttämällä mallia hyväksi ilman mallioikeuden tai yhteisömallin haltijan lupaa tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tarkoitettuna teollisoikeusrikkoksena, *mallioikeusrikkomuksesta* sakkoon.

Syyttäjä saa nostaa syytteen 1 momentissa tarkoitettusta mallioikeusrikkomuksesta vain, jos asianomistaja ilmoittaa sen syyteeseen pantavaksi.

37 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettu omaisuus voidaan takavarikoida, kun rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tarkoitettuna rikoksen tai tämän lain 35 b §:ssä tarkoitettuna mallioikeusrikkomuksen voidaan olettaa tapahtuneen. Tällöin on noudatettava, mitä takavarikosta säädetään pakkokeinolisissa (806/2011).

43 a §

Syyte rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tarkoitettuna mallioikeutta loukkaavasta teollisoikeusrikkoksesta sekä tämän lain 35 b §:ssä tarkoitettuna mallioikeusrikkomuksesta ja 40 §:ssä tarkoitettuna rikoksesta käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Helsingissä 22.2.2019

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja Martti Mölsä sin
varapuheenjohtaja Harri Jaskari kok
jäsen Touko Aalto vihr
jäsen Harry Harkimo liik
jäsen Petri Honkonen kesk
jäsen Laura Huhtasaari ps
jäsen Lauri Ihalainen sd
jäsen Katri Kulmuni kesk
jäsen Eero Lehti kok
jäsen Lea Mäkipää sin

Valiokunnan mietintö TaVM 38/2018 vp

jäsen Arto Pirttilahti kesk
jäsen Hanna Sarkkinen vas
jäsen Joakim Strand r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Lauri Tenhunen