

22.5.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö
kirjaamo@tem.fi
nina.santaharju@tem.fi

Lausuntopyyntö 20.3.2018
TEM/912/00.04.01/2016

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE TAVARAMERKKILAIKSI SEKÄ SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Patentti- ja rekisterihallitukselta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tavaramerkkilaiiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi. Patentti- ja rekisterihallitus lausuu kunnioittaen seuraavaa:

TAVARAMERKKILAKI

Patentti- ja rekisterihallitus pitää tavaramerkkilain kokonaisuudistusta erittäin tervetulleena, koska nykyinen tavaramerkkilaki lakiteknisesti vanhentuneena ja epäyhtenäisenä on hankaloittanut myös käsittelyprosessin uudistamistyötä. Kannatamme myös Singaporen sopimuksen ratifiointia.

Suojan alueellinen ulottuvuus

Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, että tavaramerkin tuottaman suojan alueellista ulottuvuutta olisi hyvä selkeyttää esitysluonnoksen 3 §:ssä lisäämällä sen 1 momenttiin sana "Suomessa" ja pykälän 2 momenttiin ilmaisu "Euroopan unionin alueen kattavaan". Tällöin esityksen 3 §:n teksti voisi kuulua esim. seuraavasti (lisäykset lihavoituna):

*Yksinoikeus tavaramerkkiin **Suomessa** saadaan rekisteröimällä tavaramerkki Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään tavaramerkkirekisteriin tai kun kansainvälinen rekisteröinti hyväksytään Suomessa voimassa olevaksi.*

*Yksinoikeudesta **Euroopan unionin alueen kattavaan** EU-tavaramerkkiin säädetään EU-tavaramerkkiasetuksessa.*

Etuoikeus

Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, että esitysluonnoksen 19 §:ssä tulisi etuoikeuden saamiseksi huomioida myös alueet tai alueelliset virastot, joissa tehdyissä hakemuksista voi saada etuoikeuden. Tällaisina hakemuksina voidaan mainita esimerkiksi Benelux-maiden teollis- ja tekijänoikeusvirastolle tehdyt hakemukset. Lisäksi esimerkiksi patenttilaissa on huomioitu Maailman kauppajärjestön perustamissopimukseen liittyneet tullialueet (kuten Taiwan). Esitysluonnoksen 19 §:n 1 momentin ensimmäisen kappaleen uusi muotoilu voisi olla esim. seuraava:

*Suomessa tehty hakemus katsotaan tehdyksi samanaikaisesti kuin EU-tavaramerkkihakemus tai toisessa valtiossa **tai toisella alueella** tehty hakemus, jos tavaramerkin rekisteröintiä haetaan Suomessa kuuden kuukauden kuluessa EU-tavaramerkkihakemuksen tai hakemuksen tekemisestä sellaisessa vieraassa valtiossa **tai sellaisella vieraalla alueella**,*

Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH | Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH | Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors

22.5.2018

Vastaavasti ehdotetun 19 §:n 3 momentin sanamuoto tulisi muuttaa kuulumaan seuraavasti:

Etu oikeus voi perustua ainoastaan ensimmäiseen rekisteröintihakemukseen.

tai

Etu oikeus voi perustua ainoastaan ensimmäiseen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastossa tai vieraassa valtiossa tai vieraalla alueella tehtyyn rekisteröintihakemukseen.

Tavaramerkkirekisteriin tehtävät merkinnät

Patentti- ja rekisterihallitus kannattaa esitysluonnoksen 25 §:ssä esitettyä rekisteröinnin kuuluttamisen korvaamista sen julkaisemisella Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilla tai muulla yleisesti saatavilla olevalla tavalla. Julkaisemispäivästä ei kuitenkaan ole mainintaa esitysluonnoksen 27 §:ssä, jossa luetellaan tavaramerkkirekisteriin tehtävät merkinnät. Patentti- ja rekisterihallituksen mielestä olisi hyvä, että rekisteröinnin julkaisemispäivä mainittaisiin 27 §:n luettelossa joko kohdan 6 lopussa taikka omana kohtanaan esimerkiksi kohdan 10 edellä.

Patentti- ja rekisterihallitus viittaa esitysluonnoksen 27 §:n 1 momentin 1 kohtaan, jossa todetaan, että Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkirekisteriin merkitään luonnollisten henkilöiden nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot. Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, että tarvittavia yhteystietoja ei voida tässä laissa täsmällisesti ilmoittaa, koska tarvittavat yhteystiedot voivat muuttua tulevaisuudessa. Tietosuojalainsäädännön vuoksi olisi kuitenkin tarpeen, että Patentti- ja rekisterihallituksella olisi selkeä oikeus pyytää ja käsitellä tarvitsemiaan yhteystietoja. Patentti- ja rekisterihallitus esittää siksi, että esitysluonnoksen 27 §:ään lisättäisiin esimerkiksi 3 momentti, jossa todettaisiin, että Patentti- ja rekisterihallitus voi määritellä kyseisen pykälän 1 momentin 1-3 kohdassa mainitut yhteystiedot.

Henkilötietojen suojaan liittyvät kysymykset

Patentti- ja rekisterihallitus kiinnittää huomiota Euroopan unionin yleisen tietosuojasetuksen vaatimuksiin henkilötietojen käsittelystä ja luovuttamisesta ja nostaa esille etenkin kysymyksen henkilötietojen myymisestä ja luovuttamisesta ulkopuolisille tahoille.

Ottamatta kantaa siihen, voidaanko peruste henkilötietojen luovuttamiselle Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) ja kansainväliselle henkisen omaisuuden järjestölle (WIPO) katsoa löytyvän Patentti- ja rekisterihallituksen lakisääteisestä tehtävästä tarjota tavaramerkkiin liittyviä tietoja, henkilötietojen myyminen ja henkilötietojen luovuttaminen ainakin muille ulkopuolisille kuten kaupallisille toimijoille näyttäisi olevan ilman perustetta esitysluonnoksessa. Patentti- ja rekisterihallitus pitäisikin toivottavana, että tavaramerkkilaista löytyisi peruste kyseisten tietojen luovuttamiselle kaupallisille toimijoille, koska ottaen erityisesti huomioon julkisuuslain (1999/621) 16 §:n 3 momentti, ei tällaista toimintaa voitane perustaa patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 2 §:ään, jonka perusteella Patentti- ja rekisterihallitus tarjoaa muun muassa tavaramerkkeihin liittyviä tietopalveluja. Vertailun vuoksi Patentti- ja rekisterihallitus viittaa kaupparekisterilain 1 a §:n 1 momenttiin, jossa tuo mainittu julkisuuslain pykälä on huomioitu sekä EU-tavaramerkkiasetuksen 111 artiklan 8 kohdan b alakohtaan.

Kaupparekisterilain 1 a §:n 1 momentti kuuluu seuraavasti:

”1 a § (28.6.2017/447) Jokaisella on oikeus saada kaupparekisterin merkinnöistä ja rekisteriviranomaisen hallussa olevista asiakirjoista tietoja, otteita ja todistuksia. Sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 16 §:n 3 momentissa säädetään, rekisteriviranomainen saa luovuttaa tiedon luonnollisen henkilön nimestä, syntymäajasta, kansalaisuudesta ja kotikunnasta tulosteena, teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisesti taikka saattaa ne yleisesti saataville sähköisen tietoverkon kautta.”

22.5.2018

EU-tavamerkkiasetuksen 111 artiklan 8 kohdan b alakohdassa lausutaan puolestaan, että rekisteritietoja, mukaan lukien henkilötietoja, käsitellään julkisen rekisterin pitämiseksi "viranomaisten ja talouden toimijoiden tiedoksi ja näiden suorittamaa tarkastusta varten, jotta ne voivat käyttää niille tällä asetuksella annettuja oikeuksia ja saada tietoa kolmansien osapuolten aiemmista oikeuksista."

Merkinnän poistaminen

Patentti- ja rekisterihallitus viittaa esitysluonnoksen 29 §:n 1 momentin ensimmäiseen virkkeeseen, jonka mukaan "Patentti- ja rekisterihallitus voi poistaa rekisteröinnin tai rekisteriin tehdyn merkinnän ja ratkaista asian uudelleen haltijan vahingoksi ilman tämän suostumusta, jos rekisteröinti tai merkintä perustuu ilmeiseen kirjoitus-, asia- tai menettelyvirheeseen." ja katsoo, että pykälän 1 ja 2 momentissa olisi selvyiden vuoksi aiheellista täsmentää, että rekisteröinnin tai rekisteriin tehdyn merkinnän poistaminen kattaa myös kansainväliseen rekisteröintiin tulleet muutokset ja niiden poistamiset rekisteristä.

Asiamiehet

Patentti- ja rekisterihallitus viittaa asiamiehiä koskevaan esitysluonnoksen 30 §:ään, ja esittää harkittavaksi, onko pykälän 5 momentissa ilmaistu "Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija, jolla ei ole kotipaikka Euroopan talousalueella, haluaa antaa lausuman Patentti- ja rekisterihallitukselle, hänen tulee käyttää asiamiestä, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella." riittävän selkeä osoitus siitä, että 2 momentissa lausuttu "Tavamerkin hakijalla tai haltijalla, jolla ei ole kotipaikka Euroopan talousalueella, tulee olla 1 momentin mukainen asiamies, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella." ei koske kansainvälisiä rekisteröintejä.

Rekisteröinnin uudistaminen

Esitysluonnoksen 32 §:n 1 momentissa todetaan, että "Rekisteröinti voidaan uudistaa hakemuksesta." ja 2 momentissa todetaan, että "Rekisteröinnin uudistamista haetaan Patentti- ja rekisterihallituksen sähköisessä palvelussa". Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, että kyseisen muotoilun perusteella uudistamisen edellytyksenä olisi näin ollen aina hakemus, joka hallintolain 43 ja 44 §:t huomioiden saattaisi edellyttää jonkin tietyn henkilön allekirjoittamaa kirjallista päätöstä. Tämä hankaloittaisi uudistamismenettelyn kehittämistä niin, että asiakas voisi tulevaisuudessa hoitaa uudistamisen täysin "itsepalveluna" ilman hakemusprosessia tunnistautumalla ja maksamalla määrätyn uudistamismaksun Patentti- ja rekisterihallituksen sähköisessä järjestelmässä. Patentti- ja rekisterihallitus toteaa, että luonnoksen valmistelussa uudistamista koskenut 34 § oli aiemmin muodossa "Rekisteröinti uudistetaan 10 vuodeksi jaksoissa Patentti- ja rekisterihallituksen tarjoamaa sähköistä järjestelmää käyttäen.", joka oli automatisoinnin kannalta joustavampi muotoilu. Patentti- ja rekisterihallitus ehdottaisi näin ollen, että 1 momentista poistettaisiin sana "hakemuksesta", jolloin kyseinen momentti voisi kuulua esim. seuraavasti:

Tavamerkin rekisteröinti on voimassa kymmenen vuotta hakemispäivästä alkaen. Rekisteröinti voidaan uudistaa. Uudistaminen on voimassa kymmenen vuotta ja tulee voimaan rekisteröinnin päättymistä seuraavana päivänä.

Esitysluonnoksen 32 §:n 2 momentissa olevan lauseen "Rekisteröinnin uudistamista haetaan Patentti- ja rekisterihallituksen sähköisessä palvelussa, minkä yhteydessä tulee suorittaa uudistamismaksu." Patentti- ja rekisterihallitus ehdottaa puolestaan korvattavaksi lauseella "Rekisteröinti uudistetaan Patentti- ja rekisterihallituksen sähköisessä palvelussa, minkä yhteydessä tulee suorittaa uudistamismaksu." Pykälän 2 momentti voisi näin ollen kokonaisuudessaan kuulua seuraavasti:

Patentti- ja rekisterihallitus ilmoittaa tavamerkin haltijalle rekisteröinnin päättymisestä vähintään kuusi kuukautta ennen rekisteröintikauden päättymistä. Patentti- ja rekisterihallitus ei ole vastuussa siitä, jos ilmoitusta ei ole annettu eikä ilmoittamatta jättäminen vaikuta rekisteröinnin voimassaolon

22.5.2018

päättymiseen. Rekisteröinti voidaan uudistaa aikaisintaan vuotta ennen rekisteröintikauden päättymistä ja viimeistään kuuden kuukauden kuluessa sen päättymisestä. Rekisteröinti uudistetaan Patentti- ja rekisterihallituksen sähköisessä palvelussa, minkä yhteydessä tulee suorittaa uudistamismaksu. Patentti- ja rekisterihallitus voi erityisestä syystä hyväksyä uudistamishakemuksen jättämisen paperisena.

Maksut

Työryhmä on ehdotetun lain 101 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa todennut, että yksittäisten suoritteiden maksullisuudesta ei enää säädettäisi tavaramerkkilaisissa. Tähän saakka on tulkintana ollut, ettei virasto ole voinut periä maksuja, joista ei ole ollut mainintaa lain tai asetuksen tasolla. Patentti- ja rekisterihallitus pitää ehdotusta sinänsä kannatettavana, koska tämä tekee maksujen määrittelystä joustavampaa. Muussa tapauksessa ehdotuksen 32 §:ssä tulisi mainita, että rekisteröintikauden päättymisen jälkeen tulee uudistamismaksu suorittaa korotettuna.

Patentti- ja rekisterihallitus toteaa lisäksi, että joistakin maksuista mainitaan laissa, joistakin perusteluissa (esim. 21 § jakaminen ja 26 § merkin muuttaminen, lisäksi 35 §:n perusteluissa mainitaan, että väitemenettelyn keskeyttäminen ei ole maksullista) ja joistakin ei kummassakaan. Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, että tämä voi aiheuttaa epätietoisuutta siitä, mitkä suoritteet ovat maksullisia ja mitkä eivät. Esimerkiksi panttauksen, lisenssin tai luovutuksen rekisteriin merkitsemisen maksullisuudesta ei laissa tai yksityiskohtaisissa perusteluissa ole mainintaa. Vaikka laissa Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista on määritelty, mitä suoritteella tarkoitetaan, Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, että täsmennys tavaramerkkilaisissa olisi tarpeen.

Rekisterimerkintä lisenssistä

Patentti- ja rekisterihallitus viittaa esitysluonnoksen 44 §:n 3 momenttiin, jossa todetaan, että "Kun lisenssin voimassaoloaika päättyy tai sen muuten näytetään lakanneen, on merkintä poistettava tavaramerkkirekisteristä." Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, että esitetyn muotoilun perusteella näyttäisi siltä, että sen tulisi viran puolesta seurata lakanneita käyttöluovia ja poistaa ne rekisteristä. Nykyinen laki sanoo, että "Kun käyttöluvan on näytetty lakanneen, merkintä on poistettava." Patentti- ja rekisterihallitus kannattaisi kyseiseen momenttiin vastaavaa muotoilua kuin panttausmerkinnän poistamista koskevassa esitysluonnoksen 42 §:n 5 momentissa, jolloin lisenssimerkinnän poistamista koskeva 44 §:n 3 momentti voitaisiin muotoilla esimerkiksi seuraavasti:

Lisenssimerkintä (tai lisenssiä koskeva merkintä) on poistettava tavaramerkkirekisteristä, kun lisenssin näytetään lakanneen tai kun lisenssinhaltija sitä pyytää.

Yhteisö- tai tarkastusmerkin ja tavaramerkin muuttaminen

Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, että esitysluonnoksen 84 §:ssä ei ole tarvetta viitata tavaramerkkihakemuksiin. Ottaen huomioon sen, että tavaramerkin hakija usein epähuomiossa tai asiaa ymmärtämättä merkitsee hakemukseen virheellisen hakemustyyppin (joko tavallinen tavaramerkki-, yhteisömerkki- tai tarkastusmerkkihakemus), olisi tarpeen, että vielä hakemusvaiheessa tämä asia pystyttäisiin korjaamaan ilman asiaa koskevia rajoituksia.

Lisäksi Patentti- ja rekisterihallitus pyytää vielä harkitsemaan saman pykälän 2 momentin tarpeellisuutta ottaen huomioon 1 momentissa jo mainitut 81 §:n mukaiset edellytykset.

Kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolon päättyminen sen perusteena olevan suomalaisen tavaramerkin voimassaolon päättyminen vuoksi

Patentti- ja rekisterihallitus huomauttaa, että lain johdonmukaisuuden vuoksi 95 §:n 1 momentti (joka ei koske Suomeen kohdennettuja kansainvälisiä rekisteröintejä) olisi hyvä siirtää otsikon

”Suomalaiseen tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen perustuva hakemus kansainväliseksi rekisteröinniksi” alle 88 §:n jälkeen.

Patentti- ja rekisterihallituksen muutoksenhakuoikeus

Patentti- ja rekisterihallitus kannattaa esitysluonnoksen 97 §:n 2 momentissa esitettyä oikeutta Patentti- ja rekisterihallitukselle hakea muutosta markkinaoikeuden päätökseen, jolla markkinaoikeus on kumonnut Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen tai muuttanut sitä.

Patentti- ja rekisterihallitus huomauttaa kuitenkin, että kyseistä momenttia koskevat yksityiskohtaiset perustelut puuttuvat kokonaan. Samalla Patentti- ja rekisterihallitus esittää harkittavaksi, tulisiko viraston muutoksenhakuoikeutta rajata esimerkiksi toteamalla, että sitä on tarkoitettu käyttää lähinnä oikeuskäytännön yhtenäisyyden ylläpitoon liittyvillä perusteilla tai jos sitä muuten voidaan asioiden laatu ja luonne huomioon ottaen pitää perusteltuna.

Siirtymäsäännökset: tavara- ja palveluluettelon täsmentäminen

Esitetyn 103 §:n 7 momentissa, joka koskee koko Nizzan luokituksen mukaisen luokkaotsikon tietyssä tavara- tai palveluluokassa kattavien ennen 1.10.2012 vireille tulleiden tavaramerkkihakemusten tai Suomeen kohdennettujen kansainvälisten rekisteröintien tavara- ja palveluluettelon täsmentämistä, todetaan, että täsmennys tulee ilmoittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle viimeistään silloin, kun tavaramerkki uudistetaan ensimmäisen kerran esitetyn lain tultua voimaan. Saman pykälän 8 momentin mukaan täsmennys on vastaavalla tavalla mahdollinen myös sellaisten ajanjaksolla 1.10.2012-31.12.2013 vireille tulleiden tavaramerkkihakemusten osalta, joiden tavara- ja palveluluettelot sisältävät luokkaotsikon lisäksi viittauksen Nizzan luokituksen aakkoselliseen luetteloon. Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, että uudistamisen yhteydessä tehtävä täsmentäminen pidentää rekisterin epäselvää tilaa ja vaarantaa täsmentämisilmoitusten käsittelyn yhdenmukaisuutta. Tavaramerkkirekisterissä olisi pitkän ajan eri tavoin tulkittavia tavara- ja palveluluetteloita eikä rekisteriä tarkasteltaessa voisi olla varma siitä, onko luokitusta täsmennetty vai ei ja voiko täsmentämisen vielä tehdä vai ei. On mahdollista, että vielä nyt vireillä olevat ennen 1.10.2012 haetut hakemukset, ovat vielä vireillä esimerkiksi kymmenen vuoden päästä, joten niiden uudistaminen tapahtuisi vasta kahdenkymmenen vuoden kuluttua. Tällainen pitkä siirtymäaika vaikeuttaisi sekä Patentti- ja rekisterihallituksen käsittelyä että tavaramerkinhaltijoiden toimintaa. Patentti- ja rekisterihallitus esittää näin ollen, että luokituksen täsmentämiselle asetettaisiin edellä mainituissa tapauksissa 1-2 vuoden määräaika, joka myös helpottaisi täsmentämisvaateiden käsittelyn resursointia Patentti- ja rekisterihallituksessa. Mikäli Patentti- ja rekisterihallituksen esittämään muutokseen päädytään, perusteluissa olevaa tekstiä tulisi soveltuvilta osin muuttaa. Lisäksi Patentti- ja rekisterihallitus huomauttaa, että luonnoksen perusteluissa on jo tällä hetkellä perusteluja, jotka koskisivat tällaisen 1-2 vuoden määräajan säätämistä (kuten sivulla 43 oleva arvio ilmoituskustannuksista).

Siirtymäsäännökset: haltijatietojen täsmentäminen

Patentti- ja rekisterihallitus katsoo lisäksi, että esitysluonnoksessa ei näytä olevan selkeästi huomioitu rekisteritietojen täsmällisyysvaatimusta vanhoina haltijoina olevien luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden osalta. Tämä voitaisiin toteuttaa näissä siirtymäsäännöksissä edellyttämällä tarvittaessa näiden haltijoina olevien luonnollisten henkilöiden henkilötietojen täydentämistä henkilötunnusella ja oikeushenkilönä olevan haltijan yksilöintiä Y-tunnusella. Vaikka vanhojen oikeuksien haltijoita ei voida velvoittaa ilmoittamaan henkilötunnuksiaan ja Y-tunnuksiaan oikeuden menettämisen uhalla, Patentti- ja rekisterihallituksen mielestä tämä olisi hyvä keino haltijoiden yksilöinnin korjaamiseksi vähitellen tarkemmaksi. Kyseisen siirtymäsäännöksen muotoilu voisi olla esim. seuraava:

Voimassaolevien rekisteröintien uudistamisten ja rekisteröinteihin liittyvien muutosilmoitusten yhteydessä voidaan pyytää tavaramerkkirekisteriin merkittäväksi tavaramerkin haltijana olevan luonnollisen henkilön henkilötunnus ja oikeushenkilönä olevan haltijan Y-tunnus. Jos henkilöllä ei ole

22.5.2018

suomalaista henkilötunnusta, merkitään tavaramerkkirekisteriin syntymäaika ja kotipaikka. Ulkomailta asuvista luonnollisista henkilöistä merkitään kotikunnan sijasta tavaramerkkirekisteriin kotiosoite. Ulkomaisista yrityksistä merkitään yhteystietojen lisäksi mahdollinen yritys- tai yhteisötunnus, rekisterinumero tai muut tunnistetiedot.

Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, että edellä esitetystä muutoksesta olisi aiheellista olla maininta lain perusteluissa.

Väitemenettelyn nykytila

Patentti- ja rekisterihallitus huomauttaa, että esitysluonnoksen väitemenettelyn nykytilaa koskevassa osiossa on virheellisesti todettu, että tehdyistä väitteistä alle prosentti on hyväksytty. Patentti- ja rekisterihallitus toteaa, että esimerkiksi vuonna 2017 annettiin 83 kansallista tavaramerkkiä koskevaa väitepäätöstä, joista 23 johti merkin osittaiseen tai kokonaan kumoamiseen.

Hallinnollista maksua koskeva kustannusvastaavuus

Patentti- ja rekisterihallitus viittaa esityksen taloudellisia vaikutuksia koskevassa osiossa sivulla 38 lausuttuun, että "Hallinnollisesta menettelystä perittäisiin hakemusmaksu, jolla katetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle menettelystä aiheutuneet kustannukset. Hakemusmaksun suuruus vastaisi menettelyn keskimääräisiä kustannuksia. Maksun suuruus olisi arviolta samaa suuruusluokkaa kuin nykyinen väitemenettelyssä perittävä väitemaksu, eli noin [450 €]." Patentti- ja rekisterihallitus toteaa, että väitemaksu on tällä hetkellä 275 euroa ja että hakemusmaksulla voitaisiin kattaa vain osa Patentti- ja rekisterihallitukselle menettelystä aiheutuvista kustannuksista. Hallinnollinen menettämisen- ja mitätöintihakemusmaksu ei kuitenkaan voisi olla korkeampi kuin n. 400 euroa, koska hallinnollisen menettelyn on tarkoitus olla tuomioistuinmenettelyä edullisempi vaihtoehto.

Yksinoikeuden edellytyksiä koskevan 10 §:n perustelut: merkkityypin ilmoittaminen hakemuksessa

Patentti- ja rekisterihallitus viittaa yksinoikeuden edellytyksiä koskevan 10 §:n perusteluissa olevaan kohtaan, jossa sanotaan, että "Tavaramerkin hakija voisi hakemuksessa ilmoittaa, onko kyse esimerkiksi kuvio- vai ulkoasumerkistä, jolloin merkkityypin valinta selventäisi suojan kohdetta." Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, että kyseisessä lauseessa sana "voisi" tulisi korvata sanalla "pitäisi", sillä suojan kohteen ei voida katsoa olevan täsmällinen, jos merkkityyppejä ei ilmoiteta.

Maantieteellistä harhaanjohtavuutta koskevat perustelut

Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, että maantieteellistä harhaanjohtavuutta koskevat perustelut ovat liian seikkaperäiset ja tulkintaa rajoittavat. Patentti- ja rekisterihallituksen mielestä tavaramerkkilain perusteluissa ei pitäisi luoda liian tiukkoja tulkintalinjoja koskien maantieteellistä harhaanjohtavuutta. Tämä vaikeuttaisi tulevaisuudessa tulkintalinjojen muutoksia ottaen erityisesti huomioon sen, että esimerkiksi EUIPO:ssa on jo tällaisesta maantieteellisestä harhaanjohtavuudesta pääsääntöisesti luovuttu. Samoin on laita sukunimien tulkintaa koskevien perusteluiden kanssa.

Rauenneen hakemuksen käsittelyn jatkamista koskevan 23 §:n perustelut

Patentti- ja rekisterihallitus viittaa rauenneen hakemuksen käsittelyn jatkamista koskevan 23 §:n perusteluissa lausuttuun toteamukseen, että käsittelyn jatkaminen rajoittuu vain tavaramerkin rekisteröintihakemusten käsittelyyn. Patentti- ja rekisterihallituksen mielestä kyseisen pykälän perusteluista jää hieman epäselväksi, onko rauenneen hakemuksen käsittelyn jatkamista koskevan menettelyn katsottava soveltuvan myös rekisteröityjä tavaramerkkejä koskeviin muutoshakemuksiin ja perusteluista olisi tältä osin aiheellista täsmentää.

22.5.2018

TOIMINIMILAKI**Toimialan muutoksen ilmoittamisesta**

Toiminimilakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset, joiden perusteella myös toiminimen osittainen kumoaminen olisi mahdollista. Tätä pidetään tarpeellisena, koska suurella osalla elinkeinonharjoittajista toimiala on määritelty laajasti kattamaan kaikki laillinen liiketoiminta. Kun toiminimi kumotaan osittain, elinkeinonharjoittaja voi täsmentää toimialaansa, jolloin elinkeinotoimintaa voidaan edelleen jatkaa toiminimeä muuttamatta.

Toimialaa määrittäessään elinkeinonharjoittajat eivät ole voineet varautua siihen, että laaja toimialamääräys voi aiheuttaa sen, että tuomioistuimessa tai hallintoviranomaisessa voidaan käynnistää menettely toiminimen kumoamiseksi. Jotta elinkeinonharjoittaja voisi välttyä tältä, lakiin on ehdotettu säännöstä, jossa toimialamäärittelyä voisi täsmentää maksutta kahden vuoden ajan lain voimaantulosta. Voimaantuloa koskeva säännös on nyt laadittu niin, että ennen lain voimaantuloa rekisteröidyn toiminimen haltija voi kahden vuoden kuluessa lain voimaan tulosta maksutta sähköisesti ilmoittaa uuden toimialan rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, että säännöksen sanamuodosta ei mitenkään ilmene, että vain toimialaa koskevan määritelmän rajoittaminen / supistaminen voidaan tehdä maksutta kahden vuoden aikana. Toiminimilain säännöksen perusteella kaikki toimialaa koskevat muutokset olisi käsiteltävä maksutta kahden vuoden aikana. Toimialan supistamista tai täsmentämistä koskevaa voimaantulosäännöstä olisi myös erittäin vaikea käytännössä soveltaa, koska eräissä tilanteissa on hankala määritellä sitä, onko kyseessä toimialaa koskevan määräyksen supistaminen tai rajoittaminen. Yhä enenevässä määrin myös muutosilmoitukset tehdään sähköisessä asiointijärjestelmässä, ja ilmoitusten osittaista maksuttomuutta ei voida toteuttaa sähköisessä palvelussa. Käytännössä tämä johtaisi siihen, että käsittelymaksuja jouduttaisiin palauttamaan käsittelyn päätyttyä tehdyn harkinnan jälkeen. Tästä aiheutuisi huomattavan paljon ylimääräistä työtä. Patentti- ja rekisterihallitus ehdottaa, että toiminimilain voimaantulosäännöksestä luovutaan tältä osin.

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Antti Riivari
Pääjohtaja



Jorma Hanski
Johtaja, Patentit ja tavaramerkit