

Eduskunnan vastaus EV 48/2016 vp — HE 24/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tavaramerkkilain ja rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tavaramerkkilain ja rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta (HE 24/2016 vp).

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 9/2016 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

tavaramerkkilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan tavaramerkkilain (7/1964) 57 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1715/1995,
muutetaan 1 luvun otsikon suomenkielinen sanamuoto sekä 1—10, 10 a, 11, 13, 14, 25, 51 a ja 56 d §,
sellaisina kuin niistä ovat 1 § laeissa 39/1993 ja 56/2000, 2 § osaksi laissa 39/1993, 3 ja 6 § laeissa 996/1983 ja 39/1993, 4 ja 11 § osaksi laissa 56/2000, 8 § laissa 39/1993, 10 § osaksi laissa 996/1983, 10 a ja 56 d § laissa 1715/1995, 13 § laissa 56/2000, 14 § osaksi laeissa 552/1970, 996/1983, 1715/1995, 56/2000, 1220/2004 ja 1016/2010 sekä 51 a § laissa 107/2013, ja
lisätään lakiin uusi 4 a, 5 a ja 11 a § seuraavasti:

Eduskunnan vastaus EV 48/2016 vp

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Tässä laissa säädetään yksinoikeudesta tavaroita ja palveluita varten elinkeinotoiminnassa käytettävään tavaramerkkiin. Tässä laissa säädetään myös yhteisön tavaramerkistä ja tavaramerkkien kansainvälisestä rekisteröinnistä.

Mitä tässä laissa säädetään tavaroista, koskee myös palveluita.

2 §

Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa elinkeinotoiminnassa käytettävä erottamiskykyinen merkki, joka voidaan esittää graafisesti.

3 §

Merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat toisen tavaroista. Tavarat lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

4 §

Yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan rekisteröimällä se 2 luvussa tarkoitettuun tavaramerkki-rekisteriin.

4 a §

Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada ilman rekisteröintiä, kun tavaramerkki on vakiinnutettu.

Vakiinnuttamisella voidaan saada yksinoikeus myös muuhun kuin 2 §:ssä tarkoitettuun elinkeinotoiminnassa käytettävään merkkiin.

Tavaramerkki katsotaan vakiinnutetuksi, jos se on Suomessa asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkinä.

5 §

Yksinoikeutta ei voi saada sellaiseen merkkiin, joka muodostuu yksinomaan tavarat luonteenomaisesta muodosta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavarat muodosta tai tavarat arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta.

5 a §

Tavaramerkkiin ei saa ottaa toisen nimeä eikä toiminimeä. Tavaramerkkiin ei myöskään saa ottaa toisen aputoiminimeä eikä toissijaista tunnusta, paitsi jos näiltä puuttuu erottamiskyky tai kysymys on eri toimialoista tai tavaralajeista.

Eduskunnan vastaus EV 48/2016 vp

6 §

Yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää jäljempänä säädetyin poikkeuksin sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena:

- 1) merkkiä, joka on sama kuin samoja tavaroita varten suojattu tavaramerkki;
- 2) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä.

Jos tavaramerkki on Suomessa laajalti tunnettu ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle, kukaan muu kuin se, jolla on yksinoikeus tavaramerkkiin, ei saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, vaikka tavarat, joita varten merkki on, eivät ole samoja tai samankaltaisia kuin ne, joita varten laajalti tunnettu tavaramerkki on suojattu.

Käyttämiseksi elinkeinotoiminnassa katsotaan:

- 1) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;
- 2) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastointi tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen;
- 3) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen taikka maahantuonti edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi;
- 4) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa markkinoinnissa;
- 5) merkin muu vastaava käyttäminen.

Edellä 3 momentissa tarkoitetuksi merkin käyttämiseksi elinkeinotoiminnassa katsotaan myös suullinen käyttäminen.

7 §

Yksinoikeus tavaramerkkiin ei estä toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa hyvän liiketavan mukaisesti:

- 1) omaa nimeään, toiminimeään, aputoiminimeään, toissijaista tunnustaan tai osoitetaan;
- 2) tavaroiden lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa taikka muuta tavaroiden ominaisuutta osoittavaa merkintää;
- 3) tavaramerkkiä, jos sen käyttäminen on tarpeen tavarantoiminnan käyttötarkoituksen osoittamiseksi.

8 §

Tavaramerkin haltija saa kieltää tavaramerkin käyttämisen tavaroissa, jotka hän tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella kyseistä tavaramerkkiä käyttäen vain, jos tavaroihin on tehty muutoksia tai niitä on huononnettu sen jälkeen, kun ne on saatettu markkinoille tai tavaramerkin haltijalla on muu perusteltu syy kieltää tavaramerkin käyttäminen.

9 §

Jos useat vaativat yksinoikeutta tavaramerkkeihin, jotka ovat 6 §:ssä tarkoitettulla tavalla samoja tai samankaltaisia, etusija on sillä, joka voi vedota aikaisimpaan oikeusperusteeseen, ellei muuta johdu siitä, mitä 10 tai 10 a §:ssä säädetään.

Eduskunnan vastaus EV 48/2016 vp

10 §

Yksinoikeus rekisteröityyn tavaramerkkiin säilyy aikaisemmin rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin rinnalla, jos rekisteröintiä on haettu vilpittömässä mielessä eikä aikaisemmin rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin haltija ole ryhtynyt toimenpiteisiin myöhemmin rekisteröidyn tavaramerkin käytön estämiseksi, vaikka hän on viiden vuoden ajan ollut sen käytöstä tietoinen,

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

10 a §

Yksinoikeus vakiinnutettuun tavaramerkkiin säilyy aikaisemmin rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin rinnalla, jos aikaisemmin rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin haltija ei ole kohtuullisessa ajassa ryhtynyt toimenpiteisiin myöhemmin vakiinnutetun tavaramerkin käytön estämiseksi ja myöhemmin vakiinnutettu merkki on otettu käyttöön vilpittömässä mielessä.

Jos aikaisemmin rekisteröity tai vakiinnutettu tavaramerkki on laajalti tunnettu Suomessa, 1 momentissa tarkoitettuna kohtuullisena aikana pidetään viittä vuotta siitä, kun aikaisemmin rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin haltija sai tietää myöhemmin vakiinnutetun tavaramerkin käytöstä.

11 §

Jos 7 §:n 1 kohdassa tai 10 taikka 10 a §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa havaitaan kohtuulliseksi, markkinaoikeus määrää, että toista tavaramerkkiä tai kumpaakin niistä saadaan käyttää vain määrätyllä tavalla muodostettuna, lisäämällä siihen paikannimi tai haltijan nimi taikka rajaamalla sen käyttö koskemaan tiettyjä tavaroita tai tiettyä aluetta taikka muulla vastaavalla tavalla.

11 a §

Sanakirjan, käsikirjan, oppikirjan tai muun vastaavan painotuotteen tekijä, päätoimittaja, julkaisija ja kustantaja ovat velvolliset rekisteröidyn tavaramerkin haltijan pyynnöstä huolehtimaan siitä, ettei tavaramerkkiä toisinneta julkaisussa ilmoittamatta, että tavaramerkki on rekisteröity. Mitä edellä tässä momentissa säädetään, sovelletaan myös julkaisun levittämiseen tietoverkon välityksellä tai muulla sähköisellä tavalla.

Joka laiminlyö noudattaa, mitä 1 momentissa säädetään, on velvollinen huolehtimaan siitä, että oikaisu julkaistaan sillä tavoin ja siinä laajuudessa kuin on kohtuullista, sekä kustantamaan tällaisen oikaisun.

Tavaramerkin rekisteröintiä koskeva 1 momentissa tarkoitettu ilmoittamisvelvollisuus voidaan katsoa täytetyksi silloin, kun tavaramerkin yhteyteen merkitään tunnus®.

13 §

Merkki, joka ei ole 3 §:n mukaisesti erottamiskykyinen tai johon ei 5 §:n nojalla voi saada yksinoikeutta, ei täytä rekisteröinnin edellytyksiä.

Tavaramerkiltä ei kuitenkaan erottamiskyvyn puuttumisen perusteella saa evätä rekisteröintiä, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottamiskykyiseksi.

Eduskunnan vastaus EV 48/2016 vp

14 §

Tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos:

- 1) se on lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastainen;
 - 2) se on omiaan johtamaan yleisöä harhaan;
 - 3) siihen on ilman asianomaista lupaa otettu valtion vaakuna, lippu tai muu tunnuskuva, rekisteröitävän merkin käyttökohteena olevia tai niiden kaltaisia tavaroita koskeva virallinen tarkastus- tai takumerkki taikka tarkastus- tai takuuleima, suomalainen kunnanvaakuna taikka kansainvälisen, valtioiden välisen järjestön lippu, vaakuna tai muu tunnuskuva, nimitys tai nimen lyhennys taikka muu kuvio, nimitys tai nimen lyhenne, jos sen ottaminen tavaramerkkiin voi aiheuttaa vaaran siitä, että yleisö sekoittaa tavaramerkin sanotunlaiseen tunnuskuvaan, merkkiin, leimaan, nimitykseen tai nimen lyhenteeseen;
 - 4) se muodostuu jostakin tai sisältää jotakin, joka on omiaan aiheuttamaan käsityksen, että kyseessä on toisen suojattu toiminimi taikka sellainen toisen aputoiminimi tai toissijainen tunnus, jota tarkoitetaan 5 a §:ssä, taikka toisen nimi tai muotokuva, jollei nimi tai muotokuva ilmeisesti tarkoita jotakuta kauan sitten kuollutta;
 - 5) se muodostuu jostakin tai sisältää jotakin, joka on omiaan aiheuttamaan käsityksen, että kyseessä on toisen suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen nimi, jos se on erikoislaatuinen, tai joka loukkaa toisen tekijänoikeutta teokseen tai toisen oikeutta valokuvaan tai suojattuun malliin;
 - 6) se aiheuttaa vaaran, että yleisö sekoittaa sen toisen elinkeinonharjoittajan nimeen, suojattuun toiminimeen tai aputoiminimeen siten, että sekoitettavuuteen voitaisiin vedota toiminimilain (128/1979) 5 §:n nojalla;
 - 7) aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa;
 - 8) tavaramerkin hakija on tehnyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä;
 - 9) se aiheuttaa sekaannusvaaran Suomessa tai Euroopan unionissa suojatun kasvilajikkeen lajikenimeen;
 - 10) rekisteröinnille on maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1151/2012, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1308/2013, tislattujen alkoholijuomien määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 110/2008 tai maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 251/2014 tarkoitettu este.
- Edellä 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan:
- 1) kansallista tavaramerkkiä, joka on rekisteröity aiemman hakemuksen perusteella tai jolla on muuten aiempi etuoikeus kuin tavaramerkin hakijalla;
 - 2) Suomessa tai Euroopan unionissa voimassa olevaa kansainvälisen rekisteröinnin suojaamaa tavaramerkkiä, jolla tämän rekisteröinnin perusteella on Suomessa tai Euroopan unionissa aikaisempi oikeus kuin tavaramerkin hakijalla;
 - 3) 57 §:ssä tarkoitettua yhteisön tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella, tai jolla on 57 §:ssä mainitun neuvoston asetuksen 34 tai 35 artiklan mukainen aiemmuus Suomesta;

Eduskunnan vastaus EV 48/2016 vp

4) tavaramerkkiä, joka on vakiinnutettu silloin, kun rekisteröintiä haetaan.

Niissä tapauksissa, joita 1 momentin 4—8 kohdassa tarkoitetaan, tavaramerkki voidaan rekisteröidä, jos se, jonka oikeudesta on kyse, suostuu siihen, eikä 1 momentista muutoin johdu estettä rekisteröinnille.

25 §

Jos tavaramerkki on rekisteröity vastoin tätä lakia, rekisteröinti on mitätön, jollei muuta johdu 10 tai 10 a §:ssä tarkoitettusta seikasta tai muusta olosuhteiden muuttumisesta.

51 a §

Muutoksenhausta Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen tavaramerkkiä koskevassa asiassa säädetään Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä.

56 d §

Patentti- ja rekisterihallitus lähettää ilmoituksen 56 c §:ssä tarkoitettusta väitteestä ja sen perusteluista 53 §:ssä tarkoitettulle kansainväliselle toimistolle. Riippumatta siitä, onko kansainvälisen rekisteröinnin haltija antanut lausumansa ilmoituksen johdosta, Patentti- ja rekisterihallituksen on tutkittava väite.

Patentti- ja rekisterihallituksen tulee tehdyn väitteen johdosta, jos rekisteröinti ei täytä tämän lain mukaisia rekisteröinnin edellytyksiä, tehdä päätös, että kansainvälinen rekisteröinti ei ole voimassa Suomessa. Jos rekisteröinti täyttää tämän lain mukaiset rekisteröinnin edellytykset vain osittain, Patentti- ja rekisterihallituksen tulee tehdä päätös, että rekisteröinti on voimassa ainoastaan osittain. Patentti- ja rekisterihallituksen on hylättävä väite, jos kansainväliselle rekisteröinnille ei ole Suomessa estettä.

Jos Patentti- ja rekisterihallitus päättää, että kansainvälinen rekisteröinti ei ole voimassa Suomessa tai se on voimassa ainoastaan osittain, se tekee siitä merkinnän 53 §:n 2 momentissa tarkoitettuun luetteloon ja kuuluttaa päätöksestä, kun se on tullut lainvoimaiseksi.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Laki

rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 49 luvun 2 §, sellaisena kuin se on laissa 1281/2009, seuraavasti:

Eduskunnan vastaus EV 48/2016 vp

49 luku

Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta

2 §

Teollisoikeusrikos

Joka tavaramerkkilain (7/1964), patenttilain (550/1967), mallioikeuslain (221/1971), yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain (32/1991), hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (800/1991) tai kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain (1279/2009) säännösten vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, loukkaa

- 1) yksinoikeutta tavaramerkkiin,
- 2) patentin tuottamaa yksinoikeutta,
- 3) mallioikeutta,
- 4) oikeutta piirimalliin,
- 5) hyödyllisyysmallioikeutta tai
- 6) kasvinjalostajanoikeutta,

on tuomittava *teollisoikeusrikoksesta* sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Helsingissä 3.5.2016

Eduskunnan puolesta

puhemies

pääsihteeri