

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tavaramerkkilain sekä yhteismerkkilain 1 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan tavaramerkkilakia muutettavaksi vastaamaan Euroopan yhteisöjen (EY) ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin pakottavia määräyksiä. Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa (ETA) Suomi on sitoutunut sopeuttamaan lainsäädäntönsä direktiivin pakottavien määräysten mukaiseksi.

Direktiivin vaatimuksiin sopeutuminen edellyttää muutoksia muun muassa tavaramerkin määritelmään sekä säännöksiin, jotka koskevat rekisteröinnin saamista ja yksinoikeuden säilyttämistä, laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaa, aiemmin rekisteröidyn tavaramerkin haltijan oikeuksia sekä osoitteen käyttämistä tavarann tunnusmerkkinä.

Tämän lisäksi ehdotetaan tavaramerkkilakiin otettavaksi säännökset tavaramerkkiväärennöksiä epäiltyihin tavaroihin kohdistettavista

turvaamistoimista maahantuonnin yhteydessä. Säännöksillä pyritään estämään tuoteväärennysten maahantuonti.

Edelleen ehdotetaan muutoksia tavaramerkkilain hakemus- ja tiedoksiantomenettelyä koskeviin säännöksiin. Ehdotetuilla muutoksilla on tarkoitus selkeyttää ja nopeuttaa tavaramerkkihakemusten käsittelyä sekä yksinkertaistaa tiedoksiantomenettelyä.

EY:n tavaramerkkidirektiivistä johtuvat muutokset ehdotetaan tehtäväksi myös yhteismerkkilakiin.

Ehdotetut lait ovat tarkoitettut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. Vaikka esitys liittyy keskeisiltä osin Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen, ehdotetut muutokset voidaan saattaa voimaan ETA-sopimuksen voimaantulosta riippumatta.

SISÄLLYSLUETTELO

	Sivu		Sivu
YLEISPERUSTELUT	3	YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT	9
1. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset ...	3	1. Tavaramerkkilaki	9
1.1. Sopeutuminen EY:n tavaramerkkidirektiiviin	3	2. Yhteismerkkilaki	14
1.2. Tuoteväärennyksien maahantuonnin estäminen	3	3. Tarkemmat säännökset ja määräykset	14
1.3. Hakemusmenettelyn kehittäminen	4	4. Voimaantulo	14
2. Nykytila	4	LAKITEKSTIT	15
2.1. Euroopan yhteisöjen voimassa oleva sääntely	4	1. Laki tavaramerkkilain muuttamisesta	15
2.1.1. EY:n tavaramerkkidirektiivi	4	2. Laki yhteismerkkilain 1 §:n muuttamisesta	18
2.1.2. Tuoteväärennöksiä koskeva EY:n asetus	6	LIITE 1.....	19
2.2. Lainsäädäntö eräissä muissa maissa	7	Rinnakkaistekstit	19
2.2.1. Ruotsi	7	1. Laki tavaramerkkilain muuttamisesta	19
2.2.2. Tanska	7	2. Laki yhteismerkkilain 1 §:n muuttamisesta ...	23
2.2.3. Saksa	7	LIITE 2	24
2.3. GATT: TRIPS-sopimusluonnos	8	Ensimmäinen neuvoston direktiivi, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä	24
3. Asian valmistelu	8		
4. Esityksen organisatoriset ja taloudelliset vaikutukset	9		

YLEISPERUSTELUT

1. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset**1.1. Sopeutuminen EY:n tavaramerkki-direktiiviin**

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi (89/104/ETY), jäljempänä ensimmäinen tavaramerkkidirektiivi, velvoittaa jäsenvaltioita yhdenmukaistamaan lainsäädäntönsä direktiivin määräysten mukaisesti sen edellyttämässä laajuudessa.

Direktiivin tavoitteena on vähentää kansallisissa tavaramerkkijärjestelmissä olevia eroavaisuuksia ja tätä kautta yhdenmukaistaa yksinoikeutta tarkoittavan suojan saamista ja ylläpitämistä. Toisistaan eroavat kansalliset suojajärjestelmät ovat omiaan rajoittamaan tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja vinouttamaan kilpailua Euroopan sisämarkkinoilla.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (ETA-sopimus) perusteella Suomi sitoutuu sopeuttamaan lainsäädäntönsä direktiivin pakottavien määräysten mukaiseksi. Direktiivin pakottavat määräykset vastaavat jo tällä hetkellä pitkälti Suomen lainsäädännössä voimassa olevia periaatteita.

Direktiivin määräysten ja Suomen voimassa olevan lainsäädännön välillä on kuitenkin eräitä merkittäviä eroja. Asian luonteesta johtuvina eroina voidaan pitää direktiivin määräyksiä EY-tavaramerkistä ja kansainvälisestä rekisteröinnistä. Viimeksi mainittu viittaa tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan niin sanottuun Madridin sopimukseen. EY-tavaramerkkiä koskevaa asetusaluonnosta ei ole toistaiseksi hyväksytty EY:ssä. Madridin sopimukseen Suomi on ETA-sopimuksessa sitoutunut liittymään vasta vuoden 1996 alusta alkaen.

Periaatteellinen eroavaisuus liittyy tavaramerkin niin sanottuun sammumiseen. Immateriaalioikeuden haltijalla on normaalisti yksinoikeus suojatun tuotteen hyväksikäyttöön. Yksinoikeus kuitenkin sammuu (lakkaa) sen jälkeen, kun tuote on ensi kerran oikeudenhaltijan toimesta tai suostumuksella laskettu markkinoille. Tavaramerkkiin sovelletaan Suomen oikeuskäytännössä kansainvälistä sammumista, jolloin missä tahansa tapahtunut tavarantoiminnan liikkeelle laskeminen aiheuttaa yksinoi-

keuden sammumisen. EY:n tavaramerkkidirektiivi taas rakentuu alueellisen sammumisen periaatteelle, jonka mukaan vain Euroopan yhteisöjen alueella ja ETA-sopimuksen voimaan tullessa ETA-valtioiden alueella tapahtunut luvallinen liikkeelle laskeminen aiheuttaa sammumisen. Direktiivin sammumista koskeva määräys voidaan tulkita minimivaatimukseksi, jolloin se ei välttämättä edellytä Suomen voimassa olevan lainsäädännön muuttamista.

Eroavaisuuksia on lisäksi muun muassa tavaramerkin käyttämättä jättämisen seuraamusten sääntelyssä ja osittaista menettämistä koskevissa direktiivin määräyksissä. Direktiivin vaatimuksiin mukautuminen edellyttää muutoksia muun muassa tavaramerkin määrittämään sekä säännöksiin, jotka koskevat rekisteröinnin saamista ja yksinoikeuden säilyttämistä, laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaa, aiemmin rekisteröidyn tavaramerkin haltijan oikeuksia sekä osoitteen käyttämistä tavarantoiminnan tunnusmerkkinä.

1.2. Tuoteväärännyksien maahantuonnin estäminen

Kansainvälisesti lisääntyvä tavaramerkkiväärennosten valmistaminen ja jakelukanavien verkon laajeneminen tekee välttämättömäksi etsiä yhä tehokkaampia tavaramerkkioikeudellisia suojakeinoja. Tavaramerkkiväärennöksellä tarkoitetaan tavarajäljitelmää, joka on varustettu tavaramerkkiin sekoitettavalla merkillä ilman tavaramerkinhaltijan lupaa. Vaikka Suomessa tavaramerkkiväärennosten määrä on toistaiseksi pysynyt melko pienenä, on perusteltua olettaa, että niiden määrä lisääntyy tulevaisuudessa. Tehokkainta on ryhtyä väärennosten kauppaa ehkäiseviin toimenpiteisiin jo ennen kuin ongelma laajenee markkinoillamme. Tavaramerkkiväärennosten lisääntymisen ohella paineita uusien suojakeinojen käyttöönotolle lisää myös tavaramerkkiväärennöksiin kohdistunut kansainvälinen valmistelutyö. Esimerkiksi EY:n piirissä on annettu tavaramerkkiväärennöksiin torjumista koskeva asetusta. Immateriaalioikeuksien suojeleminen tuoteväärännoiksi on ollut esillä myös tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) piirissä käytävissä niin sanotun Uruguayn kierroksen neuvotteluissa. Neuvottelujen onnistuessa tulevat

tavaramerkkiväärennöksiä koskevat määräykset sopijamaita velvoittaviksi.

Suomessa säädetään tavaramerkeistä tavaramerkkilaisissa (7/64). Lain mukaisesti tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Elinkeinotoiminnassa ei kukaan muu kuin tavaramerkin haltija tai se, jolle tavaramerkkiä koskeva käyttöluupa on myönnetty, saa käyttää tavaroitensa tunnuksena merkkiä, joka on sekoitettavissa alkuperäiseen tavaramerkkiin. Tavaramerkkilain mukaisesti haltijalla on oikeus estää tavaramerkkiinsä kohdistuvat loukkaukset. Tavaramerkkilain avulla ei tavaramerkkiväärennöksiä kuitenkaan voida tehokkaasti pysäyttää, ennen kuin ne jo ovat päässeet markkinoille. Muutosesityksessä ehdotetaan, että tavaramerkkiä selkeästi loukkaavat tuontitavarat voidaan pysäyttää tulliin jo maahantuontivaiheessa.

Käytännössä tämä tapahtuisi siten, että tavaramerkin haltija voisi hakea tuomioistuimelta maahantuotavan tavaraerän väliaikaista pidättämistä tullivalvontaan. Tuomioistuin voisi määrätä tulliviranomaisen pitämään tavarat toistaiseksi tullivalvonnassa. Turvaamistoimien tulisi rajoittua tapauksiin, joissa hakijan oikeus on helppo näyttää toteen ja tavaramerkin loukkaus on selvä.

Varsinainen tavaramerkin loukkaus ja tästä mahdollisesti aiheutuvat korvausvaatimukset käsiteltäisiin erillisessä oikeudenkäynnissä. Tuomioistuimen tulisi viran puolesta osoittaa kante tavaramerkin loukkauksesta vireille pantavaksi eri oikeudenkäynnissä. Tavaramerkki-oikeuden loukkaus tutkitaan oikeudenkäynnissä voimassa olevan tavaramerkkilain mukaisessa laajuudessa. Oikeudenkäynnin vireillepanoon ja tavaramerkin loukkaamisesta aiheutuviin seuraamuksiin sovelletaan, mitä tavaramerkkilain 7 ja 8 luvussa säädetään.

Ehdotettu lainmuutos tuoteväärennösten osalta ei kuulu niihin muutoksiin, joita sopeutuminen ensimmäiseen tavaramerkkidirektiiviin edellyttää lainsäädäntöömme. Asian luonteen ja kiireellisuuden takia on kuitenkin katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että se liitetään vireillä olevaan tavaramerkkilain muutokseen.

1.3. Hakemusmenettelyn kehittäminen

Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi tavaramerkkilain hakemus- ja tiedoksiantomenettelyä koskevia säännöksiä. ETA-sopimuk-

sen mukaan Suomi sitoutuu liittymään vuoden 1996 alkuun mennessä tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan sopimukseen (Madridin sopimus) liittyvään vuoden 1989 pöytäkirjaan. Liittyminen pöytäkirjaan ei aiheuta muutoksia tavaramerkkilain aineellisiin säännöksiin. Velvoite liittyä edellä tarkoitettuun Madridin pöytäkirjaan edellyttää kuitenkin hakemusten käsittelyä tietyssä määräajassa rekisteröintihakemuksen jättämisestä. Pöytäkirjan määräykset tuovat lisäksi rekisteröintiviranomaisia työllistäviä muita velvoitteita, joiden vuoksi myös on tärkeää, että rekisteröintihakemusten käsittelyä nopeutetaan.

Merkkien rekisteröintihakemusten käsittelyssä esiintyvät viiveet johtuvat osittain jo vanhentuneista hakemus- ja tiedoksiantomenettelyä koskevista säännöksistä. Muutoksia ehdotetaan muun muassa säännöksiin, jotka koskevat hakemusmaksun suorittamista ja tiedoksiantovaatimusta tilanteessa, jossa hakijaa ei tavoiteta. Ehdotettujen muutosten tavoitteena on vähentää sellaista tarpeetonta työtä, joka vie voimavaroja varsinaiselta hakemusten käsittelyltä ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkki-toimistolle.

2. Nykytila

2.1. Euroopan yhteisöjen voimassa oleva sääntely

2.1.1. EY:n tavaramerkkidirektiivi

EY:n voimassa oleva lainsäädäntö käsittää tavaramerkkien osalta edellämainitun ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin. Direktiivi on niin sanottu harmonisointidirektiivi, jolla yhdenmukaistetaan tarpeellisilta osin jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Direktiivin tarkoituksena ei ole yhdenmukaistaa täysimääräisesti kansallisia lakeja, vaan yhdenmukaistaa niiden keskeiset periaatteet. Direktiivi jättää kansallista liikkuvaraa monissa kohdin.

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisen lisäksi EY:n tarkoituksena on myös aikaansaada asetuksella yhteisön tavaramerkki, niin sanottu EY-tavaramerkki, joka on voimassa kaikissa yhteisön jäsenvaltioissa yhdellä rekisteröinnillä. Tavaramerkkilainsäädännön yhtenäistäminen jäsenvaltioissa palvelee

myös valmisteilla olevaa EY-tavaramerkkiä. EY-tavaramerkki olisi sellaisenaan kussakin jäsenvaltiossa sovellettavaa oikeutta ilman jäsenvaltion harmonisointitoimenpiteitä. Asetus EY-tavaramerkistä ei ilman erillisiä ETAn piirissä tehtäviä päätöksiä koske ETA-sopimukseen liittyneitä EY:n ulkopuolisia maita.

Ensimmäinen tavaramerkkidirektiivi sisältää sekä pakottavia että tahdonvaltaisia määräyksiä. Tavaramerkkilakia ehdotetaan muutettavaksi pääsääntöisesti vain niiltä osin, kuin on kysymys direktiivin pakottavista määräyksistä.

Alunperin direktiivin edellyttämät muutokset jäsenvaltioissa tuli saattaa voimaan vuoden 1991 loppuun mennessä. Voimaansaattamisaikaa lykättiin kuitenkin vuoden 1992 loppuun asti lainsäädännön muutosprosessin ollessa monessa jäsenvaltiossa vielä kesken.

Seuraavassa selvitetään ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin sisältöä siltä osin kuin se aiheuttaa muutostarpeita Suomessa voimassa olevaan sääntelyyn.

Direktiivin 2 artiklassa määritellään, min-kälaiset merkit voivat muodostaa tavaramerkin. Artiklan mukaan merkille asetetaan kaksi vaatimusta: merkki tulee voida esittää graafisesti ja merkin avulla tulee voida erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

Määritelmä poikkeaa jonkin verran tavaramerkkilaissa olevasta määritelmästä ja aiheuttaa siten muutoksen lain 1 §:n 2 momenttiin, 2 §:n 2 momenttiin ja 13 §:n 2 ja 3 momenttiin.

Direktiivin 3 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltio voi evätä rekisteröinnin myös erällä tässä kohdassa luetelluilla perusteilla. Jäsenvaltio voi siten kieltää tavaramerkin rekisteröinnin myös muun lain kuin tavaramerkkilain nojalla. Rekisteröinti voidaan evätä myös sellaisilta merkeiltä, joilla on huomattavaa vertauskuvallista (esimerkiksi uskonnollista) arvoa. Vastavia säännöksiä tavaramerkkilaissa ei ole, mutta kun otetaan huomioon, että määräykset eivät ole pakottavia ja että vastaavia periaatteita noudatetaan meilläkin, ei lainmuutosta ole tässä vaiheessa pidetty tarpeellisena.

Direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaan rekisteröintiesteenä voi eräin edellytyksin olla tavaramerkki, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu merkki, vaikka tavarat tai palvelut eivät olisikaan samankaltaisia, jos sanottu tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu. Tällaista laajalti tunnetun tavaramerkin erityissuojaa ei tavara-

merkkilaki tunne. Vaikka tämä määräys ei velvoita jäsenvaltioita, lain 6 §:n 2 momentin muuttamista tältä osin direktiivin mukaiseksi on pidettävä tarkoituksenmukaisena, koska kansainvälinen kehitys näyttää johtavan laajalti tunnettujen tavaramerkkien erityissuojeluun.

Direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaa vastaavaa määräystä ei löydy suoraan tavaramerkkilaista. Voidaan kuitenkin katsoa, että kohdassa lueteltujen tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia osoittavien merkintöjen käytön sallimista koskeva periaate vastaa tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin erottamiskykyä koskevia säännöksiä. Tämän vuoksi ei ole syytä lisätä tavaramerkkilakiin tätä koskevaa nimenomaista säännöstä.

Tavaramerkkioikeuden katsotaan olevan periaatteessa alueellisesti rajoitettu. Lähtökohtana on, että jokainen maa määrää alueellaan itsenäisesti, millaisen laajuuden oikeus saa. Täten tavaramerkkioikeuden haltija saa yksinoikeuden myydä tai tuoda maahan sellaisia tavaroita, jotka tämä oikeus kattaa. Yksinoikeus koskee kuitenkin vain ensimmäistä luovutusta. Alueellisen rajoituksen vuoksi monessa maassa katsotaan, että oikeuden sammuminen koskee vain sitä maata tai aluetta, jossa sammumisen aiheuttava luovutus on tapahtunut. EY:n tuomioistuin on oikeuskäytännössään luonut EY:n aluetta tarkoittavan alueellisen sammumisen periaatteen.

Suomessa, kuten muissakin Pohjoismaissa, noudatetaan kuitenkin käytännössä kansainvälisen sammumisen periaatetta, jonka mukaan tavaramerkkioikeus sammuu huolimatta siitä, missä maassa tai millä alueella tavara oikeudenhaltijan suostumuksella on laskettu liikkeelle.

Direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa oleva sammumista koskeva erityismääräys on sovitettu koskemaan Euroopan talousaluetta. Pohjoismaissa on perinteisesti katsottu, että direktiivin määräykset alueellisesta sammumisesta eivät kuitenkaan estä soveltamasta kansainvälisen sammumisen periaatetta. Tämän vuoksi ei 1 kohta aiheuta muutoksia tavaramerkkilakiin. Tältä osin on kuitenkin syytä todeta, että Ruotsi näyttää poikkeavan tästä perinteisestä pohjoismaisesta kannasta. Ruotsissa on katsottu, että ETA-sopimus edellyttää nimenomaisen alueellista sammumista koskevan säännöksen sisällyttämistä kansalliseen lainsäädäntöön.

Direktiivin 8 artikla käsittelee tavaramerkkiä koskevaa käyttöä eli lisenssiä. Olennai-

silta osiltaan voimassa oleva laki vastaa artiklan määräyksiä. On kuitenkin syytä muuttaa lain 34 § siten, että otetaan huomioon käyttöluvan laajuutta ja lajia koskevat kohdan 1 määräykset.

Artiklan 2 kohta käsittelee tavaramerkin haltijan oikeutta vedota sopimusta rikkovaa käyttöluvan haltijaa vastaan artiklassa mainituin perustein. Suomessa on kyseisiä periaatteita noudatettu oikeuskäytännössä, vaikkakaan niitä ei nimenomaisesti ole laissa mainittu. Koska kyseinen artiklan kohta ei aiheuta muutoksia jo vakiintuneeseen käytäntöön, ei ole katsottu aiheelliseksi muuttaa lain 34 §:ää tältä osin.

Direktiivin 9 artikla sisältää määräyksiä aikaisemman tavaramerkinhaltijan yksinoikeuden väistymisestä toisen sekoitettavissa olevan, jo rekisteröidyn tavaramerkin eduksi. Tämä merkitsee poikkeamaa yleiseen aikaprioriteettiin.

Artiklan säännökset sisältyvät pääasiallisesti tavaramerkkilain 8 §:ään. On kuitenkin syytä muuttaa kyseistä pykälää, jotta se kaikilta osiltaan vastaisi direktiivin säännöksiä.

Direktiivin 10 artikla määrittelee tavaramerkin haltijan velvollisuuden ottaa merkki tosiasialliseen käyttöön jäsenvaltiossa rekisteröintimenettelyn päätyttyä sekä käyttää sitä keskeytymättä tietyin edellytyksin. Artiklassa määritellään, mitä tosiasiallisella käytöllä tarkoitetaan. Mikäli tavaramerkkiä ei ole tosiasiallisesti käytetty artiklassa määritellyllä tavalla, saattaa seurauksena olla rekisteröinnin kumoaminen. Rekisteröinnin menettämisperusteista on erikseen määräyksiä 12 artiklassa. Tavaramerkin käyttämisen ratkaisee viime kädessä tuomioistuin. Käyttämisen määrittelyä ei ole pidetty tarpeellisena ottaa lakiin.

Direktiivin 12 artiklan 1 kohta käsittelee tavaramerkin julistamista mitättömäksi viiden vuoden käyttämättömyyden johdosta. Koska kyseinen kohta ei vastaa nykyistä tavaramerkkilakia, ehdotetaan lakia muutettavaksi lisäämällä 26 §:ään uusi 2 momentti.

Direktiivin 13 artikla koskee tavaramerkin menettämistä osittain. Jos tavaramerkin rekisteröinnin esteet tai menettämisen tai mitättömyysperusteet koskevat vain joitakin tavaroita tai palveluita, rekisteröinnin epäminen taikka menettäminen tai mitättömyys koskee vain näitä tavaroita tai palveluita. Tähän liittyy myös 11 artiklan 4 kohta. Koska tavaramerk-

kilaissa ei ole tätä koskevaa säännöstä, ehdotetaan lakiin lisättäväksi uusi 26 §:n 3 momentti.

2.1.2. Tuotevääreännöksiä koskeva EY:n asetus

Euroopan yhteisön jäsenmaiden lainsäädännön lähentämiseksi komissio antoi ministerineuvostolle vuonna 1985 ehdotuksen tavaramerkkiväärennosten kauppaa koskevaksi asetukseksi. Asetus hyväksyttiin joulukuun 1 päivänä 1986 (Council Regulation 3842/86 of 1 December 1986 laying down Measures to prohibit the Release for Free Circulation of Counterfeit Goods). Asetuksen nojalla jokainen EY:n jäsenvaltio on velvollinen lainsäädännössään järjestämään asetuksen mukaisen suojan tavaramerkkiväärennöksiä vastaan. Jäsenmaat voivat kuitenkin itse päättää, miten menettely käytännössä järjestetään.

Asetus on tarkoitettu vain rekisteröityjen tavaramerkkien vääreännöksiä vastaan. Suojaa annetaan vain sellaisia tavaroita vastaan, jotka tulevat EY:n alueelle ulkopuolisista maista. EY-maassa rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla tulee olla mahdollisuus tehdä viranomaiselle hakemus tavaramerkkiään loukkaavien tuotteiden pidättämisestä tulliin. Hakemuksen tekemisen edellytyksenä on, että hakemuksen tekijällä on perusteltua syytä epäillä, että tavaramerkkiväärennöksiä aiotaan lähitulevaisuudessa tuoda maahan. "Perusteltua syytä" tulkitaan lievästi. Määritelmän ulkopuolelle on tarkoitus sulkea vain täysin aiheettomat hakemukset. Hakemukseen tulee liittää yksityiskohtainen kuvaus tavaroista, jotta viranomaiset pystyvät ne tunnistamaan. Hakemuksessa on myös mainittava se ajanjakso, jonka aikana viranomaisilta toivotaan maahantuotavien tavaroiden valvontaa. Hakija voidaan määrätä asettamaan vakuus.

Kun viranomainen on pidättänyt hakemuksen mukaiset tavarat tulliin, on sen ilmoitettava tästä hakijalle sekä sille, joka on ilmoittanut tavarat tullattaviksi. Samoin kuin GATTin piirissä neuvoteltavassa niin sanotussa TRIPS-sopimusluonnoksessa, jäsenmaiden oman lainsäädännön varaan on jätetty se, miten asia saatetaan tuomioistuinkäsittelyyn eli miten päätetään tavaroiden takavarikosta ja siitä, ovatko tavarat tavaramerkkiä loukkaavia. Asia on kuitenkin pantava vireille 10 arkipäivän kuluessa siitä, kun tavarat on pidätetty tullivalvontaan.

2.2. Lainsäädäntö eräissä muissa maissa

2.2.1. Ruotsi

Kuten Suomessa ETA-sopimus johtaa muutoksiin myös Ruotsin tavaramerkkilainsäädännössä. Ruotsin oikeusministeriön julkaisemassa muistiossa (Ds 1992:13) on laajasti selvitetty direktiivin aiheuttamat muutostarpeet ja tehty näitä koskevat ehdotukset. Ehdotukset, joilla muutetaan tavaramerkkilakia (1960:644) ja yhteismerkkilakia (1960:645), on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 1993 alusta.

Alueellisen sammumisen osalta Ruotsin oikeusministeriö ei katso tarpeelliseksi muuttaa voimassa olevaa kansainvälisen sammumisen periaatetta. Ruotsin oikeusministeriön perustelujen mukaan kansainvälinen sammuminen ei ole vastoin tavaroiden vapaan liikkumisen periaatetta, jonka periaatteen pohjalta on syntynyt alueellisen sammumisen käsite. Tältä osin on kuitenkin todettava, että Ruotsin lainvalmistelukunta (lagrådet) on ottanut asiassa erilaisen kannan. Tämän johdosta Ruotsin hallitus on esittänyt Ruotsin eduskunnalle, että Ruotsin tavaramerkkilakiin sisällytettäisiin nimenomainen säännös tavaramerkin alueellisen sammumisesta.

Ruotsin oikeusministeriön lainmuutoksia tarkoitavissa ehdotuksissa on seurattu yksityiskohtaisesti direktiivin pakottavia määräyksiä. Ruotsissa on kuitenkin tarkoitus säilyttää lainsäädännössä vaatimus, jonka mukaan vain elinkeinonharjoittaja voi saada merkin rekisteröityä. Ehdotetuilla muutoksilla ei tähdätä tavaramerkkilainsäädännön kokonaisuudistukseen, vaan se on tarkoitus toteuttaa vuosikymmenen puolivälissä laajemman valmistelun yhteydessä.

Ruotsissa ei ole toistaiseksi muutettu lainsäädäntöä vastaamaan Euroopan yhteisöjen tuoteväarennöksiä koskevaa asetusta.

2.2.2. Tanska

Useat EY:n jäsenvaltiot ovat jo muuttaneet lainsäädäntönsä ensimmäisen tavaramerkkidi-
rektiivin vaatimusten mukaiseksi ja eräät ovat tuottaneet tavaramerkkilakiensa kokonaisuudistuksen noudattaakseen direktiiviä. Näin on tehty esimerkiksi Tanskassa. Uusi tavaramerkkilaki annettiin kesäkuussa 1991 ja se tuli voimaan vuoden 1992 alusta.

Lain mukaan henkilöt ja yritykset voivat saada yksinoikeuden tavaramerkkiin. Rajoitusta elinkeinonharjoittajaan ei ole. Tavaramerkin käsite on määritelty direktiivin mukaisesti. Näin muun muassa kirjaimet ja numerot sellaisenaan voivat muodostaa tavaramerkin. Tavaramerkin haltija voi kieltää merkin käytön muiden kuin niiden tavaroiden tai palveluiden osalta, joihin hän on rekisteröinyt merkin, jos merkki on maassa laajalti tunnettu ja käyttö merkitsisi tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä. Tavaramerkin haltija ei voi kieltää toista käyttämästä ammattimaisesti muun muassa omaa nimeään ja osoitettaan hyvää kauppiastapaa noudattaen.

Hakemuksen yhteydessä edellytetään hakemuskaksua. Rekisteröinti voidaan kumota käyttämättömyyden perusteella, jos merkin haltija ei ole ottanut merkkiä tosiasialliseen käyttöön viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä tai jos käyttö on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti, eikä tälle ole pätevää syytä. Kuitenkaan merkkiä ei voida kumota, jos käyttö aloitetaan uudestaan viisivuotiskauden päättymisen jälkeen, mutta ennen kumoamisvaatimuksen tekemistä. Tästä on kuitenkin olemassa poikkeus direktiivin 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Laissa on yksityiskohtaiset määräykset muun muassa kansainvälisestä rekisteröinnistä Madridin sopimuksen ja pöytäkirjan edellyttämällä tavalla. EY:n niin sanottua yhteisötavaramerkkiä koskevan asetuksen voimaantulo on Tanskan laissa ennakoitu siten, että aikaisemmalla tavaramerkillä voidaan tarkoittaa yhteisön tavaramerkkiä.

2.2.3. Saksa

Saksassa tuli 1 päivänä heinäkuuta 1990 voimaan uusi immateriaalioikeuksia suojeleva laki, joka sisältää myös säännöksiä oikeuksia loukkaavien tavaroiden pidättämisestä tulliin. Lakia sovelletaan tavaramerkkien lisäksi muihinkin immateriaalioikeuksiin. Ennen uuden lain voimaantuloa oli Saksassa jo tavaramerkkilain perusteella mahdollista pidättää tavaramerkkiä loukkaava tuote tulliin. Uutta lakia valmisteltaessa on otettu huomioon erityisesti EY:n tuoteväarennöksiä koskeva asetus ja GATTin piirissä käydyt neuvottelut tuoteväarennösten kaupan estämisestä.

Saksan laki takaa kaikille immateriaalioikeuksien haltijoille samat mahdollisuudet pidättää niitä loukkaavat tavarat tulliin tavaroiden maahan tuotaessa tai maasta vietäessä. Viranomaisen toiminnan edellytyksenä on, että immateriaalioikeutta, joka on voimassa Saksassa, on loukattu viennissä tai tuonnissa. Tulliviranomaiset voivat kuitenkin toimia vain niissä tapauksissa, joissa loukkaus on ilmeinen. Toimenpiteisiin ryhtymiseen vaaditaan, että immateriaalioikeuden haltija on tehnyt hakemuksen tavaroiden pidättämiseksi tulliin. Hakijan on määriteltävä oikeutensa sekä asetettava vakuus.

Tulliviranomaisilla on hakemuksen perusteella oma-aloitteinen tutkimusoikeus sen suhteen, ovatko tullin kautta kulkevat tavarat jotain immateriaalioikeutta loukkaavia. Viranomaisilla on velvollisuus ilmoittaa tavaroiden pidättämisestä tulliin hakijalle sekä tavaroiden haltijalle. Jatkotoimenpiteet riippuvat siitä, vastustaako tavaroiden haltija toimenpidettä vai ei. Mikäli tavaroiden pidättämistä tulliin ei vastusteta, jäävät tavarat tullin hallintaan ja prosessi päättyy jo tulliviranomaisen käsitteelyyn. Mikäli tavaroiden pidättämistä vastustetaan ja hakija uudistaa pidättämisvaatimuksensa, on asia pantava vireille tuomioistuimessa. Tavaroiden pysäyttämisen osoittautuessa epäoikeutetuksi tuomioistuinkäsittelyssä, hakija on vahingonkorvausvelvollinen tavaroiden haltijaa kohtaan.

2.3. GATT: TRIPS-sopimusluonnos

Tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) piirissä käytävällä Uruguayn kierroksella neuvoteltavaksi otettiin uusina aloina muun muassa teollisoikeuksiin liittyvät kysymykset. Valmisteilla olevaan niin sanottuun TRIPS-sopimusluonnokseen sisältyvät myös määräykset tuotevääreännösten kaupasta (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods). TRIPS-sopimuksen 12 päivänä joulukuuta 1991 päivättyyn luonnokseen sisältyvät määräykset tavaramerkki- ja tekijänoikeusvääreännösten pidättämisestä tullin valvontaan. Sopijavaltiot voivat soveltaa TRIPSin määräyksiä myös muiden immateriaalioikeuksien suojeluun.

Sopimusluonnoksen mukaan oikeudenhaltijan tulisi voida tehdä hakemus maahantuotavien tavaroiden pidättämisestä tulliin, jos on

perusteltua syytä epäillä, että tuontitavarat loukkaavat hänen oikeuttaan. Hakemuksen täytyy sisältää tarpeelliset tiedot, jotta viranomaisen voi todeta oikeudenloukkauksen. Hyväksyttyään hakemuksen viranomaisen voi pidättää hakemuksessa mainitut tavarat hyväksymispäätöksessä määritellyn ajanjakson rajoissa. Viranomaisen voi myös määrätä vakuuden, jotta turhilta hakemuksilta vältyttäisiin. Vakuus ei kuitenkaan saa perusteettomasti estää hakijan mahdollisuuksia toimia asiassa.

Jäsenmaiden oman lainsäädännön varaan on jätetty se, miten asia saatetaan tuomioistuinkäsittelyyn eli miten päätetään tavaroiden takavarikosta ja siitä, ovatko tavarat tavaramerkkiä loukkaavia. Asia on pantava vireille 10 arkipäivän kuluessa siitä, kun tavarat on pidätetty tullivalvontaan.

3. Asian valmistelu

Esitys perustuu muilta kuin tavaramerkki-väärennöksiä koskevalta osin kauppa- ja teollisuusministeriön 13 päivänä maaliskuuta 1991 asettaman Tavaramerkkilainsäädännön tarkistamistyöryhmän tekemään ehdotukseen. Ehdotus laadittiin hallituksen esityksen muotoon. Esitysluonnoksesta pyydettiin lausunto seuralta tahoilta: patentti- ja rekisterihallitus, Teollisuuden Keskusliitto, Keskuskauppakamari, Kaupan Keskusliitto ja Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry. Lausunnoissa yleisesti tuettiin tavaramerkkilain muuttamista ehdotetulla tavalla. Lausunnoissa muun muassa yhdyttiin työryhmän ehdotukseen, että tavaramerkkeihin on edelleen syytä soveltaa niin sanottua kansainvälistä sammumista. Lausunnoissa esitetyt yksittäiset huomautukset on pyritty esityksessä ottamaan tarvittavassa määrin huomioon.

Tuotevääreännöksiä koskeva esitys tavaramerkkilain uudeksi 6 a luvuksi on valmisteltu virkatyönä kauppa- ja teollisuusministeriössä. Ministeriössä laaditun luonnoksen pohjalta järjestettiin 11 päivänä kesäkuuta 1992 kuulemistilaisuus, johon kutsuttiin edustajat patentti- ja rekisterihallituksesta, Teollisuuden Keskusliitosta, Keskuskauppakamarista, Kaupan Keskusliitosta, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys r.y:stä ja tullihallituksesta. Kuulemistilaisuuden perusteella laadittu toinen luonnos lähetettiin elokuussa 1992 lausunnon kuulemistilai-

suudessa edustettuina olleille tahoille sekä lisäksi oikeusministeriölle. Erityisesti oikeusministeriöltä ja tullihallitukselta saatujen lausuntojen perusteella aikaisempia luonnoksia merkittävästi muutettiin, jotta esityksessä otetaan riittävästi huomioon kesällä 1991 hyväksytyt oikeudenkäymiskaaren 7 luvun ja ulosottolain turvaamistoimia koskevat lainmuutokset. Lausunnonantajat ovat käsittelyn eri vaiheissa yleisesti kannattaneet tuoteväärennöksiä koskevan sääntelyn kiireellistä aikaansaamista.

4. Esityksen organisatoriset ja taloudelliset vaikutukset

Esitys merkitsee hakemus- ja tiedoksianto-

menettelyä koskevien ehdotusten osalta patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkitoimiston työmäärän vähentymistä jossain määrin. Muilta osin esitys ei vaikuta tavaramerkkitoimiston työmäärään. Tavaramerkkiväärennöksiä koskevat turvaamistoimet tulli voi hoitaa nykyisin voimavaroin. Myöskään tuomioistuimille ei ehdotetusta uudistuksesta aiheudu merkittävää lisätyötä.

Esityksellä ei ole välittömiä taloudellisia vaikutuksia. Tuoteväärennöksiä koskevilla ehdotuksilla voidaan nykyistä tehokkaammin estää tavaramerkkien väärinkäyttöä.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Tavaramerkkilaki

1 §. Voimassa olevan tavaramerkkilain mukaan yksinoikeuden tavaramerkkiin voi saada vain elinkeinon- tai ammatinharjoittaja elinkeinotoiminnassa liikkeeseen laskemilleen tavaroille tai tarjoamilleen palveluksille. Esimerkiksi merkin hakija, joka haluaa suojata vielä ideana olevan tavarain tai palvelun merkillä, jota hän aikoo myöhemmin käyttää elinkeinotoiminnassa, ei voimassa olevan tavaramerkkilain mukaan voi rekisteröidä merkkiä nimensään, koska hän ei ole elinkeinon- tai ammatinharjoittaja. Vaatimus elinkeinon- tai ammatinharjoittajuudesta on ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin vastaavaa edellytystä suppeampi. Direktiivi ei edellytä elinkeinon- tai ammatinharjoittamista, vaan riittää, että tavaramerkkiä käytetään elinkeinotoiminnassa. Harkinta siitä, käytetäänkö tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassa, liittyy lähinnä oikeussuojan lakkaamiseen ja tavaramerkkioikeuden menettämiseen.

Käytännössä muutos merkkien hakemuskäsittelyyn on vähäinen, sillä elinkeinon- ja ammatinharjoittajuuden vaatimusta tulkitaan nykyäänkin varsin lievästi. Elinkeinonharjoittajuuden vaatimus ehdotetaan poistettavaksi pykälän 1 momentista. Muutos on pohjoismaisen

linjan mukainen, sillä myös Tanska ja Norja ovat luopuneet tästä vaatimuksesta.

Direktiivin 2 artiklan mukaan tavaramerkiltä vaaditaan, että se voidaan esittää graafisesti ja että sen avulla kyetään erottamaan elinkeinonharjoittajan tavarat muiden elinkeinonharjoittajien tavaroista. Artiklan mukaan tavaramerkkeinä voivat olla erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto. Artikla on voimassa olevan tavaramerkkilain 1 §:n 2 momenttia laajempi ja se tulee kokonaisuudessaan ottaa lakiin, sillä graafisesti esitettäviä merkkejä voivat olla esimerkiksi sellaiset nykyisin tavaramerkiksi kelpaamattomat merkit kuten värit, iskulauseet ja äänimerkit.

2 §. Lain 2 §:ää sovelletaan vakiintuneisiin merkkeihin. Pykälän 1 momentin mukaan elinkeinonharjoittaja voi saada yksinoikeuden tavaramerkkiin ilman rekisteröintiäkin, kun merkki on tullut vakiintuneeksi. Pykälän 1 momentti koskee sinänsä rekisteröimiskelpoisia tavaramerkkejä. Voimassa olevan 2 §:n 1 momentin elinkeinonharjoittajuuden vaatimuksesta ehdotetaan luovuttavaksi 1 §:n mukaisesti.

Ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin 2 artikla aiheuttaa muutoksen 2 §:n 2 momenttiin, joka nykyään koskee rekisteröimiskelvotonta, mutta vakiinnuttamisella saavutettua yksinoin-

keutta iskulauseeseen. Iskulauseiden osalta kumotaan voimassa olevan 2 momentin rekisteröimiskielto. Näin ollen iskulause on rekisteröitävissä, mikäli se täyttää 1 §:n 2 momentin edellytykset sekä on 13 §:n 1 momentin mukaan erottamiskykyinen. Tällöin erottamiskyvyn harkinnassa on erityisesti merkin vakiintuneisuudella merkitystä.

Direktiivin mukaan vakiinnuttamalla voidaan saada yksinoikeus merkkeihin, jotka eivät ole ehdotuksen 1 §:n 2 momentin mukaan rekisteröitävissä. Näihin tavarann tunnusmerkkeihin voidaan siis saada yksinoikeus vain vakiinnuttamisella. Tämän vuoksi ehdotetaan 2 momenttia muutettavaksi siten, että vakiinnuttamisella voidaan saada yksinoikeus muuhun kuin 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuun elinkeinotoiminnassa käytettävään erityiseen tavarann tunnusmerkkiin. Tämän mukaan vakiinnuttamisella voidaan saada yksinoikeus esimerkiksi erityiseen sisustukseen, mikäli sillä on kyky erottaa elinkeinonharjoittajan palvelut muiden elinkeinonharjoittajien palveluista. Kokonaisuutena direktiivin 2 artiklan perusteella muutettavat lain 1 §:n 2 momentti ja 2 §:n 2 momentti yhdessä laajentavat tavaramerkeiksi katsottavien tunnusmerkkien määrää.

3 §. Ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa tunnusmerkinään muun muassa osoittaen, mikäli toinen käyttää sitä hyvää liiketapaa noudattaen. Tällaisena tavarann tunnusmerkinä voidaan pitää esimerkiksi maatilan nimeä, jota voidaan käyttää myös osoitteena. Vastaavaa säännöstä ei ole voimassa olevassa tavaramerkkilaisissa. Tältä osin ehdotetaan 3 §:n 1 momenttia muutettavaksi lisäämällä osoite sukunimen ja toiminimen rinnalle elinkeinotoiminnassa sallituksi tavaroiden tunnusmerkeiksi.

6 §. Lain 6 §:n 1 momentissa säädetään tunnusmerkkien olevan sekoitettavissa toisiinsa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita. Tästä pääsäännöstä voidaan poiketa vain 6 §:n 2 momentissa esitetyin edellytyksin. Pykälän 2 momentin a kohta antaa erittäin tehokkaasti vakiinnutetulle ja laajan yleisön keskuudessa tunnetulle tunnusmerkille laajan suojan, mikäli samankaltaisen tunnuksen käyttäminen merkitsisi tunnusmerkin maineen ja arvon epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä. Pykälän 2 momentin b kohdan nojalla annetaan suojaa vakiintuneelle tunnusmerkille,

milloin tavaroiden erityiseen laatuun nähden toisen samankaltaisen tunnusmerkin käyttö ilmeisesti vähentäisi edellisen mainetta ja arvoa. Lain 6 §:n 2 momentin soveltamisen edellytykset ovat tiukat ja käytännössä säännöksiä on sovellettu vain harvoin.

Ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan sekä 5 artiklan 2 kohdan säännökset käsittelevät laajalti tunnettujen ("has a reputation") tavaramerkkien suojaa. Vaikka mainitut direktiivin säännökset eivät ole pakottavia, jo kansainvälinen kehitys edellyttää laajalti tunnettujen merkkien suojalan käyttöönottoa. Laajalti tunnetulta merkiltä ei vaadita yhtä suurta tunnettuisuutta, kuin voimassa oleva 6 §:n 2 momentti edellyttää. Toisaalta 6 §:n 2 momentin b kohdan maineen ja arvon vähenemistä koskeva kielto on ollut lievempi kuin ehdotettu säännös, sillä enää ei riitä tunnusmerkin vakiintuminen, vaan merkin on oltava laajalti tunnettu tässä maassa. Mitä tunnetumpi tunnusmerkki on, sitä vakiintuneempi se on, ja sitä laajemman sekoitettavuussuojan se saa. Laajalti tunnetun tunnusmerkin soveltamisen edellytykset tulevat jäämään käytännön varaan.

8 §. Ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin 9 artiklan 1 kohta käsittelee tavaramerkin käytön sallimisesta johtuvia rajoituksia. Mikäli aikaisemman tavaramerkin haltija on yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan sallinut tässä maassa myöhemmän sekoitettavan rekisteröidyn tavaramerkin käytön tästä tietoisena, ei aikaisemman merkin haltijalla ole oikeutta vaatia myöhemmän tavaramerkin julistamista mitättömäksi. Hänellä ei myöskään ole oikeutta kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttämistä, mikäli myöhemmän tavaramerkin rekisteröintiä on haettu vilpittömässä mielessä. Aikaisemmaksi tavaramerkiksi katsotaan direktiivissä sekä rekisteröidyt että vakiintuneet tavaramerkit. Voimassa olevan tavaramerkkilain 8 §:n mukaan tällainen oikeuden sammuminen koskee vain vakiintunutta tavaramerkkiä. Tavaramerkkilaisissa ei ole myöskään säännöstä aikaisemman merkin haltijalta vaadittavasta tietoisuudesta siitä, että myöhempiä merkkejä on käytetty viiden vuoden ajan. Käytännössä vaadittava tietoisuus on näyttökysymys, joka ratkaistaan yleisessä alioikeudessa.

13 §. Lain 13 §:n 2 momentin mukaan pelkästään kirjaimista tai numeroista muodostetun tavaramerkin rekisteröinti on mahdollista vain, jos sen näytetään vakiinnuttamisen kautta

saavuttaneen erottamiskyvyn. Lain 13 §:n 3 momentissa on kielletty rekisteröimästä merkkiä, jos se on muodostettu pelkästään sanonnoista, jotka ovat omiaan aiheuttamaan käsityksen, että kysymys on hakijan nimestä tai toiminimestä. Ensimmäisessä tavaramerkkidirektiivissä ei ole vastaavia säännöksiä. Tämän vuoksi ehdotetaan pykälän 2 ja 3 momentti kumottaviksi. Muutos merkitsee sitä, että tavaramerkin erottamiskykyisyys harkitaan kussakin tapauksessa yleisten periaatteiden nojalla.

17 §. Voimassa olevaan lakiin ei sisälly säännöstä hakemusmaksun suorittamisesta. Maksuvelvollisuudesta säädetään patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen (202/91) 8 §:ssä: "Tavaramerkkiä koskevissa asioissa on hakemusta tehtäessä suoritettava seuraavat maksut." Tämän ei ole kuitenkaan katsottu tarkoittavan sitä, että maksu on suoritettava hakemushetkellä. Käytännössä hakijalle, joka ei ole suorittanut hakemusmaksua hakemusta tehdessään, annetaan välipäätöshuomautus hakemusmaksun laiminlyönnistä. Puuttuvien maksujen perintä ja huomautusten tiedoksianto aiheuttavat viranomaiselle kohtuuttoman paljon työtä ja kustannuksia, jotka koituvat muiden hakijoiden maksettaviksi. Käytäntö on osoittanut, että tällaiset hakemukset usein jäävät sillensä.

Vallitsevan käytännön selkeyttämiseksi ja hakemus-käsittelyn nopeuttamiseksi ehdotetaan lain 17 §:ään lisättäväksi uusi 2 momentti, jonka mukaan hakemusmaksu on suoritettava hakemusta tehtäessä ja että hakemus katsotaan tehdyksi vasta, kun maksu on suoritettu. Vastaava säännös sisältyy hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (800/91) 7 §:n 2 momenttiin.

26 §. Lain 26 §:n johtolause ehdotetaan muutettavaksi muotoon: "Yksinoikeus tavaramerkkiin menetetään". Pykälän 1 momentin 3 kohta ehdotetaan poistettavaksi ja korvattavaksi ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin 12 artiklan 1 kohdan mukaisella uudella 2 momentilla. Pykälän 1 momentin 4 kohta ehdotetaan poistettavaksi, sillä 1 §:n mukaisesti ehdotetaan luovuttavaksi elinkeinon- ja ammatinharjoittajuuden vaatimuksesta.

Direktiivin 12 artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkki voidaan julistaa menetetyksi, mikäli sitä ei ole käytetty viiden vuoden aikana, eikä haltija osoita siihen hyväksyttävää syytä. Merkin käyttöä on sekä merkin käyttäminen että merkin käytön uudelleen aloittaminen. Mikäli tosiasiallinen merkin käyttö aloitetaan uudel-

leen jo todetun viisivuotiskauden tultua täyteen, mutta ennen esitettyä vaatimusta merkin julistamisesta menetetyksi, ei edellä mainittu viiden vuoden määräaika ole menettämisperuste. Jos käyttö on aloitettu kuitenkin enintään 3 kuukautta ennen merkin menettämisvaatimusta, ja vasta kun merkin haltija on tullut tietoiseksi siitä, että vaatimus mahdollisesti esitetään, voidaan käyttämättömyyteen menettämisperusteena vedota. Voimassa olevan tavaramerkkilain 26 §:n 1 momentin poistettavaksi ehdotetussa 3 kohdassa on vastaava viiden vuoden käyttämättömyyssääntö, mutta kolmen kuukauden palauttavaa määräaikaa menettämisvaateen esittämiselle ei ole. Tältä osin ehdotetaan 26 §:ään lisättäväksi uusi 2 momentti.

Direktiivin 13 artiklan mukaan tavaramerkin rekisteröinti voidaan menettää vain joidenkin tavaroiden osalta, mikäli rekisteröinnin menettämisperuste koskee vain näitä tavaroita. Voimassa olevassa tavaramerkkilaisissa ei ole säännöstä tavaramerkin osittaisesta menettämisestä. Tältä osin ehdotetaan lain 26 §:ään otettavaksi uusi 3 momentti, jossa on säännökset merkin rekisteröinnin osittaisesta menettämisestä.

29 §. Lain 29 §:n 1 momentissa oleva viittaus lain 13 §:n 2 momenttiin ehdotetaan poistettavaksi, koska 13 §:n 2 momentti ehdotetaan kumottavaksi.

31 §. Voimassa olevan lain 31 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkin hakijalla tai rekisteröidyn merkin haltijalla, jolla ei ole kotipaikka Suomessa, on oltava täällä asuva asiamies. Mikäli asiamiestä ei ole, rekisteriviranomaisen on kehotettava merkin haltijaa tekemään oikaisu. Tällaisen oikaisukehotuksen antaminen tiedoksi hakijalle ja merkin haltijalle on usein vaikeata, koska viranomaisella olevat osoitetiedot ovat usein puutteellisia tai vanhentuneita. Pääsääntöisesti tiedoksianto tapahtuu saantitodistuksella, mutta asianmukainen tiedoksianto ulkomaille ei aina ole mahdollista. Ei myöskään voida katsoa, että suomalaisen viranomaisen velvollisuutena olisi selvittää ulkomaisen hakijan tai haltijan osoitetietoja. Tämän vuoksi lain 31 §:n 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että tiedoksianto tällaisessa tapauksessa voidaan toimittaa kuuluttamalla asiasta tavaramerkkilehdessä.

34 §. Ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin 8 artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkin käyttöluja voi koskea joko koko maata tai vain jotakin sen osaa. Käyttöluja voi koskea myös joko kaikkia rekisteröityjä tavaroita tai vain

osaa niistä ja käyttölupa voidaan antaa tavaramerkkiin yksinomaisesti tai rajoitettuna, jolloin käyttölupa voidaan antaa useita samaan tavaramerkkiin.

Voimassa olevan tavaramerkkilain 34 §:n 1 momentissa ei ole säännöstä tavaramerkin käyttöluvan alueellisesta rajoittamisesta. Esimerkkinä alueellisesta rajoittamisesta voidaan pitää käyttöluvan rajoittamista vain Ahvenanmaata koskeväksi. Tältä osin tulee tavaramerkkilain 34 §:n 1 momenttiin lisätä vastaava säännös.

Lain 34 §:n 1 momentissa ei ole myöskään säännöstä käyttöluvan myöntämisestä vain osaan rekisteröidyistä tavaroista. Käytännössä käyttölupa on kuitenkin voinut koskea joko kaikkia rekisteröinnillä suojattuja tavaroita tai vain osaa niistä. Selvyyden vuoksi säännös ehdotetaan lisättäväksi lain 34 §:n 1 momenttiin.

Lain 34 §:n 1 momentissa ei ole säännöstä käyttöluvan yksinomaisuudesta tai rajoitetusta luonteesta. Käytännössä käyttölupa on voitu joko myöntää yksinomaisesti nimenomaisin sopimuksin vain yhdelle käyttöluvanhaltijalle tai käyttölupa on myönnetty rajoitettuna, jolloin käyttöluvanhaltijoita voi olla useita samaan tavaramerkkiin. Säännös asiasta ehdotetaan lisättäväksi pykälän 1 momenttiin. Pykälän 1 momentista ehdotetaan poistettavaksi käyttöluvan synonyymi ”käyttölisenssi” tarpeettomana sekä ehdotetaan muutoinkin korjattavaksi momentin kieliasua.

35 §. Voimassa olevan lain 35 §:n 1 momentin mukaan oikeutta tavaramerkkiin ei saa ulosmitata, ellei siihen ole perustettu panttioikeutta. Säännökseen ei ole tarvetta, koska ulosmittauskelpoisesta omaisuudesta säädetään ulosottolaissa. Tavaramerkkilain 35 §:n 2 momentissa säädetään tavaramerkkioikeuden kuuluvan konkurssipesään, jos merkin haltijan omaisuus luovutetaan konkurssiin. Konkurssipesään kuuluvasta omaisuudesta säädetään konkurssisäännössä, joten tältä osin ei ole aihetta säilyttää vastaavaa säännöstä tavaramerkkilaisissa. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi.

6 a luku. Turvaamistoimista maahantuonnin yhteydessä

Tavaramerkkilakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 6 a luku turvaamistoimista tuoteväärennysten maahantuonnin yhteydessä.

37 a §. Pykälä antaa rekisteröidyn tavaramerkin tai siihen myönnetyn käyttöoikeuden haltijalle mahdollisuuden hakea tuomioistuimelta määräystä hakijan tavaramerkkiä loukkaavien tavaroiden pitämisestä toistaiseksi tullivalvonnessa.

Edellytyksenä on, että hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on perusteltu syy epäillä, että maahan aiotaan tuoda luvatta sellaisia tavaroita, joihin hakijalla on tavaramerkkilain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu yksinoikeus. Hakemus tavaroiden pitämiseksi tullivalvonnessa voidaan tehdä silloin, kun tulliin on saapunut hakijan tavaramerkkiä selkeästi loukkaavia tavaramerkkiväärennöksiä tai kun perustellusti epäillään, että tällaisia aiotaan lähitulevaisuudessa tuoda maahan. Siinä tapauksessa, että tavaramerkkiä loukkaavat tuontitavarat on jo Suomessa laskettu liikkeeseen tai siihen myönnetyn käyttöoikeuden haltijan käytettävä voimassa olevan tavaramerkkilain mukaisia muita toimenpiteitä.

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) vuonna 1984 perustama Counterfeiting Intelligence Bureau (CIB) pyrkii estämään tavaramerkkiväärennöksiä pääsemästä markkinoille. Tätä tarkoitusta varten se kerää tietoja väärentäjien toiminnasta ja laatii näistä tiedostoja. Lisäksi se pyrkii selvittämään tavaramerkkiväärennosten lähteet ja jakelukanavat. CIB lähettää jäsenilleen tietoja tekemistään selvityksistä.

Tavaramerkin haltija voisi hakemuksensa tueksi esittää edellä mainittuja CIB:n selvityksiä. Hakemusta voitaisiin siis perustella esimerkiksi sillä, että CIB:n selvityksien perusteella kysymys on tavaramerkistä, jota on aiemmin loukattu ja on todennäköistä, että näin tapahtuu lähitulevaisuudessa uudelleen.

Hakemuksen tekijän tulee osoittaa tavaramerkkirekisterinotteella oikeutensa kysymyksessä olevaan tavaramerkkiin. Lisäksi on perusteltua, että muillakin kuin tavaramerkin varsinaisella haltijalla on oikeus tehdä hakemus tavaroiden pidättämiseksi tullivalvontaan. Myös käyttöluvan saaneelle annettaisiin mahdollisuus ryhtyä toimenpiteisiin ennen vahingon syntymistä. Hakemuksen tekemiseksi edellytetään, kuten myös lain voimassa olevan 45 §:n mukaan loukkauskanteen nostamiseksi, että tavaramerkin käyttölupa on merkitty tavaramerkkirekisteriin. Näin käyttöluvan olemassaolo on myös helposti rekisterinotteella todistettavissa.

Lain 45 §:n mukaisen tavaramerkin loukkauskanteen nostamisen edellytyksenä on, että siitä ilmoitetaan merkin haltijalle, ellei tämä itse ole kanteen nostajana. Vastaavasti tulee tämän ehdotuksen mukaisen hakemuksen tekemisestä samanlaisessa tilanteessa ilmoittaa tavaramerkin varsinaiselle haltijalle.

Pykälän mukaista suojaa saavat ehdotuksen perusteella vain rekisteröidyt tavaramerkit. Suojan ulkopuolelle jäävät yhteismerkit ja sellaiset tavaramerkit, joille muuten tavaramerkkilain perusteella annettava suojia perustuu merkin vakiintumiseen. Rekisteröidyn tavaramerkin osalta hakija voi yksinkertaisesti rekisterinotteella osoittaa tavaramerkin olemassaolon.

Tuomioistuimen tulee määräystä antaessaan noudattaa oikeudenkäymiskaaren 7 luvun (1065/91) säännöksiä, jollei tavaramerkkilain 6 a luvussa toisin säädetä. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 5 §:ssä säädetään, että turvaamistointa koskeva hakemus on käsiteltävä kiireellisesti. Lisäksi kiireellisissä tapauksissa väliaikainen turvaamispäätös voidaan tehdä varaa-matta vastapuolelle tilaisuutta tulla kuulluksi. Tavaramerkkien maahantuonnin yhteydessä annettavat turvaamispäätökset tulisivat säännönmukaisesti käsitellä riittävän nopeasti, jotta tavaramerkin haltijan oikeussuojat toteutuu. Lisäksi on perusteltua, että erittäin kiireellisissä tapauksissa (esimerkiksi milloin tavarat ovat jo tullin käsittelyssä) tuomioistuin ilmoittaa hakijan pyynnöstä välittömästi asian vireilläolosta asianomaiselle tulliviranomaiselle.

Pykälän 2 momentti sisältää säännöksen siitä, miten määräytyy turvaamistoimesta päättävä tuomioistuin. Turvaamistoimesta päättää oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 4 §:n mukainen yleinen alioikeus. Sen lisäksi turvaamistoimesta voi myös päättää se yleinen alioikeus, jonka tuomiopiirin alueella maahantuonti tapahtuu. Jos hakijalla ei ole tiedossa tavaroiden maahantuontipaikkaa, turvaamistoimesta voi päättää myös Helsingin raastuvanoikeus.

37 b §. Pykälän mukaan tulee tuomioistuimen suostuttuaan 37 a §:ssä tarkoitettuun hakemukseen ilmoittaa siitä välittömästi asianomaiselle tulliviranomaiselle. Tulliviranomaisen on ryhdyttävä turvaamistoimipäätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin noudattaen soveltuvien osin, mitä turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpanosta ulosottolain 7 luvussa (1066/91) säädetään.

Ehdotetun 6 a luvun perusteella tehtyjen

turvaamistoimipäätösten täytäntöönpanijana toimii asianomainen tulliviranomainen. Jos hakijalla ei ole tiedossa tavaroiden maahantuontipaikkaa, pykälän mukainen ilmoitus on tehtävä Helsingin piiritullikamarille.

Ulosottolain 7 luvun 16 §:n mukaan turvaamistoimipäätöstä ei saa panna täytäntöön, ellei hakija aseta panttia tai takausta vahingosta, mikä sellaisesta toimenpiteestä voi syntyä vastapuolelle. Tuomioistuin voi hakemuksesta kuitenkin vapauttaa hakijan pantin tai takauksen asettamisesta, jos hakija havaitaan siihen kykenemättömäksi tai jos hänen oikeuttaan voidaan pitää ilmeisen perusteltuna.

37 c §. Pykälä sisältää säännöksen siitä, missä ajassa turvaamistoimenpiteeseen suostumisen jälkeen hakijan on nostettava kanne pääasiassa tuomioistuimessa tai vastaavasti pyydettyä turvaamistoimenpiteen jatkamista, jotta tavaroita ei vapautettaisi tullivalvonnasta.

Tavarat vapautetaan tullivalvonnasta, mikäli hakija ei 10 arkipäivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta tai, jos tavarat tuodaan maahan vasta tiedoksi saamisen jälkeen, tavaroiden tullivalvontaan määrittämisestä nosta kannetta tuomioistuimessa tai pyydä 37 a §:ssä tarkoitettua toimenpiteen jatkamista. Säännöksessä mainittu lyhyehkö määräaika asian eteenpäin viemiseksi on tarpeen, jottei tavaroiden kaupalle pääsisi muodostumaan suurempia esteitä kuin on välttämätöntä. Säännös vastaa tuoteväärännöksiä koskevan EY-asetuksen 6 artiklan 1 kohtaa. Varsinkin maahantuojan edun mukaista on saada tavarat vapautettua mahdollisimman nopeasti tullin valvonnasta. Toimimisvelvollisuus asian vireille saattamiseksi on tavaramerkin haltijalla. Laillinen tuomioistuin pykälän mukaisia kanteita käsiteltäessä on Helsingin raastuvanoikeus.

37 d §. Pykälän mukaan tuomioistuin voi päättää siitä, että hakijalla ja maahantuojalla on oikeus tarkastaa toimenpiteen kohteena olevaa tavaraa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen vaatimusten yksilöimiseksi. Säännös vastaa GATTin piirissä valmistettua luonnosopimusta.

9 luku. Kuuluttamisesta, tiedoksiannosta ja valituksesta

Tavaramerkkilain 9 luvun otsikkoa ehdotetaan muutettavaksi siten, että siihen lisätään viittaus tiedoksiantoon.

50 a §. Tavaramerkkiasiaassa annetun päätöksen tiedoksianto tapahtuu noudattaen tiedoksiannosta hallintoasioissa annettua lakia (232/66). Mainitun lain 2 §:ssä säädetään, että tiedoksiannon toimittaa hallintotoimen suorittanut viranomais, joka voi käyttää maistraatin, poliisilaitoksen tai nimismiehen välitystä. Mikäli hakijaa ei tavoiteta, suoritetaan yleistiedoksianto virallisessa lehdessä. Lain 7 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan yleistiedoksianto toimitetaan julkaisemalla virallisessa lehdessä hallintotoimesta laadittu asiakirja tai, jos sitä ei voida täydellisenä sopivasti julkaista, kuulutus hallintotoimen suorittamisesta ja siitä, missä ja milloin asiakirja on nähtävänä. Lain 7 §:n 2 momentin mukaan ilmoitus siitä, missä virallisen lehden numerossa asiakirja tai kuulutus sen nähtävänä pitämisestä on julkaistu, on viranomaisen toimesta seitsemän päivän kuluessa virallisen lehden asianomaisen numeron ilmestymisestä lähetettävä postitse niille asianomaisille, joiden osoitteet tiedetään taikka julkaisutava yhdessä tai useammassa sanomalehdessä, josta asianomaisten voidaan otaksua saavan parhaiten siitä tiedon.

Käytännössä yleistiedoksianto tavaramerkkejä koskeissa asioissa toimitetaan kuuluttamalla päätöksestä virallisessa lehdessä ja ilmoittamalla, että kyseinen asiakirja on nähtävissä patentti- ja rekisterihallituksessa. Kuulutuksesta ilmoitetaan paikallisessa sanomalehdessä. Kuulutuksenmenettely on työläs ja hidastaa hakemusten käsittelyä. Menettely on myös osoittautunut tehottomaksi. Lisäksi se aiheuttaa valtiolle ylimääräisiä kustannuksia.

Koska tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain 1 §:n mukaan yleistiedoksianto voidaan korvata muussa laissa säädetyllä erityistiedoksiannolla, tiedoksiantomenettelyn yksinkertaistamiseksi ehdotetaan uudessa 50 a §:ssä, että tiedoksianto, jollei päätöstä ole saatu annettua tiedoksi hakijalle tämän ilmoittamaan osoitteeseen, voi tapahtua kuuluttamalla asiasta tavaramerkkilehdessä.

2. Yhteismerkkipilaki

1 §. Ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin 15 artiklan mukaan direktiiviä voidaan soveltaa myös yhteismerkkeihin. Direktiivi ei edellytä elinkeinon- tai ammatinharjoittajuutta, vaan direktiiviä sovelletaan elinkeinotoiminnassa käytettäviin tavara- ja yhteismerkkeihin. Voi-

massa olevan yhteismerkkipilain 1 §:n 1 momentin mukaan elinkeinon- tai ammatinharjoittajien yhteisö voi saada yksinoikeuden tavaramerkkiin, joka on aiottu käytettäväksi yhteisön jäsenten elinkeino- tai ammattitoiminnassa. Tavaramerkkipilain osalta ehdotetaan luovuttavaksi elinkeinonharjoittajuuden vaatimuksesta, joten vastaavasti yhteismerkkipilain osalta ehdotetaan luovuttavaksi elinkeinon- ja ammatinharjoittajuuden vaatimuksesta tavaramerkkipilain 1 §:n yksityiskohtaisten perustelujen mukaisesti.

Voimassa olevan yhteismerkkipilain 1 §:n 1 momentin mukaan vakiinnuttamisella voidaan saada yksinoikeus myös yhteisömerkinä käytettävään iskulauseeseen. Säännös pohjautuu tavaramerkkipilain 2 §:n 2 momentin säännökseen vakiinnutetun iskulauseen rekisteröimiskelvottomuudesta. Koska tavaramerkkipilakia ehdotetaan tältä osin muutettavaksi poistamalla iskulauseen rekisteröimiskielto sekä laajentamalla vakiinnuttamisella saatavat yksinoikeudet myös muihin kuin 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin erityisiin tavarannusmerkkeihin, yhteismerkkipilakia ehdotetaan vastaavasti muutettavaksi siten, että yksinoikeus voidaan saada vakiinnuttamisella myös yhteisömerkinä käytettävään muuhun erityiseen tunnusmerkkiin.

3. Tarkemmat säännökset

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

4. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. Vaikka esitys liittyy keskeisiltä osin Euroopan talousalueesta (ETA) tehtyyn sopimukseen, voidaan ehdotetut lainmuutokset saattaa voimaan ETA-sopimuksen voimaantulosta riippumatta.

Voimaantulosäännöksen 4 momentti sisältää tavaramerkkipilain 6 a lukua koskevan säännöksen. Oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1991 annettua lakia (1065/91) ja samana päivänä ulosottolain muuttamisesta annettua lakia (1066/91) sovelletaan 6 a luvun mukaisiin turvaamistoimiin soveltuvin osin. Kyseiset lait on tarkoitus saattaa voimaan samanaikaisesti riita-asioiden

oikeudenkäyntimenettelyn uudistamisen kanssa lailla erikseen säädettävänä ajankohtana (ilmeisesti joulukuun alusta 1993). Laki tavaramerkkilain muuttamisesta on tarkoitus saattaa voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. Koska mainittuja oikeudenkäymiskaaren ja ulosotto-lain muutoksia on tarkoituksenmukaista soveltaa tavaramerkkilakiin 6 a luvun mukaisiin turvaamistoimiin heti tavaramerkkilain muu-

toksen tultua voimaan, ehdotetaan voimaantulo-säännökseen otettavaksi säännös, jonka mukaan kyseiset lait tulevat tavaramerkkilain 6 a luvussa tarkoitettujen asioiden osalta voimaan jo 1 päivänä tammikuuta 1993.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki

tavaramerkkilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 13 §:n 2 ja 3 momentti ja 35 § sekä

muutetaan 1 §, 2 §:n 1 ja 2 momentti, 3 §:n 1 momentti, 6 §:n 2 momentti, 8 ja 26 §, 29 §:n 1 momentti, 31 §:n 2 momentti, 34 §:n 1 momentti ja 9 luvun otsikko,

näistä 3 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 16 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (996/83), sekä

lisätään 17 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 16 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (996/83) uusi 2 momentti, lakiin uusi 6 a luku ja 50 a § seuraavasti:

1 §

Tämän lain mukaisella rekisteröinnillä saadaan yksinoikeus tavaramerkkiin erityiseksi tunnusmerkiksi myytäväksi tarjottavien tai muutoin elinkeinotoiminnassa liikkeeseen laskettavien tavaroiden erottamiseksi toisten tavaroiden.

Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti ja jonka avulla voidaan erottaa elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tavarat toisten tavaroiden. Tavaramerkkinä voi olla erityisesti sana mukaan lukien henkilön nimi, kuvio, kirjain, numero taikka tavarain tai sen päällyksen muoto.

Mitä tässä laissa säädetään tavaroiden, on vastaavasti voimassa palveluista.

2 §

Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada ilman rekisteröintiäkin, kun merkki on tullut vakiintuneeksi.

Vakiinnuttamisella voidaan saada yksinoikeus myös muuhun kuin 1 §:n 2 momentissa

tarkoitettuun elinkeinotoiminnassa käytettävään erityiseen tavarain tunnusmerkkiin.

3 §

Jokainen saa elinkeinotoiminnassa käyttää sukunimeään, osoitettaan tai toiminimeään tavaroittensa tunnusmerkkinä, jollei sen käyttö ole omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaraa toisen jo suojattuun tavaramerkkiin tai sellaiseen nimeen, osoitteeseen tai toiminimeen, jota toinen jo oikeutetusti käyttää elinkeinotoiminnassaan.

6 §

Tunnusmerkkien sekoitettavuuteen voidaan kuitenkin 1 momentin estämättä vedota sellaisen tunnusmerkin hyväksi, joka on laajalti tunnettu tässä maassa, jos toisen samankaltaisen tunnusmerkin käyttäminen ilman hyväksyttävää syytä merkitsisi aikaisemman merkin

erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi haitaksi aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle.

8 §

Vaikka rekisteröity tavaramerkki, jota on käytetty tässä maassa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan, on sekoitettavissa aikaisempaan rekisteröityyn tai vakiintuneeseen merkkiin, myöhemmän merkin käyttämistä ei saa kieltää, jos rekisteröintiä on haettu vilpittömässä mielessä ja aikaisemman merkin haltija on ollut tietoinen merkin käytöstä sanotun ajan.

17 §

Hakemusta tehtäessä on suoritettava hakemusmaksu. Hakemus katsotaan tehdyksi vasta, kun maksu on suoritettu.

26 §

Yksinoikeus tavaramerkkiin menetetään:

1) jos merkki rekisteröinnin tai vakiintumisen tapahduttua ilmeisesti on menettänyt kykynsä erottaa merkin haltijan tavarat muiden tavaroista; tai

2) jos merkki rekisteröinnin tai vakiintumisen tapahduttua on tullut harhaanjohtavaksi taikka lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaiseksi.

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.

Jos rekisteröinnin menettämisperuste koskee vain joitakin niistä tavaroista, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, rekisteröinti menetetään vain näiden tavaroiden osalta.

29 §

Tavaramerkki, joka on rekisteröity vieraassa

valtiossa, voidaan vastavuoroisuuden edellytyksellä rekisteröidä Suomessa sellaisena kuin se on rekisteröitynä vieraassa valtiossa, mikäli rekisteröiminen ei ole ristiriidassa 13 tai 14 §:ssä olevien säännösten kanssa tai tavaramerkki ole menettänyt erottamiskykyään.

31 §

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

34 §

Rekisteröidyn tavaramerkin haltija voi, luovuttamatta itse merkkioikeutta, oikeuttaa toisen elinkeinotoiminnassa käyttämään tavaramerkkiä. Käyttölupa voi koskea koko maata tai jotakin sen osaa ja se voi tarkoittaa joko kaikkia rekisteröinnillä suojattuja tavaroita tai osaa niistä. Käyttöluvan haltijoita voi olla yksi tai useampia. Käyttöluvasta on pyynnöstä tehtävä merkintä tavaramerkkirekisteriin. Rekisteriviranomainen voi kuitenkin evätä merkinnän, jos käyttölupa perustuva merkin käyttäminen ilmeisesti on omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Kun käyttöluvan näytetään lakanneen, on merkintä poistettava rekisteristä.

6 a luku

Turvaamistoimista maahantuonnin yhteydessä

37 a §

Jos rekisteröidyn tavaramerkin haltija tai se, jolle rekisteröityä tavaramerkkiä koskeva käyttölupa on myönnetty, saattaa todennäköiseksi, että hänellä on perusteltu syy epäillä, että maahan aiotaan tuoda luvatta sellaisia tavaroita, joihin rekisteröidyn tavaramerkin tai siihen myönnetyn käyttöluvan haltijalla on 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu yksinoikeus, tuomioistuimien voi noudattaen, jollei tässä luvussa toisin säädetä, oikeudenkäymiskaaren 7 luvun sään-

nöksiä määrätä, että tavarat pidetään toistaiseksi tullivalvonnassa.

Sen lisäksi, mitä oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 4 §:ssä säädetään, tässä luvussa tarkoitusta turvaamistoimesta voi päättää myös se yleinen alioikeus, jonka tuomiopiirin alueella maahantuonti tapahtuu. Jos hakijalla ei ole tiedossa tavaroiden maahantuontipaikkaa, turvaamistoimesta voi päättää myös Helsingin raastuvanoikeus.

37 b §

Jos tuomioistuin suostuu 37 a §:ssä tarkoitettuun hakemukseen, sen on ilmoitettava siitä välittömästi asianomaiselle tulliviranomaiselle, jonka on ryhdyttävä päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin noudattaen soveltuvin osin mitä turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpanosta ulosottolain 7 luvussa säädetään. Jos hakijalla ei ole tiedossa tavaroiden maahantuontipaikkaa, on edellä mainittu ilmoitus tehtävä Helsingin piiritullikamarille.

37 c §

Jos 37 a §:ssä tarkoitettuun hakemukseen on suostuttu, hakijan on 10 arkipäivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta tai, jos tavarat tuodaan maahan vasta tiedoksi saamisen jälkeen, tavaroiden tullivalvontaan määräämistä pantava pääasiaa koskeva kanne vireille 42 §:ssä tarkoitettussa toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai samassa ajassa pyydettyä 37 a §:ssä tarkoitettun toimenpiteen jatkamista uhalla, että tavarat muutoin vapautetaan tullivalvonnasta.

37 d §

Tuomioistuin voi päättää siitä, että hakijalla

ja maahantuojalla on oikeus tarkastaa toimenpiteen kohteena olevaa tavaraa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen vaatimusten yksilöimiseksi.

9 luku

Kuuluttamisesta, tiedoksiannosta ja valituksesta

50 a §

Jos päätöstä ei ole saatu annettua tiedoksi hakijalle tämän ilmoittamaan osoitteeseen, tiedoksianto voi tapahtua kuuluttamalla asiasta tavaramerkkilehdessä.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .

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

Tämän lain voimaantullessa vireillä oleviin tavaramerkkien rekisteröintihakemuksiin sovelletaan tämän lain säännöksiä lukuunottamatta sellaisia rekisteröintihakemuksia, joista rekisteriviranomainen on tavaramerkkilain 20 §:n mukaisesti jo kuuluttanut. Tällaiset rekisteröintihakemukset käsitellään ja ratkaistaan aikaisemman lain mukaan.

Oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun lain (1065/91) ja samana päivänä ulosottolain muuttamisesta annetun lain (1066/91) säännöksiä sovelletaan 6 a luvussa tarkoitettujen asioiden osalta jo tämän lain voimaantuloajankohdasta alkaen.

2.

Laki**yhteismerkkilain 1 §:n muuttamisesta**

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1980 annetun yhteismerkkilain (795/80) 1 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §

Yhteisö saa tavaramerkkilain (7/64) mukaisella rekisteröinnillä tai vakiinnuttamisella yksinoikeuden tavaramerkkiin, joka on aiottu käytettäväksi yhteisön jäsenten elinkeino- tai ammattitoiminnassa (yhteisömerkki). Vakiinnuttamisella voidaan edellä tarkoitettu yksinoi-

keus saada myös yhteisömerkkinä käytettävään muuhun erityiseen tunnusmerkkiin.

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta 199 .

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1992

Tasavallan Presidentti

MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri *Pekka Tuomisto*

1.

Laki

tavaramerkkilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 13 §:n 2 ja 3 momentti ja 35 § sekä

muutetaan 1 §, 2 §:n 1 ja 2 momentti, 3 §:n 1 momentti, 6 §:n 2 momentti, 8 ja 26 §, 29 §:n 1 momentti, 31 §:n 2 momentti, 34 §:n 1 momentti ja 9 luvun otsikko,

näistä 3 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 16 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (996/83), sekä

lisätään 17 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 16 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (996/83) uusi 2 momentti, lakiin uusi 6 a luku ja 50 a § seuraavasti:

Voimassa oleva laki

Ehdotus

1 §

Tämän lain mukaisella rekisteröinnillä *elinkeinonharjoittaja* saa yksinoikeuden tavaramerkkiin erityiseksi tunnusmerkiksi *hänen* myytäviksi tarjoamiensa tai muutoin elinkeinotoiminnassaan liikkeeseen laskemiensa tavarain erottamiseksi toisten tavaroista.

Tavaramerkkinä voi olla kuvio, yksi tai useampi sana, kirjaimia tai numeroita taikka tavarain tai sen päällyksen erikoislaatuinen asu.

Mitä tässä laissa sanotaan tavaroista, on vastaavasti voimassa *elinkeinon- tai ammatinharjoittajan tarjoamista* palveluksista.

2 §

Elinkeinonharjoittajalla on rekisteröinnittäkin yksinoikeus tavaramerkkiin, kun merkki on tullut vakiintuneeksi.

Vakiinnuttamisella saa hän yksinoikeuden myös iskulauseeseen, jota käytetään erityisenä tavarain tunnusmerkkinä hänen elinkeinotoiminnassaan. Tällaista tunnusmerkkiä ei voida merkitä tavaramerkkirekisteriin.

3 §

Jokainen saa elinkeinotoiminnassa käyttää sukunimeään tai toiminimeään tavarointensa tunnusmerkkinä, jollei sen käyttö ole omiaan

1 §

Tämän lain mukaisella rekisteröinnillä *sadaan yksinoikeus* tavaramerkkiin erityiseksi tunnusmerkiksi myytäviksi *tarjottavien* tai muutoin *elinkeinotoiminnassa* liikkeeseen *laskettavien tavaroiden* erottamiseksi toisten tavaroista.

Tavaramerkkinä voi olla *mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti ja jonka avulla voidaan erottaa elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tavarat toisten tavaroista. Tavaramerkkinä voi olla erityisesti sana mukaan lukien henkilönimi, kuvio, kirjain, numero taikka tavarain tai sen päällyksen muoto.*

Mitä tässä laissa säädetään tavaroista, on vastaavasti voimassa *palveluista*.

2 §

Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada ilman rekisteröintiäkin, kun merkki on tullut vakiintuneeksi.

Vakiinnuttamisella voidaan saada yksinoikeus myös muuhun kuin 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuun elinkeinotoiminnassa käytettävään erityiseen tavarain tunnusmerkkiin.

3 §

Jokainen saa elinkeinotoiminnassa käyttää sukunimeään, *osoittaen* tai toiminimeään tavarointensa tunnusmerkkinä, jollei sen käyttö

Voimassa oleva laki

aiheuttamaan sekaannusvaaraa toisen jo suojattuun tavaramerkkiin tai sellaiseen nimeen tai toiminimeen, jota toinen jo oikeutetusti käyttää elinkeinotoiminnassaan.

6 §

Kuitenkin voidaan myös muutoin merkkin sekoitettavuuteen poikkeuksellisesti vedota:

a) tunnusmerkin hyväksi, joka on erittäin tehokkaasti vakiinnutettu ja on tässä maassa tunnettu laajan yleisön keskuudessa, mikäli tähän katsoen toisen samankaltaisen tunnusmerkin käyttäminen tietäisi ensiksi mainitun merkin maineen ja arvon epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä; tai

b) tunnusmerkin hyväksi, joka on vakiintunut, milloin kysymyksessä olevien tavaroiden erityiseen laatuun nähden toisen samankaltaisen tunnusmerkin käyttäminen ilmeisesti vähentäisi ensiksimmäisen mainetta ja arvoa.

8 §

Vaikka rekisteröity tavaramerkki, jota on laajajaksoisesti käytetty, on sekoitettavissa aikaisempaan vakiintuneeseen merkkiin, jota ei ole rekisteröity, älköön myöhemmän merkin käyttämistä kiellettävä, jos rekisteröintiä on haettu vilpittömässä mielessä ja se on ollut voimassa viisi vuotta rekisteröintipäivästä, ennen kuin kanne sen mitättömäksi julistamisesta pannaan vireille.

13 §

Tavaramerkki, joka on muodostettu pelkästään kirjaimista tai numeroista ja jota ei voida pitää kuviomerkinä, voidaan rekisteröidä vain, jos merkin näytetään vakiintumisen johdosta saaneen erottamiskyvyn.

Rekisteröidä ei voida tunnusmerkkiä, jos se pelkästään on muodostettu sanonnoista, jotka ovat omiaan aiheuttamaan käsityksen, että kysymys on hakijan nimestä tai toiminimestä.

17 §

Ehdotus

ole omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaraa toisen jo suojattuun tavaramerkkiin tai sellaiseen nimeen, osoitteeseen tai toiminimeen, jota toinen jo oikeutetusti käyttää elinkeinotoiminnassaan.

6 §

Tunnusmerkkien sekoitettavuuteen voidaan kuitenkin 1 momentin estämättä vedota sellaisen tunnusmerkin hyväksi, joka on laajalti tunnettu tässä maassa, jos toisen samankaltaisen tunnusmerkin käyttäminen ilman hyväksyttävää syytä merkitsisi aikaisemman merkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi haitaksi aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle.

8 §

Vaikka rekisteröity tavaramerkki, jota on käytetty tässä maassa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan, on sekoitettavissa aikaisempaan rekisteröityyn tai vakiintuneeseen merkkiin, myöhemmän merkin käyttämistä ei saa kieltää, jos rekisteröintiä on haettu vilpittömässä mielessä ja aikaisemman merkin haltija on ollut tietoinen merkin käytöstä sanotun ajan.

(2 mom. kumotaan)

(3 mom. kumotaan)

Hakemusta tehtäessä on suoritettava hakemuskaksu. Hakemus katsotaan tehdyksi vasta, kun maksu on suoritettu.

Voimassa oleva laki

Ehdotus

26 §

Tavaramerkki olkoon menetetty:

1) jos merkki rekisteröinnin tai vakiintumisen tapahduttua ilmeisesti on menettänyt kykynsä erottaa merkin haltijan tavaran muiden tavaroista;

2) jos merkki rekisteröinnin tai vakiintumisen tapahduttua on tullut harhaanjohtavaksi taikka lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaiseksi;

3) jollei merkkiä ole käytetty viimeisten viiden vuoden aikana eikä haltija osoita siihen hyväksyttävää syytä; tai

4) jos merkin haltija ei enää ole elinkeinon- tai ammatinharjoittaja.

29 §

Tavaramerkki, joka on rekisteröity vieraassa valtiossa, voidaan vastavuoroisuuden edellytyksellä rekisteröidä Suomessa sellaisena kuin se on rekisteröitynä vieraassa valtiossa, mikäli rekisteröiminen ei ole ristiriidassa 13 §:n 1 tai 2 momentissa tai 14 §:ssä olevien säännösten kanssa tai tavaramerkki ole menettänyt erottamiskykyään.

Jollei asianmukaisesti valtuutettua asiameistä ole merkitty rekisteriin, on rekisteriviranomaisen merkin haltijan viimeksi ilmoitettua osoitetta käyttäen kehoitettava tätä tekemään oikaisu määräajassa, uhalla että merkki poistetaan rekisteristä.

26 §

Yksinoikeus tavaramerkkiin menetetään:

1) jos merkki rekisteröinnin tai vakiintumisen tapahduttua ilmeisesti on menettänyt kykynsä erottaa merkin haltijan tavarat muiden tavaroista; tai

2) jos merkki rekisteröinnin tai vakiintumisen tapahduttua on tullut harhaanjohtavaksi taikka lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaiseksi.

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 määräajan 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.

Jos rekisteröinnin menettämisperuste koskee vain joitakin niistä tavaroista, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, rekisteröinti menetetään vain näiden tavaroiden osalta.

29 §

Tavaramerkki, joka on rekisteröity vieraassa valtiossa, voidaan vastavuoroisuuden edellytyksellä rekisteröidä Suomessa sellaisena kuin se on rekisteröitynä vieraassa valtiossa, mikäli rekisteröiminen ei ole ristiriidassa 13 tai 14 §:ssä olevien säännösten kanssa tai tavaramerkki ole menettänyt erottamiskykyään.

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

Voimassa oleva laki

34 §

Rekisteröidyn tavaramerkin haltija voi, luovuttamatta itse merkkipuoikeutta, oikeuttaa toisen elinkeinotoiminnassa käyttämään tavaramerkkiä. Sellaisesta käyttöluvasta (*käyttölisenssi*) on pyynnöstä tehtävä merkintä tavaramerkkirekisteriin. Rekisteriviranomainen voi kuitenkin evätä merkinnän, jos käyttöluvan perustava merkin käyttäminen ilmeisesti on omiaan johtamaan harhaan yleisöä. Kun käyttöluvan näytetään lakanneen, on merkintä poistettava rekisteristä.

35 §

Oikeutta tavaramerkkiin ei saa ulosmitata, ellei siihen ole perustettu panttioikeutta.

Jos merkin haltijan omaisuus luovutetaan konkurssiin, kuuluu tavaramerkkipuoikeus konkurssipesään.

9 luku

Kuuluttamisesta ja valituksesta

Ehdotus

34 §

Rekisteröidyn tavaramerkin haltija voi, luovuttamatta itse merkkipuoikeutta, oikeuttaa toisen elinkeinotoiminnassa käyttämään tavaramerkkiä. *Käyttö lupa voi koskea koko maata tai jotakin sen osaa ja se voi tarkoittaa joko kaikkia rekisteröinnillä suojattuja tavaroita tai osaa niistä. Käyttöluvan haltijoita voi olla yksi tai useampia.* Käyttöluvasta on pyynnöstä tehtävä merkintä tavaramerkkirekisteriin. Rekisteriviranomainen voi kuitenkin evätä merkinnän, jos käyttöluvan perustuva merkin käyttäminen ilmeisesti on omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Kun käyttöluvan näytetään lakanneen, on merkintä poistettava rekisteristä.

35 §

(kumotaan)

6 a luku

**Turvaamistoimista maahantuonnin yhteydessä
(37 a—37 d §)**

9 luku

Kuuluttamisesta, tiedoksiannosta ja valituksesta

50 a §

Jos päätöstä ei ole saatu annettua tiedoksi hakijalle tämän ilmoittamaan osoitteeseen, tiedoksianto voi tapahtua kuuluttamalla asiasta tavaramerkkilehdessä.

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta 199 .

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

Tämän lain voimaantullessa vireillä oleviin tavaramerkkien rekisteröintihakemuksiin sovelletaan tämän lain säännöksiä lukuunottamatta sellaisia rekisteröintihakemuksia, joista rekisteriviranomainen on tavaramerkkilain 20 §:n mukaisesti jo kuuluttanut. Tällaiset rekisteröintiha-

*Voimassa oleva laki**Ehdotus*

kemukset käsitellään ja ratkaistaan aikaisemman lain mukaan.

Oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun lain (1065/91) ja samana päivänä ulosottolain muuttamisesta annetun lain (1066/91) säännöksiä sovelletaan 6 aluvussa tarkoitettujen asioiden osalta jo tämän lain voimaantuloajankohdasta alkaen.

2.

Laki**yhteismerkkilain 1 §:n muuttamisesta**

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1980 annetun yhteismerkkilain (795/80) 1 §:n 1 momentti seuraavasti:

*Voimassa oleva laki**Ehdotus*

1 §

Elinkeinon- tai ammatinharjoittajien yhteisö saa siten, kuin elinkeinonharjoittaja tavaramerkkilain (7/64) mukaan, rekisteröinnillä tai vakiinnuttamisella yksinoikeuden tavaramerkkiin, joka on aiottu käytettäväksi yhteisön jäsenten elinkeino- tai ammattitoiminnassa (yhteisömerkki). Vakiinnuttamisella voidaan edellä tarkoitettu yksinoikeus saada myös yhteisömerkinä käytettävään iskulauseeseen.

1 §

Yhteisö saa tavaramerkkilain (7/64) mukaisella rekisteröinnillä tai vakiinnuttamisella yksinoikeuden tavaramerkkiin, joka on aiottu käytettäväksi yhteisön jäsenten elinkeino- tai ammattitoiminnassa (yhteisömerkki). Vakiinnuttamisella voidaan edellä tarkoitettu yksinoikeus saada myös yhteisömerkinä käytettävään muuhun erityiseen tunnusmerkkiin.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
199 .

