

Talousvaliokunta

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

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tavaramerkkilain ja rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta (HE 24/2016 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten.

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut:

- ylitarkastaja Mika Kotala, työ- ja elinkeinoministeriö
- toimistopäällikkö Pirjo Aro-Helander, Patentti- ja rekisterihallitus
- asiantuntija Riikka Tähtivuori, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
- lakimies Minna Aalto-Setälä, Keskuskauppakamari
- varapuheenjohtaja Åsa Krook, Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y.

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon:

- Helsingin käräjäoikeus
- IPR University Center
- Suomen Anti-piratismiyhdistys ry
- Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi tavaramerkkilakia ja rikoslakia. Tavaramerkkilain muutoksilla toteutettaisiin välttämättömät muutokset lain saattamiseksi ajan tasalle Euroopan unionin lainsäädännön ja oikeuskäytännön kanssa. Ehdotetut muutokset koskevat muun muassa lain soveltamisalaa, tavaramerkin määritelmää ja erottamiskyvyn määritelmää. Lakiin lisättäisiin erilliset säännökset suojan sisällöstä ja rajoituksista. Lisäksi ehdotetaan, että täsmennettäisiin säännöksiä kansainvälisen tavaramerkkirekisteröinnin johdosta tehtävien väitteiden käsittelystä. Rikoslakiin tehtäisiin tavaramerkkilain muutoksista johtuva käsitetarkennus.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2016.

Valiokunnan mietintö TaVM 9/2016 vp

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Hallituksen esityksessä esitetään muutettaviksi tavaramerkkilain 1 luku kokonaisuudessaan, yksittäisten pykälien muutoksia lain 2, 3, 9 ja 10 lukuihin sekä rikoslain yksi pykälä (Rikoslaki 39/1889, 49 luvun 2 §). Talousvaliokunta pitää ehdotettuja muutoksia perusteltuina, mutta ehdottaa lisäksi hallituksen esitykseen sisällyttämättömän, teknisluontoisen muutoksen tekemistä tavaramerkkilain 57 §:ään.

Esitettyjen muutosten lähtökohta. Voimassa olevaan tavaramerkkilakiin (7/1964) on voimassaolonsa aikana tehty lukuisia osittaisuudistuksia, lähinnä seurauksena Suomen liittymisestä kansainvälisiin sopimuksiin, mikä on johtanut lain vaikeaselkoisuuteen ja sisäisiin epä johdonmukaisuuksiin muun muassa laissa käytettyjen termien suhteen. Lisäksi lain on katsottu eräiltä osin olevan ristiriidassa tavaramerkkidirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä, 2008/95/EY) sekä Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön kanssa. Käsillä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetut muutokset merkitsevät pääasiallisesti terminologiaan kohdistuvaa osittaisuudistusta. 1 luvun säännökset korvattaisiin uusilla pykälillä, jotka vastaisivat johdonmukaisemmin voimassa olevaa tavaramerkkidirektiiviä sekä Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. On ilmeistä, että laki tulee uudistaa kokonaisuudessaan, mutta tämän on katsottu olevan tarkoituksenmukaisinta samalla, kun kansallinen lainsäädäntömme sopeutetaan uuden tavaramerkkidirektiivin (EU 2015/2436) mukaiseksi.

Talousvaliokunnan saaman selvityksen mukaan kokonaisuudistuksen valmistelu on jo käynnistetty, mutta nyt käsillä olevan hallituksen esityksen sisältämät muutosehdotukset on toimialan kannalta tarpeellista saattaa voimaan mahdollisimman pikaisesti, jo ennen kokonaisuudistusta. Samoin perustein talousvaliokunta puoltaa hallituksen esityksen rajausta keskittyä tämän hallituksen esityksen puitteissa ajanmukaistamaan tavaramerkkilain 1 luku jättäen kokonaisuudistuksessa käsiteltäviksi eräitä sinänsä merkittäviä, ajanmukaistamispaineen alla olevia lainkohtia, kuten esimerkiksi relatiivisten esteiden tutkinta (14 §), yleisesti laissa käytetyt määritelmät sekä viittaukset yhteisön tavaramerkkiin.

Tavaramerkin erottamiskyky. Tavaramerkkidirektiivin mukaan erottamiskyvyttömiä merkkejä ovat myös "yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka ovat tulleet yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisiksi". Tuomioistuinkäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että tavaramerkin erottamiskykyä arvioitaessa tulee ottaa huomioon muun muassa tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käytön intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto sekä se, missä laajuudessa tavaramerkki tunnistetaan relevantissa kohderyhmässä.

Voimassa olevan, erottamiskykyä käsittelevän 13 §:n sanamuodosta "arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty" ei nykyisellään käy yksiselitteisesti ilmi, että käytön avulla merkki saavuttaa erottamiskyvyn, vaan ainoastaan, että merkin käytön pitkäaikaisuuteen ja laajuuteen on kiinnitettävä erityisesti huomiota. Hallituksen esityksessä ehdotettu uusi 3 § vastaa suurelta osin voimassa olevaa 13 §:ää, mutta siihen on lisätty erottamiskyvyn määritelmä, joka tekee säännöksestä helpommin sovellettavan.

Valiokunnan mietintö TaVM 9/2016 vp

Talousvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille, että 3 §:ssä voitaisiin huomioida myös tavaramerkkidirektiivin 3(3) artikla tekemällä vastaava lisäys 3 §:n loppuun. Artiklan mukaan "tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä..., jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottuvaksi." Talousvaliokunta toteaa, että lakiehdotuksen 13 §:n 2 momentti sisältää direktiivin 3(3) artiklan mukaisen säännöksen. Valiokunta pitää hallituksen esityksen mukaista säännöksen sijoittamista lain 2 lukuun perusteltuna, koska katsoo sen olevan ennen kaikkea rekisteröintimenettelyä eikä erottamiskyvyn määrittelyä koskeva normi.

Yksinoikeuden ulottuvuus. Esityksen mukaisen, uuden 5 §:n mukaan lain tarkoittamaa yksinoikeutta ei voi saada merkkiin, joka muodostuu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta tai tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta. Hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että 5 §:n mukaiseen merkkiin ei voi saada yksinoikeutta edes vakiinnuttamalla. Direktiivissä ei ole nimenomaista säännöstä tästä vakiinnuttamalla saavutettavan suojan poikkeuksesta. Hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen mukainen tulkintaohje perustuukin EU-tuomioistuimen tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaa koskevaan vakiintuneeseen tulkintakäytäntöön.

Yksinoikeuden rajoitukset. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös (uusi 7 §) yksinoikeuden rajoituksista, mikä vastaa tavaramerkkidirektiivin 6 artiklaa. Lisäys on tervetullut, koska voimassa oleva tavaramerkkilaki ei sisällä kyseisen artiklan tarkoittamaa rajoitussäännöstä.

Teollisoikeusrikos. Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille tarve, viimeaikaisen kansallisen oikeuskäytännön valossa, muuttaa rikoslain 49 luvun 2 §:ää. Säännöksessä määrätään rangaistavaksi teko, joka muun muassa tavaramerkkilain vastaisesti loukkaa kyseisen lain nojalla suojattavia yksinoikeuksia.

EU-tavaramerkki on puolestaan eurooppalainen ylikansallinen tavaramerkkien suojajärjestelmä, jossa yksinoikeus on voimassa yhtenäisin oikeusvaikutuksin koko EU:n alueella ja josta säädetään asetuksella (Neuvoston asetusta (EY) N:o 207/2009, muutettu Euroopan neuvoston ja parlamentin asetuksella (EU) 2015/2424). Kansallisessa tavaramerkkilaissamme ei ole säännöksiä EU-tavaramerkin suojan piiristä tai sen tuottamista oikeuksista. Suomi on kuitenkin sitoutunut TRIPS-sopimuksella säätämään yhteisötavaramerkin loukkauksen rangaistavaksi. Sopimuksen 61 artikla edellyttää, että sopimusvaltiot kriminalisoivat ainakin tahallisen tavaramerkkiloukkauksen. TRIPS-sopimus ei tee eroa kansallisen teollisoikeuden ja yhteisöoikeudellisen teollisoikeuden välille. Rikoslain soveltajien kannalta on epäselvää, kattaako säännös ainoastaan Suomen kansallisen tavaramerkkilain nojalla suojatun tavaramerkkioikeuden vai myös EU-tavaramerkkioikeuden loukkauksen. Oikeuskäytännössä on tämän johdosta ilmennyt epäselvyyttä, voiko tuomioistuin rangaista rikoslain 49 luvun 2 §:n nojalla myös yhteisötavaramerkin loukkaamisesta. Oikeudellinen epävarmuus voi johtaa oikeudenhaltijoiden kannalta epätyytyttävään tilanteeseen esimerkiksi lyhyiden määräaikaisten vuoksi rikosprosesseina ajettavien tuoteväärennöstapausten yhteydessä.

Talousvaliokunta yhtyy asiantuntijakuulemisessa esiin tuotuun näkemykseen säännöksen muutostarpeesta. Rikoslain muuttaminen edellyttäisi hallituksen esityksiltä edellytettävällä kattavuudella tehtyä selvitystä muutosten perusteista, joilla selvennettäisiin lainkohtaa soveltaville tuo-

Valiokunnan mietintö TaVM 9/2016 vp

mioistuimille, mitä säännöksellä ja sen eri termeillä ja käsitteillä tarkoitetaan. Talousvaliokunnan saaman asiantuntijaselvityksen mukaan toimialan kannalta on kuitenkin tärkeämpää saada tavaramerkkilakiin ehdotetut muutokset voimaan pikaisesti. Edellä kuvatuilla perusteilla valiokunta pitää parempana muuttaa rikoslain puheena olevaa säännöstä osana tavaramerkkilain kokonaisuudistusta kuin kytkeä se käsillä olevan hallituksen esityksen käsittelyyn.

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. lakiehdotuksen 10 a §. Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on lakiehdotuksen 10 a §:ää ehdotettu täsmennettäväksi siten, ettei aikaisemman tavaramerkin haltijan passiivisuudella ole merkitystä siinä tapauksessa, että myöhemmin vakiinnutetun merkin haltija on ottanut merkin käyttöön vilpillisessä mielessä. Vastaavanlainen säännös löytyy tavaramerkkiasetuksen (Neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 yhteisön tavaramerkistä) 54 artiklasta. Talousvaliokunta pitää muutosesitystä perusteltuna ja ehdottaa 1. lakiehdotuksen 10 a §:n 1 momentin loppuun lisättäväksi sanat "ja myöhemmin vakiinnutettu merkki on otettu käyttöön vilpittömässä mielessä."

1. lakiehdotuksen 57 §. Voimassa olevan tavaramerkkilain 57 §:n 2 momentin mukaan yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus voidaan jättää patentti- ja rekisterihallitukselle, joka toimittaa sen edelleen EU:n teollisoikeusvirastolle. Uuden tavaramerkkiasetuksen voimaantulon myötä EU-tavaramerkkiä koskevaa hakemusta ei enää voi jättää kansalliselle tavaramerkkivirastolle, vaan se tehdään suoraan EU:n teollisoikeusvirastolle. Asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta, eikä edellytä kansallisia täytäntöönpanotoimia. Tavaramerkkilain 57 §:n 2 momentin kumoaminen on kuitenkin perusteltua, koska se antaa virheellisen kuvan EU-tavaramerkin hakumenettelystä.

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Talousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 24/2016 vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen.

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 24/2016 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset)

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

tavaramerkkilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tavaramerkkilain (7/1964) 1 luvun otsikko, 1—10, 10 a, 11, 13, 14, 25, 43, 51 a, ja 56 d ja 57 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 § laeissa 39/1993 ja 56/2000, 2 § osaksi laissa 39/1993, 3 § osaksi laeissa 996/1983 ja 39/1993, 4 ja 11 § osaksi laissa 56/2000, 6 § laeissa 996/1983 ja 39/1993, 8 § laissa 39/1993, 10 § osaksi laissa 996/1983, 10 a, ja 56 d ja 57 § laissa 1715/1995, 13 § laissa 56/2000, 14 § osaksi laeissa 552/1970, 996/1983, 1715/1995, 56/2000, 1220/2004 ja 1016/2010 sekä 43 ja 51 a § laissa 107/2013, ja
lisätään lakiin uusi 4 a, 5 a ja 11 a § seuraavasti:

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. Tavarán 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.

Valiokunnan mietintö TaVM 9/2016 vp

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 kuttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkinä.

5 §

Yksinoikeutta ei voi saada sellaiseen merkkiin, joka muodostuu yksinomaan tavarán luonteenomaisesta muodosta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavarán muodosta tai tavarán 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.

6 §

Yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää jäljempänä säädetyn poikkeuksen 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.

Valiokunnan mietintö TaVM 9/2016 vp

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 tarkoitetulla tavalla samoja tai samankaltaisia, etusija on sillä, joka voi vedota aikaisimpaan oikeusperusteeseen, ellei muuta johdu siitä, mitä 10 tai 10 a §:ssä säädetään.

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

Valiokunnan mietintö TaVM 9/2016 vp

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.

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;

Valiokunnan mietintö TaVM 9/2016 vp

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 (EY) N:o 1308/2013, tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, 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 määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta sekä asetuksen (ETY) N:o 1601/91 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 251/2014 tarkoitettu este.

Edellä 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan:

1) kansallista tavaramerkkiä, joka on rekisteröity aiemman hakemuksen perusteella tai jolla on muuten aiempi etuoikeuskuin tavaramerkin hakijalla;

2) Suomessa tai Euroopan unionissa voimassa olevaa kansainvälisen rekisteröinnin suojaamaa tavaramerkkiä, jolla tämän rekisteröinnin perusteella on Suomessa tai Euroopan unionissa aikaisempi oikeuskuin 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 aiempuus Suomesta;

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 tarkoitettua 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.

Valiokunnan mietintö TaVM 9/2016 vp

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.

57 § (Uusi)

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

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

2.

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:

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,

Valiokunnan mietintö TaVM 9/2016 vp

- 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 21.4.2016

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja Kaj Turunen ps
varapuheenjohtaja Harri Jaskari kok
jäsen Hannu Hoskonen kesk
jäsen Lauri Ihalainen sd
jäsen Katri Kulmuni kesk
jäsen Eero Lehti kok
jäsen Rami Lehto ps
jäsen Mika Lintilä kesk
jäsen Markus Lohi kesk
jäsen Martti Mölsä ps
jäsen Kristiina Salonen sd
jäsen Hanna Sarkkinen vas
jäsen Antero Vartia vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Teija Miller