

**Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain
muuttamisesta**

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan tavaramerkkilakia muutettavaksi vastaamaan tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevan Madridin pöytäkirjan vaatimuksia. Tämän johdosta lakiin otettaisiin uusi asiaa koskeva luku, minkä lisäksi rekisteröintiesteitä koskevia säännöksiä tarkistettaisiin. Tarkoituksena on, että Suomi liittyy Madridin pöytäkirjan mukaiseen rekisterijärjestelmään 1 päivään tammikuuta 1996 mennessä.

Tavaramerkkilakia ehdotetaan muutettavaksi myös sen johdosta, että yhteisön tavaramerkistä annettu neuvoston asetus on tullut Suomea sitovaksi Suomen liittyttyä Euroopan unioniin. Suoraan jäsenmaita sitovana asetus ei sinänsä edellytä tavaramerkkilain

harmonisointia, mutta se sisältää eräitä säännöksiä, jotka edellyttävät kansallista lainsäädäntöä.

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi hakemusten käsittelyä ja rekisteröinnin uudistamista koskevia tavaramerkkilain säännöksiä. Tässä yhteydessä väitemenettely siirrettäisiin rekisteröinnin jälkeen tapahtuvaksi. Muutoksilla on tarkoitus selkeyttää ja nopeuttaa hakemusten käsittelyä. Samalla lakiin ehdotetaan otettavaksi uusi EY-säännöksiä vastaava säännös tavaramerkkioikeuksien sammumisesta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

SISÄLLYSLUETTELO

Sivu

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ	1
YLEISPERUSTELUT	3
1. Johdanto	3
2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset	3
2.1. Tavaramerkkien kansainväliseen rekisteröintijärjestelmään liittyminen	3
2.2. EY:n yhteisön tavaramerkkijärjestelmään sopeutuminen	4
2.3. Hakemuskäsittelyn kehittäminen	5
2.4. Rekisteröintipäätöksen hallinnollinen poistaminen	5
2.5. Tavaramerkkioikeuksien sammuminen	6
3. Tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskeva Madridin sopimus ja pöytäkirja	6
3.1. Madridin sopimus	7
3.2. Madridin pöytäkirja	7
4. EY:n yhteisön tavaramerkkijärjestelmä	9
4.1. Yleistä	9
4.2. Hakemus ja hakemuskieli	9
4.3. Suojan alkaminen	10
4.4. Rekisteröintiedellytykset	10
4.5. Väitemenettely	10
4.6. Yhteisön tavaramerkin rekisteröinti	11
4.7. Oikeussuojakeinot	11
Valittaminen yhteisön tavaramerkkiviraston päätöksestä ja yhteisön tavaramerkin menettäminen ja mitättömäksi julistaminen viraston päätöksellä	11
Yhteisön tavaramerkin menettäminen ja mitättömäksi julistaminen tuomioistuimessa	12
4.8. Yhteisön tavaramerkin muuttaminen kansalliseksi tavaramerkkihakemukseksi	12
5. Esityksen organisatoriset ja taloudelliset vaikutukset	12
6. Asian valmistelu	13
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT	14
1. Tavaramerkkilaki	14
2. Tarkemmat säännökset ja määräykset	20
3. Voimaantulo	20
LAKIEHDOTUS	21
LIITE: rinnakkaisteksti	27

YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

Immateriaalioikeuksien merkitys erityisesti kansainvälisessä kaupassa yhtenä yritysten kilpailutekijänä on jatkuvasti lisääntymässä. Immateriaalioikeudet on Suomessa perinteisesti jaoteltu tekijänoikeuksiin ja teollisoikeuksiin, joista viimeksi mainittuihin luetaan yleensä patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeus, yksinoikeus integroidun piirin piirimalliin, kasvinjalostajan oikeus, tavaramerkit, toiminimet sekä tuotteen alkuperää osoittavat merkinnät ja nimitykset. Näiden merkitystä kuvastaa myös se viime aikojen aktiviteetti, jolla moninaisten kansainvälisten sopimusten ja normien muodossa pyritään harmonisoimaan eri maiden asianomaista lainsäädäntöä tai jonka tarkoituksena on saattaa käyttöön uusia kansainvälisiä ja osin ylikansallisia rekisteröintijärjestelmiä. Erityisesti Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamissopimukseen liittyvä immateriaalioikeussopimus (sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista eli TRIPS) on tässä suhteessa merkittävä, mutta huomattavan toimeliasta on ollut myös niin Euroopan yhteisön (EY) kuin Maailman henkisen omaisuuden järjestönkin (WIPO) viime vuosien toiminta immateriaalioikeuksien alalla.

Tavaramerkkien osalta huomattavia tapahtumia ovat olleet edellä mainitun vuoden 1996 alusta sovellettavaksi tulevan TRIPS -sopimuksen lisäksi 27 päivänä lokakuuta 1994 WIPO:n puitteissa aikaansaatu kansainvälinen tavaramerkkilainsäädännön harmonisointisopimus (Trademark Law Treaty eli TLT) sekä EY:n piirissä vuoden 1994 alkupuolella voimaan saatettu asetus yhteisön tavaramerkistä ((EY) N:o 40/94), jolla luodaan koko yhteisön alueen kattava yhtenäinen tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmä. Lisäksi mahdollisesti jo kuluvana vuonna on tulossa voimaan Suomenkin allekirjoittama tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskeva Madridin sopimuksen lisäpöytäkirja alkuperäisen Madridin sopimuksen rinnalle, johon Suomi ei ole liittynyt.

Välittömiä lainsäädännöllisiä toimenpiteitä edellyttää Madridin lisäpöytäkirjaan liittyminen. Yhteisön tavaramerkistä annettu asetus

taas on suoraan Suomessa sovellettavaa oikeutta, mistä johtuu, että lainsäädännön tarkistamistarpeet tältä osin ovat vähäiset. Tässä yhteydessä on syytä todeta, että Suomi on jo aikaisemmin yhdenmukaistanut tavaramerkkilainsäädäntönsä EY:n jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin ((ETY) N:o 104/89) mukaiseksi. TRIPS-sopimus puolestaan on sisällöltään sellainen, ettei se edellytä välittömiä lainsäädännön tarkistuksia. Mitä tulee TLT-sopimukseen, voidaan todeta, että kysymys ei ole vielä ajankohtainen, koska sopimuksen voimaantulosta ei tällä hetkellä ole tietoa eikä Suomen liittymisestä siihen ole tehty päätöstä.

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

2.1. Tavaramerkkien kansainväliseen rekisteröintijärjestelmään liittyminen

Tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskeva Madridin sopimuksen pöytäkirja tehtiin 27 päivänä kesäkuuta 1989. Pöytäkirjan mukainen tavaramerkkien kansainvälinen rekisteröintijärjestelmä muistuttaa pääpiirteissään alkuperäistä Madridin sopimuksen mukaista järjestelmää. Viimeksi mainittuun kuuluu yli 40 maata, mutta tämän pelkästään ranskankielisen järjestelmän ulkopuolelle ovat jääneet muun muassa kaikki pohjoismaat, Amerikan Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Japani. Madridin pöytäkirjalla on pyritty poistamaan erinäisiä sellaisia rajoitteita, jotka ovat estäneet alkuperäisen sopimuksen ulkopuolelle jääneiden valtioiden liittymistä siihen.

Madridin pöytäkirjaan voivat liittyä kaikki teollisoikeuden suojelemista koskevaan Pariisin yleissopimukseen (SopS 36/70 ja 43/75) liittyneet maat ja lisäksi yhteisöt, jotka täyttävät määrätty vaatimukset. Madridin pöytäkirja kuuluu niihin kansainvälisiin sopimuksiin, joihin Suomi Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa (ETA-sopimus) sitoutui liittymään. Suomen liittyttyä sittemmin Euroopan unionin (EU) jäseneksi ei ETA-sopimus ole enää sitonut Suomea EFTA-valtiona vaan vuoden 1995 alusta

EU:n jäsenvaltiona. Liittymisajankohdaksi sopimuksessa määritettiin 1 päivä tammikuuta 1996. Sama sopimus edellytti Ruotsin liittyvän Madridin pöytäkirjaan 1 päivään tammikuuta 1995, Norjan 1 päivään tammikuuta 1996 ja Islannin 1 päivään tammikuuta 1997 mennessä. Tanskassa tuli jo vuoden 1992 alussa voimaan uusi tavaramerkkilaki, joka sisältää säännökset kansainvälisestä rekisteröinnistä.

Madridin pöytäkirja ei ole tullut vielä voimaan. Tähän mennessä sen on ratifioinut vasta kolme maata (Espanja, Ruotsi, Iso-Britannia), mutta useissa EU-maissa valmistelut siihen ovat pitkällä. EY:ssä ei ole tehty virallista päätöstä pöytäkirjaan liittymisestä, mutta komissio on eri yhteyksissä antanut ymmärtää tämän tulevan tapahtumaan samanaikaisesti yhteisön tavaramerkkijärjestelmän käynnistymisen kanssa.

Madridin pöytäkirjan mukaisessa järjestelmässä suojan saaminen tavaramerkille useassa eri maassa tai eri yhteisöjen alueella olisi mahdollista yhdellä hakemuksella. Myös suomalaiset yritykset voisivat tällöin hakea kansainvälistä rekisteröintiä kaikissa pöytäkirjaan liittyneissä maissa ja yhteisöjen alueilla.

Kansainvälisesti toimiville suomalaisille yrityksille Madridin pöytäkirjan mukainen kansainvälinen rekisteröinti merkitsisi kustannusten alenemista ja hakemusmenettelyyn yksinkertaistumista. Hakemusmenettelyssä hakijalle aiheutuvat yleensä hakemusmaksuja suuremmat kustannukset asiamiespalkkioista. Kansainvälisen rekisteröinnin hakijan ei olisi tarpeen käyttää asiamiestä kansainvälisessä rekisteröintihakemuksessa nimeämässään maassa tai yhteisössä, ellei nimetyn maan tai yhteisön rekisteriviranomainen ilmoita rekisteröintiesteistä.

Madridin pöytäkirja eroaa alkuperäisestä sopimuksesta muun muassa siten, että kansainvälinen rekisteröintihakemus voidaan tehdä kansallisen rekisteröinnin lisäksi vireillä olevan kansallisen hakemuksen perusteella. Kansainvälinen rekisteröintihakemus voidaan näin ollen tehdä myös samanaikaisesti kansallisen rekisteröintihakemuksen kanssa. Madridin sopimuksen mukaisen kansainvälisen rekisteröinnin perustessa pelkästään kansalliseen rekisteröintiin hakija joutuu odottamaan rekisteröintipäätöstä voidakseen tehdä kansainvälisen rekisteröintihakemuksen.

Valmisteilla olevien Madridin pöytäkirjan

sovellutussääntöjen mukaisesti kansainvälinen rekisteröintihakemus voitaisiin tehdä sekä englanniksi että ranskaksi, mutta kunkin maan kansallinen rekisteriviranomainen voi määrätä, ottaako se hakemuksen vastaan molemmilla kielillä. Suomalaiset yritykset voisivat tehdä kansainvälisen rekisteröintihakemuksen englanninkielisenä, mikä merkitsisi monille yrityksille kustannusten ja työmäärän säästöä verrattuna Madridin sopimukseen.

Suomessa rekisteriviranomainen, toisin kuin eräissä muissa maissa, tutkii viran puolesta sekä absoluuttiset (ehdottomat) että relatiiviset (suostumuksenvaraiset) rekisteröintiesteet, joten suomalaisen tavaramerkkihakemuksen rekisteröinti saattaa viivästyä muun muassa rekisteröintisuostumuksen hankkimisen vuoksi. Suomalaiset yritykset voisivat siitä huolimatta, että suomalaisen hakemuksen käsittely on kesken, saada merkilleen kansainvälisen rekisteröinnin antaman suojan nimeämässään maissa ja yhteisöissä.

Rekisteriviranomainen voi Madridin pöytäkirjan mukaisesti vaatia kansainvälisen rekisteröinnin hakijalta maksun omien kustannustensa kattamiseksi, kun se vastaanottaa kansainvälisen rekisteröintihakemuksen. Rekisteriviranomaisena Suomessa toimii patentti- ja rekisterihallitus. Viraston vastaanottama kansainvälinen rekisteröintihakemus ei tule voimaan Suomessa, vaan merkin suoja Suomessa perustuu ainoastaan suomalaiseen rekisteröintihakemukseen tai rekisteröintiin. Patentti- ja rekisterihallitus saa kansainvälisen rekisteröintimaksun Suomessa voimassa olevista kansainvälisistä rekisteröinneistä ja sen tulisi suoriutua kansainvälisen rekisteröinnin aiheuttamista uusista tehtävistä näillä varoilla.

2.2. EY:n yhteisön tavaramerkkijärjestelmään sopeutuminen

Yhteisön tavaramerkillä tarkoitetaan tavaramerkkiä, joka on rekisteröity yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen mukaisesti. Asetus tuli voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1994. Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi asetusta muutettiin eräiltä osin vuoden 1994 lopulla ((EY) N:o 3288/94). Muutoksilla saatetaan vuoden 1996 alusta asetus vastaamaan muun muassa

sopimuksen sisältämiä kansallisen kohtelun velvoitteita.

Koska yhteisön tavaramerkistä annettu asetus annettiin ennen Suomen vuoden pituiseksi muodostuneen ETA-jäsenyyskauden alkua, syntyi epäselvyyttä siitä, pitäisikö ja millä tavoin asetus ottaa osaksi ETA-sopimusta. Asia ei liiemmin edennyt EU:n kanssa käydyissä neuvotteluissa. Suomen liittyttyä vuoden 1995 alusta Euroopan unioniin mainittu epäselvyys on poistunut. Asetus on nyt suoraan sovellettavaa oikeutta.

Yhteisön tavaramerkistä annetulla asetuksella luodaan uusi koko EY:n alueen kattava tavaramerkkioikeus. Yhteisön tavaramerkin oikeusvaikutukset ovat samat koko EY:n alueella. Kansalliset tavaramerkkijärjestelmät säilyvät kuitenkin rinnakkain EY:n tavaramerkkijärjestelmän kanssa. Yhteisön tavaramerkin rekisteröintiedellytykset ja tavaramerkkiin liittyvät oikeudet ovat samansisälliset suomalaisen tavaramerkin kanssa, koska Suomen tavaramerkkilaki (7/64) on jo aikaisemmin harmonisoitu aineellisten säännösten osalta jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin mukaisesti.

Kun asetus sellaisenaan on suoraan sovellettavaa oikeutta, seuraa siitä, että tarvittavat lainsäädäntötoimenpiteet ovat suhteellisen vähäiset. Tarkistusta kaipaava erityisiä rekisteröintiesteitä koskeva tavaramerkkilain säännös, johon tulisi lisätä maininta EY:n yhteisön tavaramerkistä. Lakiin tulisi myös lisätä maininta yhteisön tavaramerkkituomioistuintena toimivasta kansallisesta tuomioistuintesta, jonka nimeämistä asetuksessa edellytetään. Lisäksi lakiin olisi tarpeen ottaa säännökset yhteisön tavaramerkin muuttamisesta kansalliseksi tavaramerkkihakemukseksi.

Yhteisön tavaramerkkejä käsittelevä virasto ei ole vielä aloittanut toimintaansa. Tämän hetkisten tietojen mukaan se tapahtuisi 1 päivänä huhtikuuta 1996.

2.3. Hakemuskäsittelyn kehittäminen

Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa nykyisin kansallisen rekisteröintihakemuksen todettuaan sen rekisteröimiskelpoiseksi. Hakemuksen kuuluttamispäivästä alkaa kahden kuukauden määräaika väitteiden tekemiselle. Tämän jälkeen hakemus otetaan jatkettuun käsittelyyn ja haettu merkki voidaan rekisteröidä, ellei ole ilmaantunut estettä rekisteröi-

miselle. Väitemenettelyllä turvataan rekisteröinnin pysyvyys. Vuonna 1994 kuulutetuista hakemuksista vain 2,9 prosenttia vastaan tehtiin väite, jota määrää on pidettävä varsin vähäisenä.

Nykyisin yrityksille on tärkeää saada rekisteröintipäätös mahdollisimman nopeasti. Tämän vuoksi määräaika väitteiden tekemiselle ehdotetaan siirrettäväksi alkamaan vasta rekisteröinnin jälkeen. Patentti- ja rekisterihallitus tutkisi kuten tähänkin asti sekä absoluuttiset että relatiiviset rekisteröintiesteet, minkä jälkeen se rekisteröisi merkin, ellei estettä ole. Rekisteröinti kuulutettaisiin ja vasta rekisteröinnin kuuluttamispäivästä alkaisi kahden kuukauden määräaika väitteiden tekemiselle. Käytännössä uudistus merkitsisi kaksinkertaisen työn vähenemistä patentti- ja rekisterihallituksessa, vaikuttamatta kuitenkaan rekisteröinnin antamaan suojaan. Järjestely on kansainvälisesti varsin yleinen ja omaksuttu muun muassa Tanskassa ja Ruotsissa. Myös Norjan tavaramerkkilakiin on toukokuussa 1995 annetussa hallituksen esityksessä ehdotettu vastaavaa järjestelyä.

Rekisteröinnin uudistamista haetaan nykyisin kirjallisesti rekisteriviranomaiselta ennen rekisteröintikauden päättymistä ja viimeistään kuuden kuukauden kuluessa sen päättymisen jälkeen. Uudistamisen yhteydessä voidaan ilmoittaa esimerkiksi rekisteröinnin käsittämän tavara- tai palveluluettelon rajoittaminen tai tavaramerkkioikeuden siirto uudelle haltijalle. Jos hakemus koskee vain rekisteröinnin uudistamista, patentti- ja rekisterihallitus uudistaa rekisteröinnin ilman eri tutkimusta. Riittävänä tällöin voitaisiin pitää pelkästään hakemusmaksun suorittamista ilman erillistä hakemusta. Tämä yksinkertaistaisi rekisteröinnin uudistamista, koska hakijan olisi huolehdittava vain siitä, että maksu suoritettaisiin määräajassa oikean suuruisena.

2.4. Rekisteröintipäätöksen hallinnollinen poistaminen

Tavaramerkkilain 25 §:ssä säädetään rekisteröinnin mitättömäksi julistamisesta, jos rekisteröinti on tapahtunut vastoin tavaramerkkilakia. Rekisteröinnin mitättömäksi julistamisesta päättää tuomioistuin. Tavaramerkkilaisissa ei ole säännöksiä hallinnollisesta rekisteröintipäätöksen poistamisesta.

Ylimääräiset muutoksenhakekeinot, kor-

keimman hallinto-oikeuden suorittama hallintopäätöksen poistaminen kantelun johdosta ja hallintopäätöksen purkaminen, ovat kankeita silloin, kun kysymys on ilmeisen teknisluontoisesta virheestä, jonka virasto itse havaitsee. Hallintomenettelylain (598/82) mukaiset asiavirheen ja kirjoitusvirheen korjaamismenettelyt eivät myöskään sovellu teknisluontoisten virheiden korjaamiseen.

Tuomioistuinmenettely on tarpeeton sellaisissa tapauksissa, joissa rekisteröinnin virheellisyys on kiistaton. Tällaiset tapaukset ovat harvinaisia ja ne saattavat johtua esimerkiksi siitä, että hakemuksen käsittelyssä on tapahtunut ilmeinen virhe. Ellei hallinnollista rekisteröintipäätöksen poistamista voitaisi tällöin suorittaa, tavaramerkki olisi este muille rekisteröinneille, kunnes sen rekisteröinti julistettaisiin mitättömäksi tuomioistuimessa. Tämän vuoksi olisikin tarkoituksenmukaista sisällyttää lakiin säännös virheellisten päätösten hallinnollisesta poistamisesta. Oikeussuojanäkökohtien johdosta sen soveltamisen tulisi rajoittua rekisteröinnin ja väiteajan päättymisen väliseen aikaan sekä koskea vain muodollisilta perusteiltaan täysin kiistattomia teknisluonteisia käsittelyvirheitä.

2.5. Tavaramerkkioikeuksien sammuminen

Suomessa on noudatettu tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien kansainvälisen sammumisen periaatetta, jonka mukaisesti tavaramerkin haltija ei voi rajoittaa tavaran vapaata liikkumista maasta toiseen, jos tavara on laskettu missä tahansa maassa liikkeelle tavaramerkkioikeuden haltijan suostumuksella. Kansainvälisen sammumisen periaatetta ei ole mainittu tavaramerkkilaisissa, mutta oikeuskäytäntö on täysin vakiintunutta. Kansainvälinen sammuminen on ollut voimassa olevaa oikeutta muun muassa kaikissa Pohjoismaissa.

Euroopan yhteisöjen neuvoston ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on laskenut liikkeeseen yhteismarkkinoilla tätä tavaramerkkiä käyttäen. Tavaramerkkilakia harmonisoitaessa direktiiviä vastaavaksi katsottiin, että direktiivi luo vähimmäissäännöksen sammumisesta eikä edellytä olemassa olevan käytännön muuttamista. Ko-

mission mukaan direktiivin sammumista koskeva säännöstö on kuitenkin pakottava ja edellyttäisi nimenomaista säännöstä lakiin. Muun muassa Tanskan tavaramerkkilaisissa, joka tuli voimaan vuoden 1992 alussa, on seurattu täysin direktiivin 7 artiklan sanamuotoa.

Keskustelua on käyty siitä, sulkeeko direktiivi pois kansainvälisen sammumisen mainitsemalla alueellisen yhteismarkkinoita koskevan sammumisen. Tämä sisältäisi sen, että tavaramerkkioikeuden haltija voisi estää tavaramerkkillään varustettujen tavaroiden tuonnin esimerkiksi Japanista tai Amerikan Yhdysvalloista. Toinen tulkintamahdollisuus on, että säännöstä pidettäisiin vähimmäisvaatimuksena ja jokainen maa voisi itse päättää suhtautumisensa tavaran liikkumiseen EY:n alueen ulkopuolella.

Selvää ainakin on, että direktiivi estää yhteisön sisällä alueellista sammumista tiukemman sääntelyn. Sammumista koskeva säännös pohjautui EY:n tuomioistuinikäytäntöön, jossa ei kuitenkaan ole jouduttu ottamaan kantaa kysymykseen siitä, sulkeeko säännös kokonaan pois kansainvälisen sammumisen. Tällaiseen tulkintaan on monilla tahoilla suhtauduttu epäillen ja komissiokin on direktiiviä ja vastaavan säännöksen sisältävää yhteisön tavaramerkistä annettua asetusta koskevissa kommentissaan todennut kansallisten tuomioistuinten voivan tilanteissa, joissa vastavuoroisuus on taattu, laajentaa alueellisen sammumisen periaatetta kansainväliseksi sammumiseksi. Sammumisperiaatteen rajojen täsmällisempi määrittely jäisi tällöinkin viime kädessä EY:n tuomioistuinten ratkaistavaksi, ellei yhteisön säädöksiä tulisi tarkistamaan.

Kun alueelliseen sammumiseen perustuva pääsääntö joka tapauksessa on selvä ja se poikkeaa vakiintuneesta oikeuskäytännöstämme, on asiasta tarpeen ottaa selvästä säännös tavaramerkkilakiin. Miltä osin pääsäännön mukaista sammumisperiaatetta voidaan laajentaa, jää ainakin toistaiseksi kehittävän oikeuskäytännön varaan.

3. Tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskeva Madridin sopimus ja pöytäkirja

3.1. Madridin sopimus

Tavaramerkkien kansainvälistä rekiste-

röintiä koskeva Madridin sopimus tehtiin 14 päivänä huhtikuuta 1891 ja se tuli voimaan 15 päivänä heinäkuuta 1892. Sopimusta on tämän jälkeen tarkistettu useaan kertaan, muun muassa Nizzassa 1957 ja Tukholmassa 1967.

Madridin sopimukseen voivat liittyä kaikki maat, jotka ovat liittyneet teollisoikeuden suojelemista koskevaan Pariisin yleissopimukseen. Vuoden 1995 alussa oli 43 maata liittynyt sopimukseen, mutta sen ulkopuolelle ovat jättäytyneet muun muassa englanninkieliset maat ja pohjoismaat.

Tavaramerkin rekisteröintiä haetaan WIPO:n kansainväliseltä toimistolta ja sitä kautta hakija voi saada suojan merkille niissä valitsemissaan maissa, joita Madridin sopimus koskee. Rekisteröinti perustuu tavaramerkin kansalliseen rekisteröintiin.

Rekisteröintihakemus tehdään kansalliselle rekisteriviranomaiselle, joka tarkistaa, että hakemus vastaa kansallista rekisteröintiä. Rekisteriviranomaisen tarkistettua vastaavuuden se lähettää hakemuksen kansainväliseen toimistoon, joka rekisteröi merkin tutkittuaan, täyttääkö hakemus sille asetetut muodolliset vaatimukset.

Kansainvälinen rekisteröinti kuulutetaan ja siitä tiedotetaan erikseen niiden maiden rekisteriviranomaisille, jotka on nimetty hakemuksessa. Rekisteröinti ei tule voimaan alkuperämaassa, vaan siellä merkin suoja perustuu vain kansalliseen rekisteröintiin.

Kansallinen rekisteriviranomainen voi ilmoittaa kansainväliselle toimistolle, että kansainvälinen rekisteröinti ei ole voimassa nimetyssä maassa.

Hylkääminen voi perustua vain samoihin syihin, joiden perusteella voitaisiin hylätä kansallinen hakemus. Tällainen ilmoitus on tehtävä vuoden kuluessa rekisteröintipäivästä.

Kansainvälinen toimisto tiedottaa edellä mainitusta ilmoituksesta alkuperämaan rekisteriviranomaiselle sekä rekisteröinnin haltijalle, jolla on käytettävään samat oikeuskeinot hylkäyspäätöstä vastaan kuin kansallisen rekisteröinnin hakijalla olisi ollut rekisteröinnin hylänneessä maassa.

Ellei kansainvälisen rekisteröinnin hylkäämisestä ole ilmoitettu, kansainvälisellä rekisteröinnillä on nimetyssä maassa sama oikeusvaikutus kuin merkkiä koskevalla kansallisella rekisteröinnillä olisi.

Kansainvälinen rekisteröinti lakkaa viiden vuoden kuluessa rekisteröintipäivästä, jos

sen perusteena oleva kansallinen rekisteröinti on lakannut ("central attack"). Tämä koskee myös sitä tilannetta, että viiden vuoden kuluessa on ryhdytty asianmukaisiin oikeustoimiin, joiden johdosta kansallinen rekisteröinti kumotaan.

Kansainvälisen rekisteröinnin jälkeenkin rekisteröinnin haltija voi nimetä maita, joiden alueella suojaa haetaan. Rekisteröinti on voimassa 20 vuotta, jonka jälkeen se voidaan uudistaa.

Kansainvälinen toimisto tiedottaa kansallisille rekisteriviranomaisille rekisteröinneistä, muutoksista, hylkäämisilmoituksista ja muista kansainväliseen rekisteriin tehtävistä merkinnöistä. Tämän lisäksi niistä kuulutetaan toimiston tavaramerkkijulkaisussa.

3.2. Madridin pöytäkirja

Yleistä

Madridin sopimukseen liittyvän 27 päivänä kesäkuuta 1989 tehdyn Madridin pöytäkirjan tarkoituksena on helpottaa Madridin sopimuksen ulkopuolisten maiden liittymistä tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan järjestelmään. Madridin pöytäkirjaan voi liittyä myös valtioiden välinen yhteisö, esimerkiksi Euroopan yhteisö. Lisäksi pöytäkirjaan liittyneet maat voivat tehdä sopimuksen, jonka mukaisesti niiden kansalliset rekisteriviranomaiset korvataan yhteisellä rekisteriviranomaisella. Tällöin kyseisten maiden alueet muodostaisivat yhden alueen, joka voitaisiin nimetä Madridin pöytäkirjan mukaisesti.

Pöytäkirjan mukainen kansainvälinen rekisteröintijärjestelmä muistuttaa pääpiirteitään Madridin sopimuksen mukaista järjestelmää.

Kansainvälinen rekisteröintihakemus pöytäkirjan mukaan perustuu joko siihen liittyneen maan tai yhteisön rekisteriviranomaiselle tehtyyn kansalliseen rekisteröintihakemukseen tai näissä maissa tai yhteisöissä voimassa olevaan kansalliseen rekisteröintiin. Kansainvälisen rekisteröintihakemuksen tulee vastata kansallista rekisteröintihakemusta tai rekisteröintiä.

Kansainvälisen rekisteröinnin hakeminen

Kansainvälistä rekisteröintiä voivat hakea pöytäkirjaan liittyneen maan tai yhteisön

kansalaiset, henkilöt tai yhteisöt, joilla on kotipaikka pöytäkirjaan liittyneessä maassa tai yhteisössä tai siellä toimiva teollisuuslaitos tai kauppalike. Rekisteröintihakemus tehdään kansalliselle rekisteriviranomaiselle, mutta se osoitetaan kansainväliselle toimistolle.

Madridin pöytäkirjan mukainen järjestelmä on siten "suljettu" järjestelmä toisin kuin esimerkiksi Euroopan patenttijärjestö ja EY:n yhteisön tavaramerkkijärjestelmä, jotka ovat muun muassa amerikkalaisten ja japanilaisten hakijoiden käytettävissä.

Kansallinen rekisteriviranomainen tarkistaa, että kansainvälinen rekisteröintihakemus vastaa kansallista hakemusta tai rekisteröintiä. Tarkistettuaan vastaavuuden rekisteriviranomainen toimittaa todistuksen tästä kansainvälisen hakemuksen mukana kansainväliseen toimistoon, joka rekisteröi merkin ja tiedottaa rekisteröinnistä välittömästi nimettyjen maiden tai yhteisöjen rekisteriviranomaisille. Rekisteröinti kuulutetaan kansainvälisen toimiston julkaisemassa säännöllisin väliajoin ilmestyvässä lehdessä.

Kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo

Kansainvälisellä rekisteröinnillä on kansainvälisen toimiston antamasta päivästä (rekisteröintipäivä tai myöhempi rekisteröinnin laajentamispäivä) lähtien nimetyissä maissa tai yhteisöissä sama oikeusvaikutus kuin jos rekisteröintiä olisi haettu suoraan kansalliselta rekisteriviranomaiselta. Pariisin yleissopimuksen mukainen etuoikeus kuitenkin otetaan huomioon.

Nimetyssä maassa tai yhteisössä voimassa oleva kansallinen rekisteröinti voidaan korvata kansainvälisellä rekisteröinnillä tiettyjen edellytysten täyttyessä. Molempien rekisteröintien tulee olla saman haltijan nimissä ja kaikkien kansallisessa rekisteröinnissä tarkoitettujen tavaroiden ja palveluiden tulee sisältyä kansainvälisen rekisteröinnin tavara- tai palveluluetteloon. Tämän seurauksena rekisteröinnin haltijan tarvitsee huolehtia vain yhden rekisteröinnin uudistamisesta ja toimenpiteistä sen suhteen.

Kansainvälisen toimiston tiedotettua kansainvälisestä rekisteröinnistä nimetyille maalle tai yhteisölle kansallinen rekisteriviranomainen voi kansallisen lainsäädännön mukaisesti hylätä rekisteröinnin. Hylkäys voidaan tehdä vain niillä perusteilla, joihin Pariisin yleissopimuksen mukaisesti voitai-

siin vedota kansallisen rekisteröintihakemuksen ollessa kyseessä. Rekisteröintiä ei voida hylätä sillä perusteella, että kansallinen laki sallii rekisteröinnin vain lukumäärältään rajoitetuille luokille tai tavaroille.

Kansallisen rekisteriviranomaisen on lähetettävä määräajassa ilmoitus hylkäämisestä perusteluineen kansainväliselle toimistolle. Määräaika on vuosi siitä, kun kansainvälinen toimisto lähetti tiedotuksen kyseisen maan tai yhteisön nimeämisestä. Jokainen pöytäkirjaan liittynyt osapuoli voi kuitenkin ilmoittaa, että vuoden määräaika korvataan 18 kuukaudella.

Väitteen jälkeen tehty hylkääminen voidaan ilmoittaa edellä mainitun määräajan jälkeenkin, jos kansallinen rekisteriviranomainen on ennen määräajan päättymistä ilmoittanut kansainväliselle toimistolle, että tällainen ilmoitus voidaan tehdä ja väiteaika päättyy määräajan päättymisen jälkeen. Tällöin ilmoitus hylkäämisestä väitteen jälkeen on tehtävä seitsemän kuukauden kuluessa väiteajan alkamisesta. Mikäli väiteaika päättyy tätä aikaisemmin, ilmoitus tulee tehdä kuukauden kuluessa väiteajan päättymisestä.

Kansainvälinen toimisto tiedottaa välittömästi hylkäämisestä kansainvälisen rekisteröinnin haltijalle. Tällä on samat oikeuskeinot käytettävissään kuin jos hän olisi tehnyt kansallisen rekisteröintihakemuksen nimetyn maan tai yhteisön rekisteriviranomaiselle. Kansainvälinen toimisto tiedottaa kansainvälisen rekisteröinnin haltijalle välittömästi myös ilmoituksesta, jonka mukaan rekisteröinti voidaan hylätä väitteen perusteella määräajan jälkeenkin.

Kaikki hylkäämispäätökset kuulutetaan kansainvälisen toimiston julkaisussa.

Ellei kansainvälisen rekisteröinnin hylkäämisestä ole ilmoitettu, rekisteröinnillä on nimetyssä maassa tai yhteisössä sama oikeusvaikutus kuin merkkiä koskevalla kansallisella rekisteröinnillä olisi.

Kansainvälisen rekisteröinnin uudistaminen ja muuttaminen kansalliseksi hakemukseksi

Kansainvälinen rekisteröinti on voimassa kymmenen vuotta rekisteröintipäivästä, jonka jälkeen sen voi uudistaa kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Ensimmäisten viiden vuoden aikana rekisteröintipäivästä rekisteröinti lakkaa, jos sen perusteena olevan kansallisen rekisteröinnin voimassaolo tai hakemuksen vireilläolo on lakannut ("central

attack"). Toisin kuin Madridin sopimuksen mukaan kansainvälinen rekisteröinti, jonka voimassaolo on lakannut, voidaan muuttaa kansalliseksi tavaramerkkihakemukseksi. Tällainen hakemus katsotaan tiettyjen edellytysten täyttyessä tehdyksi samana päivänä, jona kansainvälinen rekisteröinti tuli voimaan kyseisessä maassa tai yhteisössä.

Kansainvälinen rekisteröintimaksu

Kansainvälisen rekisteröinnin ja sen uudistamisen yhteydessä maksetaan kansainvälinen rekisteröintimaksu. Hakemuksen vastaanottaneelle kansalliselle rekisteriviranomaiselle suoritetaan sen kulujen korvaamiseksi maksu, jonka suuruuden kansallinen viranomainen määrää.

Kansainvälinen rekisteröintimaksu maksetaan kansainväliselle toimistolle ja sen suuruus määrätään Madridin pöytäkirjan sovelutussäännöissä. Maksu koostuu kolmesta osasta: perusmaksusta, lisä(luokka)maksusta ja nimeämismaksusta. Lisämaksu suoritetaan, jos haettuja luokkia on yli kolme. Nimeämismaksu maksetaan kultakin nimetyltä maalta tai alueelta.

Rekisteröintimaksun suorittaminen on rekisteröinnin edellytys. Poikkeuksellisesti lisämaksu voidaan suorittaa rekisteröinnin jälkeenkin, jos kansainvälinen toimisto on päättänyt luokkien lukumäärän tai kyseenalaistanut hakijan ilmoituksen.

Lisämaksu ja nimeämismaksu voidaan tiettyissä tapauksissa korvata yksilöllisellä maksulla. Pöytäkirjaan liittynyt osapuoli voi ilmoittaa, että se haluaa lisä- ja nimeämismaksujen sijasta saada tietyn suuruisen yksilöllisen maksun. Nimeämismaksua ei suoriteta tällaisen ilmoituksen tehneen osapuolen suhteen. Lisämaksua ei myöskään makseta, jos rekisteröinti koskee vain maita tai yhteisöjä, jotka ovat tehneet tällaisen ilmoituksen.

4. EY:n yhteisön tavaramerkki-järjestelmä

4.1. Yleistä

EY:n yhteisön tavaramerkkijärjestelmä perustuu yhteisön tavaramerkistä annettuun asetukseen. Vaikka asetus tuli voimaan jo 15 päivänä maaliskuuta 1994, järjestelmä käynnistyneen vasta vuoden 1996 puolella.

Asetuksen mukaisesti perustettu sisämark-

kinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto (tavaramerkit, piirustukset ja mallit), englanniksi lyhennettynä OHIM, jäljempänä yhteisön tavaramerkkivirasto, pitää yhteisön tavaramerkkirekisteriä. Se tulee sijaitsemaan Espanjassa, Alicantessa. Sisäisten sääntöjen ja budjetin valmisteluun sekä eräiden virkojen täyttämiseen ryhdyttiin heti asetuksen voimaantulon jälkeen. Yhteisön tavaramerkkiviraston työskentelykielet ovat englanti, ranska, saksa, espanja ja italia. Komissio arvioi virastoon tulevan noin 15 000 hakemusta vuodessa.

Kuten edellä on todettu, yhteisön tavaramerkkiasetuksella luodaan uusi koko EY:n alueen kattava tavaramerkkioikeus yhtenäisin oikeusvaikutuksin. Kansalliset tavaramerkkijärjestelmät säilyvät rinnakkaisina EY:n tavaramerkkijärjestelmän kanssa ja hakijan vallassa on valita joko kansallinen tai yhteisön tavaramerkkirekisteröinti.

Yhteisön tavaramerkin rekisteröintiedellytykset ja tavaramerkkiin liittyvät oikeudet ovat samansisältöiset suomalaisen tavaramerkin kanssa. Yhteisön tavaramerkin rekisteröinti on voimassa kymmenen vuotta hakemuspäivästä ja se voidaan uudistaa aina kymmeneksi vuodeksi kerrallaan.

4.2. Hakemus ja hakemuskieli

Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus tehdään hakijan valinnan mukaisesti joko yhteisön tavaramerkkivirastolle tai jäsenvaltion rekisteriviranomaiselle (Benelux-maissa Beneluxin tavaramerkkitoimistolle). Hakemus tehdään jollakin Euroopan yhteisöjen virallisista kielistä. Hakijan on hakemuskielen lisäksi nimettävä joku yhteisön tavaramerkkiviraston työskentelykielistä (englanti, ranska, saksa, espanja, italia) kieleksi, jonka hakija hyväksyy käytettäväksi käsiteltäessä väitettä, yhteisön tavaramerkin menettämistä tai mitättömäksi julistamista. Silloinkin kun hakemus on tehty jollakin viraston työskentelykielistä, hakijan on nimettävä toinen kieli mainituissa tarkoituksessa.

Hakemukseen tulee sisältyä pyyntö merkin rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkiksi, hakijan nimi tai toiminimi, luettelo tavaroista tai palveluista, joille suojaa halutaan, ja haettu merkki. Hakemusmaksu maksetaan kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisessä. Hakemusmaksuun lisätään luokkamaksu yhdeltä tai useammalta tavara- tai palvelu-

luokalta.

4.3. Suojan alkaminen

Yhteisön tavaramerkin suoja alkaa pääsääntöisesti hakemuksen tekemisestä. Hakemukselle voidaan pyytää etuoikeutta samalla tavalla kuin kansallisellekin hakemukselle. Jos hakemus tehdään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun tavaramerkin ensimmäinen rekisteröintihakemus tehtiin jossakin teollisoikeuden suojelemista koskevaan Pariisin yleissopimukseen tai Maailman kauppajärjestön perustamissopimukseen liittyneessä maassa, saa hakemukselle pyynnöstä etuoikeuden ensimmäisen hakemuksen tekemispäivästä lukien. Mikäli hakemus on tehty maassa, joka ei ole liittynyt mainittuihin sopimuksiin, etuoikeus myönnetään vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti. Etuoikeus hakemukselle saadaan pyynnöstä myös silloin, jos yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemus tehdään kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun merkkiä ensimmäisen kerran käytettiin virallisessa tai viralliseksi tunnustetussa kansainvälisessä näyttelyssä esitellyssä tavarassa.

EY:n jäsenmaassa rekisteröidyn aikaisemman tavaramerkin tai jäsenmaassa voimassa olevan kansainvälisen rekisteröinnin suojaaman tavaramerkin haltija, joka hakee saman merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi, voi vaatia aikaisemman tavaramerkkinsä ottamista huomioon.

4.4. Rekisteröintiedellytykset

Yhteisön tavaramerkkivirasto tutkii, täyttääkö hakemus sille asetetut muodolliset vaatimukset, esimerkiksi hakemusmaksun suorittamisen. Virasto tutkii myös, onko merkin rekisteröinnille absoluuttisia (ehdotomia) esteitä. Absoluuttinen este rekisteröinnille on olemassa muun muassa, jos merkki ei ole ilmaistavissa graafisesti, jos merkki ei ole erottamiskykyinen, esimerkiksi se ilmaisee yksinomaan lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai aikaa, tai jos merkki on hyvän tavan vastainen tai harhaanjohtava.

Absoluuttisten esteiden osalta hakemuksen tutkimus vastaa menettelyä Suomessa. Sen sijaan relatiivisten (suostumuksenvaraisten) rekisteröintiesteiden osalta menettely poik-

keaa suomalaisesta.

Yhteisön tavaramerkkivirasto tutkii, onko hakemus sekoitettavissa aikaisempien yhteisön tavaramerkkien ja yhteisön tavaramerkkiä koskevien hakemusten kanssa. Sen sijaan se ei tutki, onko hakemus sekoitettavissa aikaisempien kansallisten rekisteröintien tai hakemusten kanssa. Yhteisön tavaramerkkivirasto lähettää kuitenkin kopion hakemuksesta sellaisen jäsenmaan rekisteriviranomaiselle, joka on ilmoittanut yhteisön tavaramerkkivirastolle tekevänsä oman tutkimuksensa koskien kansallista tavaramerkkirekisteriä. Kansallisen rekisteriviranomaisen tulee ilmoittaa kolmen kuukauden kuluessa tutkimuksensa tulos yhteisön tavaramerkkivirastolle.

Yhteisön tavaramerkkivirasto lähettää yhteisön tavaramerkin hakijalle sekä yhteisön tavaramerkkiviraston että kansallisten rekisteriviranomaisten tutkimusten tulokset. Jos hakija yhteisön tavaramerkkiviraston ilmoittamista esteistä huolimatta haluaa jatkaa yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta, virasto kuuluttaa hakemuksen yhteisön tavaramerkkilehdessä kaikilla Euroopan yhteisöjen virallisilla kielillä. Virasto ei siis viran puolesta hylkää hakemusta sekoitettavuuden perusteella kuten Suomessa tehdään. Virasto tiedottaa kuulutuksesta jokaiselle viraston tutkimuksessa esille tulleen yhteisön tavaramerkin haltijalle tai hakijalle.

4.5. Väitemenettely

Väitemenettely poikkeaa kansallisesta menettelystä. Väitemenettely on jaettu kahteen osaan sen perusteella, onko väitteen pohjana absoluuttinen vai relatiivinen rekisteröintieste. Kuulutuksen jälkeen kuka tahansa voi esittää huomautuksen hakemuksen rekisteröintiä vastaan absoluuttisen esteen perusteella. Yhteisön tavaramerkkivirasto ilmoittaa huomautuksesta hakijalle, jolle varataan tilaisuus antaa lausumansa siitä. Huomautuksen tekijä ei tule asianosaiseksi eikä voi valittaa päätöksestä.

Hakemuksen hylkääminen relatiivisen esteen perusteella edellyttää väitettä. Väitteen voi tehdä missä tahansa EY:n alueella voimassa olevan aikaisemman tavaramerkin haltija, joka katsoo, että haettu merkki on sekoitettavissa hakijan aikaisempaan tavaramerkkioikeuteen. Sen sijaan aikaisempi toiminimi ja sukunimi eivät voi olla väitteen

perusteina.

Väite voi perustua myös siihen, että haltijan asiamies tai edustaja hakee merkin rekisteröintiä omiin nimiinsä ilman haltijan suostumusta. Jos rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun tavaratunnusmerkin, jota on käytetty elinkeinotoiminnassa laajemmin kuin pelkästään paikallisesti, haltija tekee väitteen hakemusta vastaan, ei haettua merkkiä saa rekisteröidä, jos jäsenmaan lain mukaan oikeus väitteentekijän merkkiin on aikaisempi ja merkin perusteella väitteentekijällä on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttö.

Aikaisemman tavaramerkin haltija voi tehdä väitteen myös siinä tapauksessa, että haettu merkki on sama tai samankaltainen aikaisemman tavaramerkin kanssa, vaikka haetut tavarat tai palvelut eivät ole samankaltaisia aikaisemman tavaramerkin suojaamien tavaroiden tai palvelujen kanssa. Tällöin on kuitenkin edellytyksenä, että aikaisempi yhteisön tavaramerkki on laajalti tunnettu EY:n alueella tai aikaisempi kansallinen tavaramerkki on laajalti tunnettu kyseisen jäsenmaan alueella ja haetun merkin käyttö merkitsisi laajalti tunnetun merkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä tai olisi haitaksi laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.

Hakemuksen rekisteröintiä vastaan voi aikaisemman tavaramerkin haltija esittää väitteen kolmen kuukauden kuluessa kuulutuksesta relatiivisen rekisteröintiesteen perusteella. Väite on tehtävä kirjallisesti ja sen on oltava perusteltu. Väitteentekijän on suoritettava väitemaksu. Väitteentekijä voi yhteisön tavaramerkkiviraston antamassa määräajassa väitteensä tueksi esittää tosiseikkoja, todisteita ja perusteluja.

Yhteisön tavaramerkkiä koskeva oikeus menetetään, ellei merkkiä käytetä. Yhteisön tavaramerkin osalta käyttöedellytys toteutuu jo sillä, että merkkiä käytetään yhdessä jäsenmaassa. Yhteisön tavaramerkin hakija voi vaatia, että väitteentekijä, jolla on aikaisempi yhteisön tavaramerkki, toimittaa todisteita siitä, että väitteentekijän tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty EY:n alueella viiden vuoden aikana ennen hakemuksen kuuluttamispäivää niiden tavaroiden tai palveluiden yhteydessä, joita rekisteröinti tarkoittaa ja jotka ovat väitteen perusteina, tai että käyttämättömyydelle on perusteltu syy. Ellei väitteentekijä toimita todisteita tästä, yhteisön

tavaramerkkivirasto hylkää väitteen.

Yhteisön tavaramerkkivirasto tutkii väitteen ja kehottaa osapuolia niin monta kertaa kuin se katsoo tarpeelliseksi antamaan lausumansa toisen osapuolen tai viraston lausumista. Virasto voi myös kehottaa osapuolia sopimaan asiasta.

Koska yhteisön tavaramerkkivirasto ei viran puolesta ota huomioon aikaisempia rekisteröintejä eikä hakemuksia, näiden haltijoiden on varsin aktiivisesti seurattava kuulutuksia ja tehtävä väitteitä oikeuksiensa puolustamiseksi. Erityisesti aikaisemman kansallisen rekisteröinnin haltijan on näin meneteltävä, koska virasto ei ilmoita hänelle kuulutuksesta. Väitteenteossa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että väitemenettelyn hävinnyt osapuoli joutuu korvaamaan vastapuolen kustannukset. Rekisteröinnin jälkeen aikaisemman tavaramerkin haltija voi hakea yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin mitättömäksi julistamista.

4.6. Yhteisön tavaramerkin rekisteröinti

Jos hakemus täyttää yhteisön tavaramerkistä annetussa asetuksessa säädetyt edellytykset eikä väiteaikana ole esitetty väitettä tai jos väite on hylätty lopullisella päätöksellä, haettu merkki rekisteröidään yhteisön tavaramerkiksi. Kaikki merkinnät rekisteriin tehdään kaikilla Euroopan yhteisöjen virallisilla kielillä.

Jos väitteen tutkimisen perusteella todetaan, ettei tavaramerkkiä voi rekisteröidä joillekin tai kaikille tavaroille tai palveluille, joita hakemus koskee, se hylätään näiden tavaroiden tai palvelujen osalta tai kokonaan. Muussa tapauksessa väite on hylättävä. Päätös hakemuksen hylkäämisestä on kuulutettava sen tultua lopulliseksi.

Yhteisön tavaramerkin hakija voi milloin tahansa peruuttaa hakemuksen tai rajoittaa hakemuksen tavara- tai palveluluetteloa. Jos rekisteröintimaksua ei ole suoritettu määräajassa, hakemus katsotaan peruutetuksi.

4.7. Oikeussuojakeinot

Valittaminen yhteisön tavaramerkkiviraston päätöksestä ja yhteisön tavaramerkin menettäminen ja mitättömäksi julistaminen viraston päätöksellä

Yhteisön tavaramerkkiviraston päätöksistä ensimmäinen valitusaste on yhteisön tavaramerkkiviraston valituslautakunta. Valituslautakunnan päätöksistä valitetaan EY:n tuomioistuimeen.

Hakemus yhteisön tavaramerkin menettämisestä tai mitättömäksi julistamiseksi tehdään yhteisön tavaramerkkivirastolle. Yhteisön tavaramerkki voidaan menettää kuten kansallinenkin merkki, jos sitä ei ole käytetty viiteen vuoteen, se on muuttunut yleisnimitykseksi tai se on tullut harhaanjohtavaksi. Yhteisön tavaramerkin rekisteröinti voidaan julistaa mitättömäksi muun muassa, jos kansallinen laki antaa suojaa aikaisemmalle oikeudelle nimeen, valokuvaan, tekijänoikeuteen tai teollisoikeuteen.

Yhteisön tavaramerkkivirasto ei voi hyväksyä tavaramerkin menettämistä tai mitättömäksi julistamista koskevaa hakemusta, jos samasta asiasta on jo EU:n jäsenvaltion tuomioistuimen antama lainvoimainen päätös.

Yhteisön tavaramerkin menettäminen ja mitättömäksi julistaminen tuomioistuimessa

Kunkin EY:n jäsenmaan tulee nimetä alueeltaan kansallisia tuomioistuinta yhteisön tavaramerkkituomioistuinta. Tuomioistuin voi ottaa yhteisön tavaramerkin menettämistä tai mitättömäksi julistamista koskevan kanteen käsiteltäväksi yleensä vain loukkauskanteeseen kohdistuvana vastakan- teena.

Yhteisön tavaramerkkituomioistuimella on yksinomainen tuomiovalta kaikissa loukkauskanteissa ja siihen kohdistuvissa yhteisön tavaramerkin menettämistä ja mitättömäksi julistamista koskevissa vastakanteissa. Yhteisön tavaramerkkituomioistuin ei kuitenkaan voi ottaa käsiteltäväkseen yhteisön tavaramerkin menettämistä tai mitättömäksi julistamista koskevaa kannetta, jos yhteisön tavaramerkkivirasto on tehnyt samasta asiasta lopullisen päätöksen. Loukkausoikeudenkäynnit saattavat koskea myös useissa mais- sa tapahtuvia loukkauksia.

Yhteisön tavaramerkkituomioistuin tiedot- taa yhteisön tavaramerkin menettämistä tai mitättömäksi julistamista koskevasta vasta- kanteesta yhteisön tavaramerkkivirastolle, joka merkitsee tiedon siitä yhteisön tava- ramerkkirekisteriin. Yhteisön tavaramerkki- tuomioistuin lähettää jäljennöksen päätöksestä yhteisön tavaramerkkivirastolle, joka mer-

kitsee päätöksen yhteisön tavaramerkkirekisi- teriin.

Yhteisön tavaramerkkituomioistuin sovel- taa yhteisön tavaramerkkiasetuksen lisäksi kansallista lakia siltä osin kuin yhteisön ta- varamerkkiasetus ei sisällä säännöksiä. Yhteisön tavaramerkkituomioistuimen päätök- sistä valitetaan kansallisen lain mukaisesti ylempään tuomioistuimeen.

4.8. Yhteisön tavaramerkin muuttaminen kansalliseksi tavaramerkkihakemukseksi

Tarve muuttaa yhteisön tavaramerkki kan- salliseksi tavaramerkkihakemukseksi johtuu siitä, että yhteisön tavaramerkki on voimassa koko EY:n alueella tai ei ollenkaan. Rekiste- röintiaste jo yhdessä EY:n jäsenmaassa voi aiheuttaa sen, ettei yhteisön tavaramerkki ole voimassa.

Yhteisön tavaramerkin hakija tai haltija voi vaatia hakemuksensa tai tavaramerkkinsä muuttamista kansalliseksi tavaramerkkihake- mukseksi siinä laajuudessa kuin yhteisön ta- varamerkkiä koskeva hakemus on lakannut olemasta vireillä tai yhteisön tavaramerkin rekisteröinti on lakannut olemasta voimassa. Tällainen kansallinen hakemus saa hyväk- seen saman hakemuspäivän tai etuoikeuspäi- vän kuin yhteisön tavaramerkkiä koskevalla rekisteröinnillä tai hakemuksella oli. Tällai- nen muutoshakemus kansalliseksi hakemuk- seksi on tehtävä määräajassa yhteisön tava- ramerkin rekisteröinnin voimassaolon tai hakemuksen vireillölon lakkaamisesta ja siitä on suoritettava kansalliselle rekisterivi- ranomaiselle hakemusmaksu.

5. Esityksen organisatoriset ja taloudelliset vaikutukset

Madridin pöytäkirja ei ole vielä tullut voi- maan eikä sen mukainen järjestelmä ole vie- lä toiminnassa. Hakemuskäärät riippuvat luonnollisesti siitä, kuinka monta maata tai yhteisöä liittyy Madridin pöytäkirjaan. Tästä johtuen vielä ei ole mahdollista arvioida pa- tentti- ja rekisterihallitukselle mahdollisesti aiheutuvien lisäresurssien tarvetta.

Patentti- ja rekisterihallitus saisi osuutensa kansainvälisistä rekisteröintimaksuista, joilla sen tulisi suoriutua järjestelmän aiheuttamis- ta kustannuksista. Suomen tulisi ilmoittaa

kansainväliselle toimistolle, että se haluaa yksilöllisen maksun lisä- ja nimeämismaksujen sijasta. Tällöin Suomi voisi päättää kansainväliseen rekisteröintimaksuun sisältyvän Suomea koskevan yksilöllisen maksun suuruudesta. Yksilöllinen maksu ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin patentti- ja rekisterihallituksen kansallisen rekisteröinnin hakijalta perimä hakemusmaksu. Tarkoituksena on, että kansainvälisen rekisteröintijärjestelmän kustannukset perittäisiin hakijoilta ja hakemusmaksujen suuruus määräytyisi tämän mukaisesti.

Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus kuulutetaan aikaisintaan kuukauden kuluttua siitä, kun yhteisön tavaramerkkivirasto on lähettänyt hakijalle viraston ja kansallisten rekisteriviranomaisen tutkimuksen tulokset. Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus kuulutetaan kaikilla EY:n virallisilla kielillä. Ennen kuulutusta hakemus ei ole julkinen.

Kansallisten rekisteriviranomaisten suorittaessa sekoitettavuustutkimusta omien rekisteriensä suhteen yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta ei vielä ole käännetty kansallisten rekisteriviranomaisten kielille.

Jos Suomi päättää tehdä sekoitettavuustutkimuksen kansallisen tavaramerkkirekisterin suhteen, se toisi lisätyötä patentti- ja rekisterihallitukselle. Kansalliseen tavaramerkkirekisteröintiin liittyvien oikeuksien turvaamisen vuoksi patentti- ja rekisterihallituksentulisi tehdä sekoitettavuustutkimus oman rekisterinsä suhteen. Yhteisön tavaramerkkivirasto maksaa kansalliselle rekisteriviranomaiselle jokaisesta sen tekemästä tutkimuksesta tietyn summan, jonka suuruuden vahvistaa yhteisön tavaramerkkiviraston talousarviokomitea.

Aikaisempi yhteisön tavaramerkki olisi rekisteröintiaste suomalaiselle tavaramerkkihakemukselle. Tämä merkitsee tutkimusaineiston huomattavaa kasvua ja aiheuttaa rekisteriviranomaiselle lisäkustannuksia, jotka siirtyvät tavaramerkkirekisteröinnin hakijan

maksettaviksi suurempien hakemusmaksujen kautta.

6. Asian valmistelu

Esitys perustuu kauppaja teollisuusministeriön 3 päivänä kesäkuuta 1993 asettaman tavaramerkkilakityöryhmä 1993:n muistioon. Työryhmän tehtävänä oli laatia hallituksen esityksen muodossa ehdotus uudeksi tavaramerkkilaki ottaen erityisesti huomioon tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevan Madridin pöytäkirjan vaatimukset. Työryhmän tuli myös selvittää tuolloin vielä valmisteltavana olleeseen EY:n yhteisön tavaramerkkiä koskevaan asetukseen liittyviä kysymyksiä.

Suomen tavaramerkkilaki on perinteisesti vastannut muiden pohjoismaiden tavaramerkkilakien periaatteita. Yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi onkin kansainväliseen rekisteröintiin liittyviä asioita käsitelty valmistelun aikana useassa pohjoismaisessa asian tuntijakokouksessa.

Esityksestä on pyydetty lausunto oikeusministeriöltä ja ulkoasiainministeriöltä, patentti- ja rekisterihallitukselta, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitolta, Keskuskauppa-kamarilta, Pienteollisuuden Keskusliitolta, Suomen Patenttiasiamiesyhdistykseltä, Suomen Teollisoikeudelliselta Yhdistykseltä ja Suomen AIPPI-ryhmältä (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle) sekä Suomen Asianajaliitolta. Lausunnoissa on yleisesti pidetty esitystä tarkoituksenmukaisena ja huomautukset ovat lähinnä liittyneet eräisiin teknisiin yksityiskohtiin. Lisäksi lausuntoihin on sisällynyt joitakin esityksen perusteluihin liittyviä tarkistusehdotuksia, erityisesti tavaramerkkioikeuksien sammumista koskevan säännöksen osalta. Lausunnoissa esitetyt näkökohdat on pyritty mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon lopullista esitystä valmisteltaessa.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Tavaramerkkilaki

10 a §. Tavaramerkkilakiin ehdotetaan yleisperusteluihin viitaten lisättäväksi uusi pykälä, jossa säädettäisiin tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumisesta. Sen mukaisesti tavaramerkin haltija ei voisi kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on laskenut liikkeelle yhteismarkkinoilla tätä tavaramerkkiä käyttäen. Alueellista sammumista koskeva säännös pääsääntöisesti sulkisi pois kansainvälisen sammumisen, joka on tähän saakka ollut tavaramerkkioikeudessa noudatettu periaate Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Säännös perustuu EY:n neuvoston ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan velvoitteisiin. Vaikka direktiivillä on nimenomaisesti pyritty poistamaan epävarmuutta ja hitautta, joka on liittynyt EY:n oikeuskäytäntöön perustuvan alueellisen sammumisperiaatteen muotoutumiseen, sen tulkinnasta on esiintynyt yleistä epätietoisuutta, niin kuin edellä yleisperusteluissa on esitetty.

Direktiivi sanamuotonsa mukaisesti koskee sammumista yhteisön alueella. ETA-sopimus laajentaa kuitenkin sen alueellista soveltamista, minkä vuoksi laissa sammumisperiaate tulisi ulottaa koko ETA-alueeseen.

14 §. Pykälässä säädetään erityisistä rekisteröintiasteista. Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin 8 kohta, jossa otettaisiin huomioon kansainvälinen tavaramerkkirekisteröinti, sekä 9 kohta EY:n yhteisön tavaramerkin huomioon ottamiseksi. Kansainvälisen toimiston ilmoitettua patentti- ja rekisterihallitukselle Suomea koskevasta kansainvälisestä rekisteröinnistä tällä olisi sama suoja kuin jos rekisteröintiä olisi haettu suoraan Suomessa. Sama koskisi rekisteröityä yhteisön tavaramerkkiä.

Pykälän 2 momenttiin sisältyvään luetteloon lisättäisiin edellä mainitut 8 ja 9 kohta. Kansainvälinen rekisteröinti ja yhteisön tavaramerkin rekisteröinti olisivat kuten suomalaisenkin rekisteröinti relatiivinen rekisteröintieste, joten suomalaisen rekisteröinti olisi yleensä sallittava, jos se, jonka oikeudesta on kysymys, suostuu siihen.

17 §. Pykälässä säädetään, mitä kansallisen rekisteröintihakemuksen tulee sisältää. Pykä-

län 1 momenttia muutettaisiin siten, että hakijan olisi ilmoitettava aina tavarat tai palvelut, joita varten rekisteröintiä haetaan, sekä tavara- tai palveluluokka. Pelkkiä tavara- ja palveluluokkia ei olisi enää mahdollista ilmoittaa. Tavaroiden luetteloa ei myöskään voisi korvata sellaisella laajalla luokan otsikolla, joka ei yksilöi tavaroita, esimerkiksi "paperi, pahvi ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin". Muutoksella pyritään estämään tarpeettoman laajat rekisteröinnit, jotka olisivat esteinä myöhemmille kansallisille ja kansainvälisille rekisteröinneille.

Jos hakija on ilmoittanut väärän tavara- tai palveluluokan, katsottaisiin, että hakemus käsittää ne luokat, joihin ilmoitetut tavarat tai palvelut kuuluvat.

20 §. Pykälään tehty muutokset sisältävät väitemenettelyn siirtämisen rekisteröinnin jälkeen. Rekisteröinnin hakijalle on usein tärkeää saada rekisteröintipäätös nopeasti, vaikka rekisteröinti olisikin väitteen perusteella mahdollista kumota. Voimassa olevan lain mukaan hakemus ensin kuulutetaan väitteiden tekemistä varten ja rekisteröidään vasta väiteajan päättymisen jälkeen. Ehdotuksen mukaan tavaramerkki rekisteröitäisiin, jos hakemus täyttää sille asetetut vaatimukset eikä asiassa ole ilmennyt estettä rekisteröinnille. Kuuluttaminen tapahtuisi vasta rekisteröinnin jälkeen. Kahden kuukauden kuluessa rekisteröinnin kuuluttamisesta kuka tahansa voisi tehdä väitteen rekisteröintiä vastaan sekä absoluuttisen että relatiivisen rekisteröintiesteen perusteella kuten nykyisinkin.

21 §. Rekisteriviranomainen tutkisi tehdyn väitteen samoin kuin nykyisenkin lain aikana. Jos rekisteriviranomainen harkitsee, etteivät väitteessä esitetyt perusteet ole esteitä rekisteröinnille, se hylkää väitteen. Rekisteriviranomainen kumoaa rekisteröinnin, jos se väitteen jälkeen toteaa esteen.

Rekisteriviranomainen ei pääsääntöisesti tutkisi asiaa siinä tapauksessa, että väite on peruutettu. Mikäli väitteen perusteella on kuitenkin ilmennyt sellaisia erityisiä syitä, jotka estäisivät rekisteröinnin, rekisteriviranomainen voisi tutkia asian. Erityinen syy voi olla esimerkiksi se, että väitteessä esitetään haetun merkin olevan uusi termi, joka

on kuvaileva, mutta termiä ei ole vielä mainittu hakuteoksissa.

Jos rekisteröinti kumotaan väitteen johdosta, päätöksestä kuulutettaisiin sen tultua lainvoimaiseksi.

22 §. Pykälän 3 momenttia muutettaisiin ja pykälään lisättäisiin uusi 4 ja 5 momentti. Uudistamishakemusta ei enää tarvitsisi tehdä silloin, kun kysymys on pelkästään rekisteröinnin uudistamisesta. Rekisteröinti uudistettaisiin automaattisesti, jos maksu on suoritettu. Rekisteriviranomainen ei tällöin tekisi asiassa erillistä päätöstä, vaan hakijan maksu riittäisi osoittamaan uudistuksen tapahtuneen. Edelleenkin olisi tehtävä hakemus, kun uudistamisen yhteydessä tavarat ilmoitetaan luokittain tai oikeus tavaramerkkiin siirretään toiselle tai ilmoitetaan nimenmuutoksesta. Velvollisuus ilmoittaa tavarat luokittain koskee vanhoja rekisteröintejä, joihin tällaista merkintää ei ole tehty.

26 §. Pykälän 2 momentissa säädetään tavaramerkin käyttöpakosta. Siihen lisättäisiin säännös, jonka mukaan tavaramerkin käyttö haltijan suostumuksella rinnastetaan haltijan toimesta tapahtuvaan tavaramerkin käyttöön. Käytännössä näin on menetelty, mutta selvyyden vuoksi on aiheellista kirjata noudatettu käytäntö lakiin.

31 §. Pykälän 1 momenttia täydennettäisiin säätämällä, että myös väitteentekijän tulisi käyttää asiamiestä, jos hänellä ei ole kotipaikkaa Suomessa. Suomalaisen rekisteröinnin hakijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Suomessa asuva asiamies, joten johdonmukaisuuden vuoksi myös väitteentekijällä tulee olla asiamies. Tätä säännöstä on luonnollisesti sovellettava myös väitteentekijään, joka vetoaa kansainväliseen rekisteröintiin.

42 §. Yhteisön tavaramerkkiä koskevassa asetuksessa edellytetään, että kukin maa nimeää omassa maassaan tuomioistuimen, joka käsittelee yhteisön tavaramerkkiä koskevat tuomioistuimen ratkaisua edellyttävät asiat.

Tavaramerkkilain 42 §:n mukaan Helsingin käräjäoikeus on Suomessa ainoa laillinen tuomioistuin asioissa, jotka koskevat oikeutta tavaramerkkiin, tavaramerkin rekisteröinnin mitättömäksi julistamista, merkin menettämistä, tavaramerkin käytön kieltämistä ja tavaramerkkioikeuden loukkausta. Tavaramerkkiä koskevien siviilioikeudellisten kanteiden käsittely on Helsingin käräjäoikeudessa keskitetty yhdelle osastolle. Helsingin käräjäoikeudella on riittävä asiantuntemus

toimia myös yhteisön tavaramerkkiä koskevien vastaavien asioiden oikeuspaikkana.

49 §. Yhteisön tavaramerkkiä koskevan asetuksen mukaan kansallisen yhteisön tavaramerkkiin liittyviä kysymyksiä käsittelevän tuomioistuimen on ilmoitettava yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin mitättömäksi julistamista ja menettämistä koskevista kanteista ja tuomioista sekä patentti- ja rekisterihallitukselle että yhteisön tavaramerkkivirastolle. Tavaramerkkilain 49 §:ään tulisi ottaa tätä koskevat säännökset.

9 luku. Lain 9 luvun otsikkoa ehdotetaan muutettavaksi siten, että siihen lisätään viittaus päätöksen poistamiseen.

50 §. Pykälään lisättäisiin viittaus 52 §:ään. Rekisteriviranomainen kuuluttaisi 52 §:n mukaisesta hallinnollisesta poistamisesta. Samalla täsmennettäisiin käyttöluvan kuuluttamista koskevaa säännöstä.

51 §. Pykälässä säädetään muutoksenhaku-oikeuden rajoituksista. Tavaramerkin hakija voi hakea muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen päätökseen, jonka mukaisesti hakemus on hylätty tai asia on jätetty silleen. Rekisteriviranomaisen rekisteröintiä vastaan tehdyn väitteen johdosta antamaan lopulliseen päätökseen, jonka mukaisesti rekisteröinti on voimassa ja väite hylätty, voi hakea muutosta väitteentekijä. Rekisteriviranomaisen väitteen johdosta tekemään lopulliseen päätökseen, jonka mukaisesti rekisteröinti on kumottu ja väite hyväksytty, voi hakea muutosta rekisteröinnin haltija. Muutos johtuu 20 ja 21 §:n muuttamisesta ja säännös vastaa nykyistä 51 §:ää.

52 §. Pykälän 1 momentti sisältäisi säännöksen rekisteriviranomaisen suorittamasta asiavirheen korjaamisesta. Rekisteröinnin virheellisyys saattaa johtua siitä, että päätöksen perusteena olleet tiedot eivät ole vastanneet todellista tilannetta.

Este suomalaiselle rekisteröinnille on esimerkiksi aikaisempi kansainvälinen rekisteröinti. On mahdollista, että suomalainen tavaramerkkihakemus on rekisteröity ennen kuin kansainvälinen toimisto on ilmoittanut aikaisemmasta kansainvälisestä rekisteröinnistä. Suomalainen hakemus on tällöin rekisteröity 14 §:n 1 momentin vastaisesti ja rekisteriviranomaisen tulee voida poistaa päätös ainakin niissä tapauksissa, joissa kansainvälinen rekisteröinti koskee samaa merkkiä.

Pykälän 2 momentin mukaisen rekisteröintipäätöksen poistamisen tulisi rajoittua sellai-

siin päätöksiin, joiden virheellisyydestä ei ole epäilystä. Rekisteröintihakemusta käsiteltäessä on saattanut tapahtua käsittelyvirhe, joka on aiheuttanut sen, että merkki, jota ei olisi tullut rekisteröidä, on joutunut rekisteriin. Jos rekisteröintipäätös perustuu tällaiseen virheeseen, se voitaisiin poistaa. Kyse ei siten olisi lain vääärästä soveltamisesta vaan kiistattomasta teknisluonteisesta käsittelevirheestä.

10 luku. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi luku siitä aikaisemmin kumotun luvun tilalle. Siihen sisällytettävät säännökset koskisivat tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä. Luvun 54-56 § koskisivat suomalaisen tekemää kansainvälistä rekisteröintihakemusta. Ulkomaalaisen hakemaa kansainvälistä rekisteröintiä käsiteltäisiin 56 a-56 l §:ssä.

53 §. Kansainvälisellä rekisteröinnillä tarkoitettaisiin Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainvälisen toimiston suorittamaa tavaramerkin rekisteröintiä, joka on toimitettu Madridin pöytäkirjan mukaisesti. Madridin pöytäkirjan mukainen rekisteröinti voi perustua voimassa olevan kansallisen rekisteröinnin lisäksi vireillä olevaan kansalliseen hakemukseen. Hakija päättää, hakeeko hän kansainvälistä rekisteröintiä kansallisen rekisteröinnin vai hakemuksen perusteella. Kansainvälisen rekisteröinnin hakemisesta kansallisen rekisteröinnin perusteella on se etu, että tällöin kansallinen rekisteriviranomainen on jo tutkinut rekisteröinnin edellytykset. Hakijalle ei kuitenkaan aina ole mahdollista odottaa rekisteröintiä, koska hän haluaa saada suojan toisessa maassa tai yhteisön alueella mahdollisimman nopeasti.

Pykälän 2 momentissa todettaisiin, että patentti- ja rekisterihallitus huolehtii Suomessa tehtävistä, jotka Madridin pöytäkirjan mukaisesti kuuluvat pöytäkirjaan liittyneen osapuolen virastolle. Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista peritään maksuja valtiolle sen mukaan kuin patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (1032/92) säädetään.

54 §. Pykälässä mainittaisiin edellytykset, joiden perusteella kansainvälinen rekisteröintihakemus voidaan tehdä patentti- ja rekisterihallitukselle. Patentti- ja rekisterihallitus olisi vastaanottava viranomainen, jos hakija on Suomen kansalainen tai hakijalla on Suomessa kotipaikka tai Suomessa toimiva teollisuuslaitos tai kauppalike. Lisäksi edellytettäisiin, että kansainvälisen rekiste-

röinnin hakijalla on Suomessa voimassa oleva samaa merkkiä koskeva suomalainen rekisteröinti tai vireillä oleva hakemus. Patentti- ja rekisterihallitus ei toimittaisi eteenpäin hakemusta, mikäli pykälässä mainitut edellytykset eivät toteudu.

Jos hakija täyttää hakijalle asetetut edellytykset useamman maan tai yhteisön osalta, hän voi valita sen maan tai yhteisön, jossa hän haluaa tehdä hakemuksen kansainvälistä rekisteröinnistä.

Pykälä perustuu Madridin pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdan i alakohtaan.

55 §. Pykälässä säädettäisiin, että hakemus tulee tehdä kirjallisesti. Kansallinen rekisteriviranomainen päättää, millä kielellä kansainvälinen hakemus tehdään. Todennäköisinä vaihtoehtoina ovat englanti ja ranska.

Hakemuksessa tulisi nimetä ne maat tai yhteisöt, joiden alueella suojaa haetaan. Pyynnön rekisteröinnin alueellisesta laajentamisesta voi esittää rekisteröinnin jälkeenkin, mutta tällöin suojaa alkaa vasta laajentamispynnön kirjaamispäivästä.

Hakemusta tehtäessä olisi suoritettava rekisteriviranomaiselle sen kulujen kattamiseksi säädetty maksu, jonka suuruuden kansallinen rekisteriviranomainen määrää.

56 §. Pykälässä määriteltäisiin toimenpiteet, joihin rekisteriviranomaisen tulee ryhtyä sen vastaanotettua kansainvälisen rekisteröintihakemuksen. Rekisteriviranomainen tulee Madridin pöytäkirjan 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti tarkistaa, että kansainvälinen rekisteröintihakemus vastaa hakijan suomalaista hakemusta tai rekisteröintiä. Kansainvälinen rekisteröintihakemus käsiteltäisiin kiireellisesti patentti- ja rekisterihallituksen vastaanotettua sen.

Rekisteriviranomaisen olisi toimitettava todistus vastaavuudesta kansainvälisen hakemuksen mukana kansainväliseen toimistoon ennen kuin kaksi kuukautta on kulunut hakemuksen tekemisestä. Tällöin kansainvälinen rekisteröinti saisi rekisteröintipäiväkseen hakemuksen tekemispäivän. Ellei hakemus vastaa hakijan Suomessa tekemää hakemusta tai suomalaista rekisteröintiä, rekisteriviranomainen ei toimittaisi sitä kansainväliseen toimistoon.

Ellei vastaavuutta ole, rekisteriviranomainen velvoittaisi välipäätöksellä hakijan tekemään oikaisun määräajassa uhalla, että kansainvälinen rekisteröintihakemus jätetään sillensä. Määräajan olisi oltava niin lyhyt, että hakijan tekemän oikaisun perusteella

todistus vastaavuudesta voitaisiin liittää kansainväliseen hakemukseen ja toimittaa ennen kuin kaksi kuukautta on kulunut hakemuksen tekemispäivästä kansainväliseen toimistoon.

Jollei kansainvälistä hakemusta ole toimitettu ennen kuin kaksi kuukautta on kulunut hakemuksen tekemispäivästä kansainväliseen toimistoon, rekisteröintipäiväksi merkitään päivä, jolloin kansainvälinen rekisteröintihakemus saapuu kansainväliseen toimistoon.

Rekisteriviranomainen ei tutkisi hakemusta muuten kuin vastaavuuden osalta. Kansainvälinen toimisto huolehtii hakemuksen tarkistamisesta muun muassa luokituksen suhteen (Madridin pöytäkirjan 3 artiklan 2 kohta). Kun kansainvälinen rekisteröinti perustuu kansalliseen hakemukseen, on mahdollista, ettei sen pohjana olevan kansallisen hakemuksen luokitusta ole tarkistettu.

56 a §. Jos kansainväliselle toimistolle toimitetussa kansainvälisessä rekisteröintihakemuksessa Suomi on nimetty sellaiseksi maaksi, jonka alueella suojaa haetaan, kansainvälisen toimiston tulee ilmoittaa Suomelle sitä koskevasta rekisteröinnistä.

Kansainvälinen rekisteröintihakemus voitaisiin valmisteilla olevien sovellutussääntöjen mukaan tehdä joko ranskaksi tai englanniksi sen mukaan, mitä sen maan tai yhteisön rekisteriviranomainen, jossa hakemus on tehty, on määrännyt. Kansainvälinen toimisto kuuluttaa kansainvälisen rekisteröinnin julkaisemassaan kansainvälisiä rekisteröintejä koskevassa lehdessä. Rekisteröinti ja kuulutus tultaneen tekemään sekä englanniksi että ranskaksi. Kansainvälinen toimisto suorittaa käännöstyön.

Edellytyksenä kansainvälisen rekisteröinnin voimaantulolle Suomessa olisi kansainvälisen toimiston ilmoitus kansainvälisestä rekisteröinnistä, jossa Suomi on nimetty (Madridin pöytäkirjan 3 artiklan 4 kohta). Sen jälkeen patentti- ja rekisterihallitus tutkisi mahdolliset rekisteröinnin esteet samalla tavoin kuin suomalaisen rekisteröintihakemuksen ollessa kyseessä. Rekisteröinti voidaan Madridin pöytäkirjan 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti hylätä vain niillä perusteilla, joihin Pariisin yleissopimuksen mukaan voitaisiin vedota, jos merkkiä olisi haettu suoraan Suomessa.

56 b §. Kansallinen rekisteriviranomainen soveltaa kansallista lainsäädäntöä käsitellessään kansainvälistä rekisteröintiä. Näin ollen patentti- ja rekisterihallitus tutkisi viran puo-

lesta Suomen lain mukaisesti, onko rekisteröinnille absoluuttisia tai relatiivisia rekisteröintiestejä. Rekisteröintiedellytykset on määritelty lähinnä 13 §:ssä ja rekisteröintiestet 14 §:ssä.

Patentti- ja rekisterihallituksen (Madridin pöytäkirjan 5 artiklan 2 kohta) tulisi ilmoittaa kansainväliselle toimistolle määräajassa kaikki perustelut, joiden vuoksi rekisteröintiä ei voida hyväksyä. Kansainvälinen toimisto tiedottaisi ilmoituksen välittömästi kansainvälisen rekisteröinnin haltijalle. Kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla olisi käytävissään samat oikeuskeinot ja määräajat puolustaa oikeuksiaan kuin kansallisella hakijalla.

Kansainvälisen rekisteröinnin haltijalle varataan mahdollisuus antaa lausuma patentti- ja rekisterihallituksen ilmoituksen johdosta. Ellei lausumassa ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella tavaramerkin voidaan katsoa täyttävän tämän lain mukaiset rekisteröintiedellytykset, patentti- ja rekisterihallitus tekisi päätöksen, jonka mukaan kansainvälinen rekisteröinti ei ole voimassa Suomessa. Rekisteriviranomainen tekee vastaavan sisältöisen päätöksen myös siinä tapauksessa, ettei kansainvälisen rekisteröinnin haltija ole antanut lausumaa patentti- ja rekisterihallituksen ilmoituksen johdosta.

Edellä mainittu määräaika, jonka kuluessa patentti- ja rekisterihallituksen tulee ilmoittaa rekisteröintiesteestä kansainväliselle toimistolle, on Madridin pöytäkirjan mukaan 12 kuukautta. Sopimusvaltio voi kuitenkin ilmoittaa, että se käyttää 18 kuukauden määräaikaa. Suomen tulisi tehdä tällainen ilmoitus, koska käsittelyajat Suomessa ovat suhteellisen pitkät. Tämä johtuu muun muassa siitä, että patentti- ja rekisterihallitus tutkii hakemukset viran puolesta sekä absoluuttisten että relatiivisten rekisteröintiesteiden osalta, kun taas useissa maissa relatiiviset rekisteröintiesteet otetaan huomioon vain väitteen johdosta.

56 c §. Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaisi kansainvälisen toimiston ilmoituksen kansainvälisestä rekisteröinnistä julkaisemassaan tavaramerkkilehdessä, ellei se ole tutkimuksessaan havainnut estettä rekisteröinnille. Kuulutuksessa olisi mainittava kansainvälisen toimiston kansainväliselle rekisteröinnille antama päivä, josta kansainvälisen rekisteröinnin oikeusvaikutus alkaa. Kansainvälisen toimiston antama päivä on joko re-

kisteröintipäivä tai se myöhempi päivä, jolloin kansainvälisen rekisteröinnin haltija nimesi Suomen maaksi, jossa hän haluaa suojan merkilleen (rekisteröinnin laajentamispöytäkirjan kirjautuspäivä).

Kuuluttamispäivästä alkaa väiteaika, jona aikana kuka tahansa voi tehdä väitteen rekisteröintiä vastaan sekä absoluuttisen että relatiivisen esteen perusteella. Väiteaika olisi kaksi kuukautta.

56 d §. Väiteajan kuluttua rekisteriviranomainen tarkistaisi kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolon. Rekisteröinnin voimassaolo ei edellyttäisi rekisteriviranomaiselta päätöstä, mutta ellei väitettä kansainvälisen rekisteröinnin voimassaoloa vastaan ole esitetty, patentti- ja rekisterihallitus merkitsisi kansainvälisen rekisteröinnin suojaaman tavaramerkin pitämänsä luetteloon.

Patentti- ja rekisterihallituksen olisi tehtävä väitteen johdosta päätös, jossa se joko hylkää väitteen, jolloin kansainvälinen rekisteröinti on voimassa, tai hyväksyy väitteen, jolloin kansainvälisen rekisteröinnin oikeusvaikutus Suomessa lakkaa. Kun päätös, jonka mukaisesti väite on hylätty, on tullut lainvoimaiseksi, patentti- ja rekisterihallitus merkitsisi kansainvälisen rekisteröinnin suojaaman tavaramerkin pitämänsä luetteloon.

Madridin pöytäkirjan 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti patentti- ja rekisterihallitus ilmoittaisi kansainväliselle toimistolle 18 kuukauden kuluessa kansainvälisen toimiston ilmoituksesta, ettei kansainvälinen rekisteröinti ole voimassa. Väiteajan päättyessä myöhemmin rekisteriviranomaisen tulisi ilmoittaa kansainväliselle toimistolle mainitun 18 kuukauden kuluessa, että rekisteröinnin voimassaolo voi tehdyn väitteen perusteella lakata myöhemminkin. Tällöin ilmoitus kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolon lakkaamisesta olisi tehtävä kansainväliselle toimistolle kuukauden kuluessa väiteajan päättymisestä.

Kansainvälinen toimisto tiedottaisi välittömästi kansallisen rekisteriviranomaisen ilmoituksen kansainvälisen rekisteröinnin haltijalle.

Rekisteriviranomaisen lainvoimainen päätös, jonka mukaan kansainvälinen rekisteröinti ei koske Suomea, kuulutettaisiin.

56 e §. Pykälässä säädettäisiin kansainvälisen rekisteröinnin oikeusvaikutuksesta. Kansainvälisessä rekisteröintihakemuksessa tulee Madridin pöytäkirjan 3 ter artiklan mukaan nimetä ne pöytäkirjaan liittyneet osa-

puolet, joiden alueella suojaa haetaan. Kansainvälisen rekisteröinnin hakija voi kuitenkin rekisteröinnin jälkeenkin tehdä pyynnön suojan alueellisesta laajentamisesta.

Kansainvälinen rekisteröinti voisi tulla voimaan Suomessa, jos se perustuu jossakin muussa pöytäkirjaan liittyneessä maassa tai yhteisön alueella voimassa olevaan kansalliseen rekisteröintiin tai vireillä olevaan kansalliseen hakemukseen. Kansainvälisen toimiston antamasta päivästä (rekisteröintipäivä tai laajentamispöytäkirjan kirjautuspäivä) lähtien merkin suoja olisi sama kuin jos merkin rekisteröintiä olisi haettu suoraan Suomessa (Madridin pöytäkirjan 4 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Kansainväliseen rekisteröintiin sovelletaan muun muassa tämän lain 1 §:n 3 momenttia, 3-11 §:ää, 24-27 §:ää ja 32-49 §:ää. Mitä näissä pykälissä säädetään rekisteröinnistä, sovelletaan myös patentti- ja rekisterihallituksen pitämään luetteloon merkittyyn kansainväliseen rekisteröintiin.

Kansainväliselle rekisteröintihakemukselle voidaan teollisoikeuden suojelemista koskevan Pariisin yleissopimuksen vuonna 1967 tehdyn tarkistuksen (SopS 43/75) 4 artiklan mukaisesti pyytää etuoikeutta samalla tavoin kuin kansallisellekin hakemukselle. Jos kansainvälinen rekisteröintihakemus tehdään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun tavaramerkin ensimmäinen rekisteröintihakemus tehtiin jossakin Pariisin yleissopimukseen liittyneessä maassa, saa hakemukselle pyynnöstä etuoikeuden ensimmäisen hakemuksen tekemispäivästä lukien (sopimusetuoikeus). Etuoikeus tarkoittaa sitä, että mainittu päivä katsotaan kansainvälisen hakemuksen tekemispäiväksi, kun vahvistetaan eri suoja oikeuksien aikajärjestys.

56 f §. Kansainvälinen toimisto lähettäisi kansainvälisen rekisteröinnin haltijalle jäljennöksen patentti- ja rekisterihallituksen ilmoituksesta, jonka mukaan kansainvälinen rekisteröinti ei ole voimassa Suomessa. Madridin pöytäkirjan 5 artiklan 3 kohdan mukaan kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla on samat oikeuskeinot käytettävissään kuin jos rekisteröintiä olisi haettu suoraan Suomessa. Ilmoituksessa annetun määräajan kuluessa haltija voisi antaa lausumansa. Kansainvälisen rekisteröinnin haltija ei pääsääntöisesti tarvitse Suomessa asuvaa asiamiestä, mutta siinä tapauksessa, että virasto on ilmoittanut rekisteröintiä koskevasta esteestä (provisional refusal) ja haltija haluaa

antaa asiassa lausuman, haltijan tulee käyttää Suomessa asuvaa asiamiestä. Asiamies olisi tarpeen muun muassa siksi, että esteenä voi olla suomen- tai ruotsinkielinen rekisteröinti. Madridin sopimukseen kuuluvissa maissa asiamies toimii kansainvälisten rekisteröintien suhteen samalla tavalla kuin kansallissakin hakemuksissa muun muassa käyttäen kansallisen viraston kieltä. Tämä on tarkoituksenmukaista, sillä sekoitettavuustutkimuksessa esille tulleiden merkkien tavaraluettelot ovat kansallisen viraston kielellä eikä niitä käännetä. Haltijan olisi käytettävä Suomessa asuvaa asiamiestä myös sen vuoksi, että valitusaika patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä alkaisi siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä, ja päätöksen todisteellinen tiedoksianto suoraan ulkomaiselle haltijalle olisi muuten vaikeaa.

Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija ei käytä täällä asuvaa asiamiestä, rekisteriviranomainen soveltaa lain 31 §:n 2 momenttia, jonka mukaisesti rekisteriviranomainen kansainvälisen rekisteröinnin haltijan viimeksi ilmoitettua osoitetta käyttäen kehottaa tätä ilmoittamaan asiamiehen. Ellei kansainvälisen rekisteröinnin haltija näin menettele, rekisteriviranomainen katsoo, ettei lausumaa ole annettu ja ilmoittaa kansainväliselle toimistolle, ettei kansainvälinen rekisteröinti ole voimassa Suomessa.

Kansainvälisen rekisteröinnin perusteella tehtyyn väitteeseen sovelletaan, mitä lain 31 §:ssä on säädetty asiamiehestä.

56 g §. Kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla saattaa olla kansallisia rekisteröintejä samalle tavaramerkille eri maissa muun muassa Suomessa. Pykälän 1 momentissa mainittujen edellytysten täytyessä kansainvälinen rekisteröinti korvaisi suomalaisen rekisteröinnin ja kansainvälinen rekisteröinti merkittäisiin normaalisti patentti- ja rekisterihallituksen 53 §:n mukaisesti pitämään luetteloon. Kansainvälinen rekisteröinti ei tällöin saisi loukata rekisteröinnin haltijan oikeuksia suomalaisen rekisteröinnin perusteella vaan haltija voisi edelleenkin vedota aikaisempaan suojaan suomalaisen rekisteröinnin käsittämien tavaroiden ja palvelujen suhteen (Madridin pöytäkirjan 4 bis artiklan 1 kohta). Kaikkien suomalaisen rekisteröinnin käsittämien tavaroiden ja palvelujen tulee sisältyä kansainvälisen rekisteröinnin tavara- tai palveluluetteloon, jotta suomalainen rekisteröinti muuttuisi kansainväliseksi rekisteröinniksi.

Kansainvälisen rekisteröinnin ja suomalaisen rekisteröinnin ollessa identtisiä suomalainen rekisteröinti lakkaa Madridin pöytäkirjan perusteella eikä tämä edellytä merkintää suomalaiseen tavaramerkkirekisteriin. Kuitenkin kansainvälisen rekisteröinnin haltijan pyynnöstä tieto, että suomalainen rekisteröinti on muuttunut kansainväliseksi rekisteröinniksi, merkittäisiin rekisteriin ja kuulutettaisiin (Madridin pöytäkirjan 4 bis artiklan 2 kohta). Tästä on säännös pykälän 2 momentissa.

56 h §. Kansainvälisen toimiston ilmoitessa rekisteriviranomaiselle, ettei kansainvälinen rekisteröinti enää joltain osin tai ollenkaan suojaa tavaramerkkiä esimerkiksi uudistamisen laiminlyönnin vuoksi, tavaramerkki poistettaisiin myös patentti- ja rekisterihallituksen pitämästä luettelosta vastaavilta osin ja poistosta kuulutettaisiin.

56 i §. Kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo lakkaa Madridin pöytäkirjan 6 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti, jos sen perusteena olevan kansallisen rekisteröinnin voimassaolo tai hakemuksen vireilläolo on lakannut viiden vuoden kuluessa rekisteröintipäivästä ("central attack"). Voimassaolo lakkaa myös, jos valitus tai väite hakemusta vastaan tai oikeudenkäynti hakemusta tai rekisteröintiä vastaan on pantu vireille viiden vuoden kuluessa rekisteröintipäivästä, mutta johtaa tulokseen vasta viiden vuoden jälkeen. Kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolon lakatessa sen vaikutus lakkaa myös Suomessa.

Suomessa voimassa ollut kansainvälinen rekisteröinti voitaisiin korvata suomalaisella rekisteröinnillä, jolla on sama etuoikeus kuin kansainvälisellä rekisteröinnillä, jos pykälän 1 momentissa mainitut edellytykset täyttyvät (Madridin pöytäkirjan 9 quinquies artikla). Suomalainen hakemus olisi tehtävä kolmen kuukauden kuluessa kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolon lakkaamispäivästä. Suomalaisen hakemuksen käsittämä tavara- tai palveluluettelo ei saisi olla laajempi kuin Suomessa voimassa olleen kansainvälisen rekisteröinnin. Patentti- ja rekisterihallitus soveltaisi tavaramerkkilakia käsitellessään hakemusta, ja hakijan olisi suoritettava säädetty maksut. Elleivät 1 momentissa mainitut edellytykset täyty, suomalainen rekisteröintihakemus voitaisiin luonnollisesti kuitenkin tehdä, mutta etuoikeus alkaisi normaalisti hakemuksen tekemispäivästä.

56 j §. Kansainvälisen rekisteröinnin voi-

massaolo ja sen vaikutus nimetyissä maissa saattaa lakata sillä perusteella, että joku osapuolista irtisanoo liittymisensä Madridin pöytäkirjaan. Suomessa voimassa olevat kansainväliset rekisteröinnit lakkaavat, jos Suomi irtisanoo liittymisensä Madridin pöytäkirjaan. Kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo lakkaa myös, jos maa tai yhteisö, jossa kansainvälisen rekisteröinnin perusteena oleva kansallinen hakemus tai rekisteröinti on tehty, irtisanoo liittymisensä Madridin pöytäkirjaan. Jälkimmäisessä tapauksessa kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo lakkaa kaikissa nimetyissä maissa ja yhteisöissä, sillä kansainvälisen rekisteröinnin haltija ei ole enää oikeutettu hakemaan kansainvälistä rekisteröintiä.

Suomessa voimassa ollut kansainvälinen rekisteröinti voitaisiin tällöin korvata suomalaisella rekisteröinnillä, jolla on sama etuoikeus kuin kansainvälisellä rekisteröinnillä, jos pykälän 1 momentissa mainitut edellytykset täyttyvät (Madridin pöytäkirjan 15 artiklan 5 kohta). Edellytykset olisivat muuten samat kuin 56 i pykälässä, mutta suomalainen hakemus voitaisiin tehdä kahden vuoden kuluessa siitä, kun irtisanominen tuli voimaan ja rekisteröinnin voimassaolo lakkasi. Elleivät 1 momentissa mainitut edellytykset täyty, voitaisiin suomalainen hakemus kuitenkin tehdä, mutta etuoikeus alkaisi hakemuksen tekemispäivästä.

56 k §. Pykälässä säädettäisiin kuuluttamisesta uudistamisen, siirron, rekisteröinnin poistamisen ja käyttöluvan yhteydessä.

56 l §. Pykälä sisältäisi säännökset muutoksen hakemisesta kansainvälistä rekisteröintiä koskevista asioissa. Pykälä vastaa ehdotettua 51 §:ää.

Pykälän 3 momentissa viitattaisiin 51 a §:ään, jonka mukaisesti muutosta haettaisiin patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnalta. Valitusmenettelystä ja asian käsittelystä valituslautakunnassa säädetään erikseen.

10 a luku. Tavaramerkkilakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi yhteisön tavaramerkkejä koskeva luku. Vaikka lukuun sisältyisi vain kaksi pykälää, erillinen luku olisi tarpeen näiden erottamiseksi muista tavaramerkkejä koskevista säännöksistä.

57 §. Pykälään sisältyy yhteisön tavaramerkin määritelmä viittauksen yhteisön tavaramerkistä annettuun asetukseen sekä säännös kansallisesta virastosta, joka ottaa vastaan yhteisön tavaramerkkiä koskevia hake-

muksia silloin kun hakija ei niitä halua toimittaa suoraan yhteisön tavaramerkkivirastolle. Kansallinen virasto on näissä tapauksissa oikeutettu perimään hakemuksesta kustannuksiaan vastaavan maksun.

57 a §. Mikäli yhteisön tavaramerkkiä koskevan rekisteröinnin voimassaolo tai sellaisen hakemuksen vireilläolo on kokonaan tai osittain lakannut, yhteisön tavaramerkin haltijan tai hakijan on mahdollista hakea saman tavaramerkin rekisteröintiä kansallisesti ja siten esimerkiksi myös Suomessa. Selvyyden vuoksi tavaramerkkilakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset, jotka koskevat yhteisön tavaramerkin muuttamista suomalaiseksi tavaramerkkihakemukseksi. Tällaisen tavaramerkkihakemuksen käsittelisi patentti- ja rekisterihallitus.

2. Tarkemmat säännökset ja määräykset

Tarkempia säännöksiä voidaan tavaramerkkilain 58 §:n nojalla antaa tarvittaessa asetuksella.

3. Voimaantulo

Ehdotettu lainsäädäntö mahdollistaa Suomen liittymisen velvoitteittensa mukaisesti tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Madridin pöytäkirjaan 1 päivään tammikuuta 1996 mennessä. Pöytäkirjaan liittymisen edellyttämien sopimusjärjestelyjen asianmukaiseksi loppuun saattamiseksi laki olisi tältä osin tarpeen saattaa voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. Yhteisön tavaramerkkien osalta lain muutosten tulisi olla voimassa viimeistään yhteisön tavaramerkkiviraston toiminnan alkaessa, joka tapahtunee 1 päivänä huhtikuuta 1996. Kun molemmat muutokset samoin kuin muutkin lakiin ehdotetut tarkistukset olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa samanaikaisesti, ehdotetaan lain muutos kokonaisuudessaan yhdellä kertaa saatettavaksi voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. Lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin voitaisiin kuitenkin ryhtyä jo ennen kuin se tulee voimaan.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

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 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 tavaran tunnusmerkkiin, 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 tarkoitetun 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 toiminimi sekä tavarat ja luokat, jotka merkki käsittää. Merkki on hakemuksessa selvästi osoitettava.

20 §

Jos hakemus täyttää sille asetetut vaati-

mukset 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 tietoi-

seksi siitä, että menettämistä koskeva vaatimus voidaan tehdä.

31 §

Tavaramerkin hakijalla ja rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla, jolla ei ole kotipaikka 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 kotipaikka Suomessa, tulee olla Suomessa asuva asiamies, joka edustaa väitteentekijää väiteasiassa.

42 §

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

49 §

Tuomioistuimen on lähetettävä patentti- ja rekisterihallitukselle jäljennös tuomiosta tavarannumerin 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 kauppalike, haluaa hakea kansainvälistä rekisteröintiä, hänen tulee tehdä hakemus kansainvälisestä rekisteröinnistä patentti- ja rekisterihallitukselle. Edellytyksenä kansainvälisen rekisteröinnin hakemiselle on, että hänellä on samaa merk-

kiä 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 liittää 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 tarkoitettu 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 tarkoitettua 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 tarkoitettua 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 tarkoitettua 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 patentti- 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 pitämästä luettelosta vastaavilta osin ja kuuluttaa poistamisesta.

56 i §

Jos Suomessa voimassa olevan kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo lakkaa viiden vuoden kuluessa 56 c §:n 1 momentissa tarkoitettua 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 tavarat sisältyivät Suomessa voimassa olleeseen kansainväliseen rekisteröintiin; ja

3) hakemus muutoin täyttää rekisteröinnille asetetut vaatimukset ja hakija suorittaa säädetty 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 teh-

dyksi 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 tavarat 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 tavarat sisältyivät yhteisön tavaramerkkiä koskevaan hakemukseen siltä osin kuin sen vireilläolo on lakannut tai yhteisön tavaramerkkiä koskevaan rekisteröintiin siltä osin kuin sen voimassaolo on lakannut; ja

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

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

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

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 lukuunottamatta 17 §:n 1 momenttia. Kuitenkin sellaiset rekisteröintihakemukset, joista rekisteriviranomainen on 20 §:n mukaisesti jo kuu-

luttanut, käsitellään ja ratkaistaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 1995

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri *Antti Kalliomäki*

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 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:

Voimassa oleva laki

Ehdotus

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

7) jos se on sekoitettavissa tavarann tunnusmerkkiin, 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

Voimassa oleva laki

Ehdotus

Niissä tapauksissa, joita tarkoitetaan 4, 5, 6 ja 7 kohdassa, 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. Hakemuksen tulee sisältää ilmoitus hakijan nimestä tai toiminimestä sekä niiden tavaroiden lajeista tai luokista, joita varten merkki on tarkoitettu. Merkki on hakemuksessa selvästi osoitettava.

20 §

Jos hakemuskirjat ovat täydelliset eikä asiassa ole ilmennyt estettä rekisteröimiselle, on rekisteriviranomaisen kuulutettava hakemuksesta.

Joka tahtoo esittää väitteen hakemusta vastaan, tehköön sen kirjallisesti rekisteriviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa kuuluttamispäivästä.

21 §

Edellä 20 §:ssä mainitun ajan kuluttua rekisteriviranomaisen on otettava hakemus jatkettuun käsittelyyn.

Jos hakemus hyväksytään, on, sitten kun päätös siitä on saanut lainvoiman, merkki otettava rekisteriin sekä kuulutus siitä annettava.

Jos 20 §:n mukaisesti kuulutettu hakemus hylätään tai jätetään sillensä, on tästä päätöksestä kuulutettava sen saatua lainvoiman.

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 kohdassa, 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 toiminimi 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.

Voimassa oleva laki

Ehdotus

22 §

Uudistamista haetaan kirjallisesti rekisteriviranomaiselta aikaisintaan vuotta ennen rekisteröintikauden päättymistä ja viimeistään kuuden kuukauden kuluessa sen päättymisen jälkeen. *Hakemuksen käsittelyyn on vastavasti sovellettava 19 §:n säännöksiä.*

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. 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.

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 kotipaikka Suomessa, tulee olla täällä asuva asiamies, jonka velvollisuutena on edustaa häntä kaikessa, mikä koskee merkkiä. Asiamiehenä voi olla myös suomalainen yhteisö. Tavaramerkin haltijan asiamiehestä on tehtävä merkintä tavaramerkkirekisteriin.

31 §

Tavaramerkin hakijalla ja rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla, jolla ei ole kotipaikka 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 kotipaikka Suomessa, tulee olla Suomessa asuva asiamies, joka edustaa väitteentekijää väiteasiassa.*

Voimassa oleva laki

Ehdotus

42 §

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

49 §

Tuomiosta tavarann tunnusmerkin lakkaamista koskevissa asioissa tai asioissa, joita tarkoitetaan 10, 25, 26, 36 ja 46 §:ssä, on tuomioistuimen toimesta lähetettävä jäljennös patentti- ja rekisterihallitukselle.

49 §

Tuomioistuimen on lähetettävä patentti- 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 yhteisön tavaramerkin menettämistä ja rekisteröinnin mitättömäksi julistamista koskevasta kanteesta ja lähetettävä virastolle jäljennös lainvoimaisesta tuomiosta.

9 luku

Kuuluttamisesta, tiedoksiannosta ja valituksesta

50 §

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

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 käyttöluovasta 34 §:n nojalla.

51 §

Muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen päätökseen tavaramerkkiasiassa voi hakea hakija, jos päätös on hänelle vastainen tai asia on jätetty sillensä. Päätökseen, jolla hakemus asianmukaisesti tehdystä väitteestä huolimatta on hyväksytty, voi väitteentekijä hakea muutosta. Jos väitteentekijä peruuttaa muutoshakemuksensa, voidaan asia kuitenkin tutkia, jos siihen on erityisiä syitä.

51 §

Muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen päätökseen tavaramerkkiasiassa 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.

*Voimassa oleva laki**Ehdotus*

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.

(Uusi 10 ja 10 a luku)

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 lukuunottamatta 17 §:n 1 momenttia. Kuitenkin sellaiset rekisteröintihakemukset, joista rekisteriviranomainen on 20 §:n mukaisesti jo kuullut, käsitellään ja ratkaistaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.
