

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 135/1995 vp laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta. Eduskunta, jolle talousva-

liokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 28/1995 vp, on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

tavaramerkkilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 14 §:n 1 momentin 7 kohta ja 2 momentti, 17 §:n 1 momentti, 20 ja 21 §, 22 §:n 3 momentti, 26 §:n 2 momentti, 31 §:n 1 momentti, 49 §, 9 luvun otsikko sekä 50 ja 51 §,

sellaisina kuin niistä ovat 17 §:n 1 momentti ja 50 § 16 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (996/83), 26 §:n 2 momentti ja 9 luvun otsikko 25 päivänä tammikuuta 1993 annetussa laissa (39/93), sekä 31 §:n 1 momentti ja 51 § 20 päivänä helmikuuta 1976 annetussa laissa (176/76), sekä

lisätään lakiin uusi 10 a §, 14 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 16 päivänä joulukuuta 1983 annetulla lailla ja 21 päivänä elokuuta 1970 annetulla lailla (552/70), uusi 8 ja 9 kohta, 22 §:ään uusi 4 ja 5 momentti, 42 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 16 päivänä joulukuuta 1983 annetulla lailla, uusi 3 momentti, lakiin siitä 5 päivänä joulukuuta 1980 annetulla lailla (795/80) kumotun 52 §:n tilalle uusi 52 § sekä lakiin siitä viimeksi mainitulla lailla kumotun 10 luvun tilalle uusi 10 luku ja lakiin uusi 10 a luku seuraavasti:

10 a §

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

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

14 §

Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä:

7) jos se on sekoitettavissa tavarann tunnus-

merkkiin, jota toinen käyttää hakemusta tehtäessä, ja hakija tehdessään hakemuksen tiesi käytöstä eikä ole käyttänyt merkkiään ennen kuin toista tunnusmerkkiä ryhdyttiin käyttämään; tai

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

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

Niissä tapauksissa, joita tarkoitetaan 4—9 kohdissa, voidaan rekisteröinti toimittaa, jos

se, jonka oikeudesta on kysymys, suostuu siihen eikä 1 momentista muutoin johdu estettä rekisteröinnille.

17 §

Tavaramerkin rekisteröintiä on haettava kirjallisesti rekisteriviranomaiselta. Hakemuksessa tulee ilmoittaa hakijan nimi tai toim nimi sekä tavarat ja luokat, jotka merkki käsittää. Merkki on hakemuksessa selvästi osoitettava.

20 §

Jos hakemus täyttää sille asetetut vaatimukset eikä asiassa ole ilmennyt estettä rekisteröinnille, rekisteriviranomaisen on rekisteröitävä tavaramerkki ja rekisteröinnistä on kuulutettava.

Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti rekisteriviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa kuuluttamispäivästä.

Vaikka väitteentekijä peruuttaa väitteen, asia voidaan tutkia, jos siihen on erityisiä syitä.

21 §

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

Rekisteriviranomainen hylkää väitteen, jos rekisteröinnille ei ole estettä.

22 §

Rekisteröinti voidaan uudistaa aikaisintaan vuotta ennen rekisteröintikauden päättymistä ja viimeistään kuuden kuukauden kuluessa sen päättymisestä.

Uudistamista on haettava kirjallisesti rekisteriviranomaiselta, jos uudistamisen yhteydessä halutaan tehdä rekisterimerkintöihin muutos tai jos rekisteriin ei ole merkitty, mihin luokkiin tavarat kuuluvat. Muutoin rekisteröinti katsotaan uudistetuksi, kun uudistamismaksu on suoritettu.

Hakemuksen käsittelyyn sovelletaan vastaavasti 19 §:n säännöksiä.

26 §

Tavaramerkin rekisteröinti menetetään, jos merkkiä ei ole käytetty viimeisten viiden vuoden aikana eikä haltija osoita siihen hyväksyttävää syytä. Tavaramerkin käyttö haltijan suostumuksella rinnastetaan haltijan toimesta tapahtuvaan tavaramerkin käyttöön. Rekisteröinnin menettämistä ei voida kuitenkaan vaatia, jos merkkiä on käytetty viiden vuoden käyttämättömyysjakson päättymisen jälkeen, mutta ennen menettämistä koskevan vaatimuksen tekemistä. Tällöin ei kuitenkaan oteta huomioon sellaista merkin käyttöä, joka on tapahtunut menettämistä koskevan vaatimuksen tekemistä edeltäneiden kolmen kuukauden kuluessa, jos käytön valmistelut aloitetaan vasta, kun haltija on tullut tietoiseksi siitä, että menettämistä koskeva vaatimus voidaan tehdä.

31 §

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

42 §

Jäljempänä 57 §:n 1 momentissa mainitun neuvoston asetuksen mukainen yhteisön tavaramerkkituomioistuimien on Helsingin käräjäoikeus.

49 §

Tuomioistuimen on lähetettävä patenti- ja rekisterihallitukselle jäljennös tuomiosta tavarann tunnusmerkin lakkaamista koskevissa asioissa tai asioissa, joita tarkoitetaan 10, 25, 26, 36 ja 46 §:ssä. Lisäksi tuomioistuimen on ilmoitettava 57 §:n 1 momentissa tarkoitettulle yhteisön tavaramerkkivirastolle yhteisö tavaramerkin menettämistä ja rekisteröinnin mitättömäksi julistamista koskevasta kanteesta ja lähetettävä virastolle jäljennös lainvoimaisesta tuomiosta.

9 luku

Kuuluttamisesta, tiedoksiannosta, valituksesta ja päätöksen poistamisesta

50 §

Paitsi 20 ja 21 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa kuuluttaminen on toimitettava, kun rekisteröityä merkkiä muutetaan 23 §:n nojalla, rekisteröinti poistetaan 24—26, 31 tai 52 §:n nojalla taikka rekisteriin tehdään merkintä luovutuksesta 33 §:n nojalla tai käyttöluvasta 34 §:n nojalla.

51 §

Muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen päätökseen tavaramerkkiäsiassa voi hakea hakija, jos päätös on hänelle vastainen tai asia on jätetty sillensä. Rekisteröintiä vastaan tehdyn väitteen johdosta rekisteriviranomaisen tekemään lopulliseen päätökseen saa hakea muutosta se, jolle päätös on vastainen. Vaikka väitteentekijä peruuttaa muutoshakemuksensa, asia voidaan tutkia, jos siihen on erityisiä syitä.

52 §

Jos rekisteriviranomainen saa 53 §:ssä tarkoitetulta kansainväliseltä toimistolta ilmoituksen kansainvälisestä rekisteröinnistä, jonka suojan alkamispäivä on aikaisempi kuin samaa merkkiä koskevan suomalaisen rekisteröinnin suojan alkamispäivä ja kansainvälisen rekisteröinnin käsittämät tavarat ovat samat tai osittain samat kuin suomalaisen rekisteröinnin, rekisteriviranomaisen tulee poistaa päätöksensä suomalaisesta rekisteröinnistä ja ratkaista asia uudelleen.

Jos rekisteriviranomainen toteaa rekisteröintipäätöksen jälkeen ennen väiteajan päättymistä, että rekisteröintipäätös perustuu ilmeiseen käsittelyvirheeseen, rekisteriviranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen.

10 luku

Tavaramerkkien kansainvälinen rekisteröinti

53 §

Tavaramerkin kansainvälisellä rekisteröinnillä tarkoitetaan Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainvälisen toimiston suorittamaa tavaramerkin rekisteröintiä, joka on toimitettu 14 päivänä huhtikuuta 1891

tehtyyn tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan sopimukseen liittyvän 27 päivänä kesäkuuta 1989 tehdyn Madridin pöytäkirjan mukaisesti.

Patentti- ja rekisterihallitus huolehtii Suomessa kansainvälistä rekisteröintiä koskevista tehtävistä ja pitää luetteloa Suomessa voimassa olevista kansainvälisistä rekisteröinneistä.

54 §

Jos Suomen kansalainen tai se, jolla on Suomessa kotipaikka tai todellinen ja toimiva teollisuuslaitos tai kauppa- ja teollisuusliike, haluaa hakea kansainvälistä rekisteröintiä, hänen tulee tehdä hakemus kansainvälisestä rekisteröinnistä patentti- ja rekisterihallitukselle. Edellytyksenä kansainvälisen rekisteröinnin hakemiselle on, että hänellä on samaa merkkiä koskeva rekisteröinti tai vireillä oleva hakemus Suomessa.

55 §

Kansainvälinen hakemus on tehtävä kirjallisesti siten kuin erikseen määrätään. Hakemusta tehtäessä on suoritettava säädetty maksu.

56 §

Rekisteriviranomainen tarkistaa, että kansainvälinen tavaramerkkihakemus vastaa hakijan suomalaista rekisteröintiä tai Suomessa vireillä olevaa hakemusta.

Jos 1 momentissa tarkoitettua vastaavuutta ei ole, rekisteriviranomainen velvoittaa hakijan määräajassa oikaisemaan kansainvälisen hakemuksen uhalla, että hakemus jätetään sillensä.

Jos 1 momentin mukainen vastaavuus on olemassa, rekisteriviranomainen liittyy kansainväliseen hakemukseen todistuksen tästä ja toimittaa sen hakemuksen mukana kansainväliseen toimistoon ennen kuin kaksi kuukautta on kulunut hakemuksen tekemispäivästä.

56 a §

Kun rekisteriviranomainen saa kansainväliseltä toimistolta ilmoituksen kansainvälisestä rekisteröinnistä, joka koskee Suomea, rekisteriviranomainen tutkii, onko rekisteröinnille estettä.

56 b §

Jos rekisteriviranomainen toteaa, ettei kansainvälisen rekisteröinnin kohteena oleva

tavaramerkki täytä tämän lain mukaisia rekisteröintiedellytyksiä, se ilmoittaa kansainväliselle toimistolle, ettei kansainvälinen rekisteröinti ole voimassa Suomessa. Rekisteriviranomainen lähettää ilmoituksen perusteluineen kansainväliseen toimistoon 18 kuukauden kuluessa 56 a §:ssä tarkoitetusta kansainvälisen toimiston ilmoituksesta.

Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltijan 1 momentissa tarkoitetun rekisteriviranomaisen ilmoituksen johdosta antamassa lausumassa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella tavaramerkin voitaisiin katsoa täyttävän tämän lain mukaiset rekisteröintiedellytykset, rekisteriviranomainen tekee päätöksen, jonka mukaan kansainvälinen rekisteröinti ei koske Suomea. Rekisteriviranomainen tekee vastaavan sisältöisen päätöksen myös siinä tapauksessa, että kansainvälisen rekisteröinnin haltija ei ole antanut lausumaa rekisteriviranomaisen ilmoituksen johdosta.

56 c §

Jollei rekisteröinnille ole estettä, rekisteriviranomainen kuuluttaa 56 a §:ssä tarkoitetusta kansainvälisen toimiston ilmoituksesta siten kuin 20 §:n 1 momentissa säädetään. Kuulutuksessa tulee olla kansainvälisen toimiston kansainväliselle rekisteröinnille antama päivä.

Väite kansainvälistä rekisteröintiä vastaan Suomessa on tehtävä kirjallisesti rekisteriviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa kuuluttamispäivästä.

56 d §

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

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

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

56 e §

Tavaramerkin kansainvälinen rekisteröinti, joka koskee Suomea, on voimassa 56 c §:n 1 momentissa tarkoitetusta kansainvälisen toimiston antamasta päivästä alkaen. Kansainväliseen rekisteröintiin sovelletaan soveltuvin osin tämän lain säännöksiä ja sen nojalla annettuja määräyksiä.

56 f §

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

56 g §

Jos Suomessa rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on samaa merkkiä koskeva Suomessa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti, tavaramerkin kansainvälinen rekisteröinti korvaa suomalaisen rekisteröinnin, jos kaikki suomalaisen rekisteröinnin käsittämät tavarat sisältyvät kansainvälisen rekisteröinnin tavaraluetteloon.

Rekisteriviranomainen merkitsee pyynnöstä rekisteriin, että tavaramerkin kansainvälinen rekisteröinti on voimassa, ja kuuluttaa siitä.

56 h §

Jos tavaramerkki poistetaan osittain tai kokonaan kansainvälisestä rekisteristä, rekisteriviranomainen poistaa sen pitämästään luettelosta vastaavilta osin ja kuuluttaa poistamisesta.

56 i §

Jos Suomessa voimassa olevan kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo lakkaa viiden vuoden kuluessa 56 c §:n 1 momentissa tarkoitetusta päivästä sen vuoksi, että kansainvälisen rekisteröinnin perusteena olevan kansallisen rekisteröinnin voimassaolo tai kansallisen hakemuksen vireilläolo on lakanut, ja tavaramerkin haltija hakee saman tavaramerkin rekisteröintiä Suomessa, katsotaan tällainen hakemus tehdyksi 56 c §:n 1 momentissa tarkoitettuna päivänä sillä edellytyksellä, että:

1) hakemus tehdään kolmen kuukauden

kuluessa kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolon lakkaamisesta;

2) suomalaisen hakemuksen käsittämät tavat sisältyivät Suomessa voimassa olleeseen kansainväliseen rekisteröintiin; ja

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

Rekisteriviranomainen merkitsee rekisteriin, että suomalainen hakemus on perustunut kansainväliseen rekisteröintiin, ja kuuluttaa siitä.

56 j §

Jos Suomessa voimassa olevan kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo lakkaa sen vuoksi, että joku 53 §:ssä mainittuun pöytäkirjaan liittynyt osapuoli irtisanoo liittymisensä pöytäkirjaan ja tavaramerkin haltija hakee saman tavaramerkin rekisteröintiä Suomessa, katsotaan tällainen hakemus tehdyksi 56 c §:n 1 momentissa tarkoitettuna päivänä sillä edellytyksellä, että:

1) hakemus tehdään kahden vuoden kuluessa siitä, kun irtisanominen tuli voimaan;

2) suomalaisen hakemuksen käsittämät tavat sisältyivät Suomessa voimassa olleeseen kansainväliseen rekisteröintiin; ja

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

Rekisteriviranomainen merkitsee rekisteriin, että suomalainen hakemus on perustunut kansainväliseen rekisteröintiin, ja kuuluttaa siitä.

56 k §

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

56 l §

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

Päätökseen, jonka mukaan kansainvälinen rekisteröinti on voimassa Suomessa tehdystä väitteestä huolimatta, voi väitteentekijä hakea muutosta. Vaikka väitteentekijä peruuttaa muutoshakemuksensa, asia voidaan tutkia, jos siihen on erityisiä syitä.

Valitettaessa 1 ja 2 momentin mukaisesti

sovelletaan vastaavasti, mitä säädetään 51 a §:ssä.

10 a luku

Yhteisön tavaramerkki

57 §

Yhteisön tavaramerkillä tarkoitetaan Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston (yhteisön tavaramerkkivirasto) yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen ((EY) 40/94) nojalla rekisteröimää tavaramerkkiä.

Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus voidaan jättää patentti- ja rekisterihallitukselle, joka toimittaa sen edelleen yhteisön tavaramerkkivirastolle. Hakemuksesta on suoritettava patentti- ja rekisterihallitukselle säädetty maksu.

57 a §

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

1) hakemus tehdään kolmen kuukauden kuluessa yhteisön tavaramerkkiä koskevan rekisteröinnin voimassaolon tai yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vireilläolon lakkaamista koskevasta yhteisön tavaramerkkiviraston tiedoksiannosta;

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

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

Jos yhteisön tavaramerkkiä koskevan rekisteröinnin voimassaolo on lakannut merkin käyttämättä jäämisen vuoksi ja merkin haltija hakee saman tavaramerkin rekisteröintiä Suomessa, katsotaan tällainen hakemus 1 momentissa mainittujen edellytysten täytyessä tehdyksi yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen tekemispäivänä sillä edelly-

tyksellä, että yhteisön tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty Suomessa.

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

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Tätä lakia sovelletaan myös jo ennen tämän lain voimaantuloa rekisteröityihin tavaramerkkeihin.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä oleviin tavaramerkkien rekisteröintihakemuksiin sovelletaan tämän lain säännöksiä lukuun ottamatta 17 §:n 1 momenttia. Kuitenkin sellaiset rekisteröintihakemukset, joista rekisteriviranomainen on 20 §:n mukaisesti jo kuuluttanut, käsitellään ja ratkaistaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1995
