

**Taustamuistio tavaramerkkilain uudistamisesta**

Keskustelutilaisuus TEM 29.9.2017

## Sisällys

|  |    |
|--|----|
| 1. Tavaramerkkien luokitus ja sen soveltuvuus aiempiin tavaramerkkeihin..... | 2  |
| 2. Tavamerkin hallinnollinen menettäminen ja mitätöinti .....                | 7  |
| 3. Toiminimet tavamerkin rekisteröintiesteenä.....                           | 9  |
| 4. Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelo .....                        | 12 |
| 5. Teollisoikeusrikokset ja EU-tavamerkit .....                              | 15 |

### 1. Tavaramerkkien luokitus ja sen soveltuvuus aiempiin tavaramerkkeihin

#### Tavaramerkkidirektiivi

Tavaramerkki rekisteröidään yhteen tai useampaan tavaraluokkaan (TML 16 §). Tavaramerkkien rekisteröinnissä sovelletaan tavaroiden ja palveluiden kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan Nizzan sopimuksen kulloinkin voimassa olevaa painosta. Tavarat ja palvelut on jaettu ns. Nizzan luokituksessa 45:een eri luokkaan, joista kullakin on luokkaotsikko, jossa luetellaan esimerkkejä luokkaan kuuluvista tavaroista tai palveluista. Tavaramerkkilain 17.1 §:ssä todetaan muun muassa, että hakijan tulee ilmoittaa hakemuksessa tavarat ja luokat, jotka merkki käsittää.

Uuden tavaramerkkidirektiivin (EU) 2015/2436 mukaan tavarat ja palvelut, joita varten tavamerkin rekisteröintiä haetaan, on luokiteltava Nizzan sopimuksella vahvistetun luokitusjärjestelmän mukaisesti. Uuden direktiivin mukaan hakijan on selkeästi ja täsmällisesti yksilöitävä tavarat ja palvelut, joille suojaa haetaan. Tavaroiden ja palveluiden nimeämisestä ja luokituksesta säädetään uuden direktiivin 39 artiklassa, ja lisäksi sitä koskee myös direktiivin johdanto-osan perustelukappale 37. Hakijan on yksilöitävä tavarat ja palvelut, joille suojaa haetaan, riittävän selkeästi ja täsmällisesti, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja talouden toimijat voivat pelkästään tällä perusteella määrittää haetun suojan laajuuden (artiklan 2 kohta). Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä tai muita yleisiä termejä voidaan käyttää edellyttäen, että ne noudattavat vaadittuja selkeyttä ja täsmällisyyttä koskevia standardeja (3 kohta). Yleisten termien, mukaan lukien Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeet, käytön on tulkittava kattavan kaikki nimikkeen tai termin *kirjaimellisen merkityksen* selkeästi kattamat tavarat ja palvelut (5 kohta).

#### Ratkaisu IP TRANSLATOR (C-307/10)

EU-tavaramerkkien luokituksessa on sovellettu aiemmin EUIPO:n pääjohtajan päätöstä 4/03, jonka mukaan EUIPO tulkitsi luokkaotsikoita siten, että ne kattavat kaikki kyseiseen luokkaan kuuluvat tavarat. Vastaavasti luokkaotsikoita tulkitsi aiemmin myös Patentti- ja rekisterihallitus (PRH).

Esimerkiksi luokan 35 luokkaotsikon ”Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät” katsottiin kattavan ”elintarvikkeiden vähittäismyyntipalvelut”, vaikka nämä vähittäismyyntipalvelut eivät selvästi kuuluneet luokkaotsikon minkään yleisnimikkeen kirjaimelliseen merkitykseen tai Nizzan aakkoselliseen luetteloon. Kyseiset vähittäismyyntipalvelut sisältyivät kuitenkin luokkaan 35.

EU-tuomioistuin antoi vanhan tavaramerkkidirektiivin (2008/95/EY) tulkintaa koskevan ratkaisun IP TRANSLATOR -tapauksessa (C-307/10). Tavaramerkkidirektiivin lisättiin IP TRANSLATOR ratkaisun johdosta säännös, joka sisältää keskeiset EUT:n esittämät luokitusta koskevat tulkinnot. EU-tuomioistuin mm. vahvisti, että yleisnimikkeiden käyttöä olisi tulkittava siten, että se kattaa vain nimikkeen kirjaimellisen merkityksen selkeästi kattamat tavarat ja palvelut. EUIPO muutti käytäntöään heti tuomion jälkeen. Myös Suomessa PRH yhdenmukaisti menettelyä suhteessa tuomioon. IP TRANSLATOR -ratkaisu tai muut PRH:n tulkintakäytäntöjen muutokset eivät ole vaikuttaneet missään vaiheessa PRH:n käytännössä taannehtivasti

aiempien rekisteröintien tai hakemusten suoja-alaan. Vanhojen, ennen 1.10.2012 jätettyjen hakemusten, jotka sisältävät luokkaotsikon, tulkitaan edelleen kattavan kaikki kyseiseen luokkaan kuuluneet tavarat. Myös siis sellaiset tavarat, jotka eivät sisälly kyseisen luokan aakkoselliseen luetteloon tai kyseisen luokkaotsikon sanamerkitykseen. PRH tulkitsee sanamerkityksen mukaisesti kansallisia tavaramerkkihakemuksia, jotka on jätetty 1.10.2012 jälkeen (1.10.2012 - 31.12.2013 välisenä aikana oli mahdollista lisäksi viittaus Nizzan aakkoselliseen luetteloon). PRH:n tavaramerkkirekisterissä on ennen 1.10.2012 haettuja kansallisia, yhä voimassa tai vireillä olevia merkkejä, noin 56.800 kpl. Se, kuinka monessa näistä on käytetty luokkaotsikkoa ja joiden osalta täsmennystarvetta voisi olla, ei ole täsmällisesti selvitettävissä. Lisäksi merkkejä, joita on haettu 1.10.2012 - 31.12.2013 välisenä aikana ja joissa on käytetty viittausta Nizzan aakkoselliseen luetteloon ja joita näin ollen olisi syytä täsmentää, on tavaramerkkirekisterissä 1910 kpl.

EU:n tavaramerkkiasetuksessa 2015/2424 säädettiin määräajasta, jonka kuluessa vanhan käytännön mukaisesti luokiteltujen EU-tavaramerkkien luokitus tuli muuttaa tavaramerkkiasetuksen uusien säännösten mukaiseksi. Jos täsmennysilmoitusta ei tehty, määräajan päättymisen jälkeen rekisteröintien tulkitaan kattavan vain nimikkeiden kirjaimellisen merkityksen selkeästi kattamat tavarat ja palvelut. Tavaramerkkiasetuksessa säädetään nimenomaisesti takautuvasta vaikutuksesta toisin kuin tavaramerkkidirektiivissä, jonka mukaista luokitusta ei sovelleta takautuvasti aiempiin tavaramerkkeihin. EU:n tavaramerkkiasetuksen luokitusääntöjen tulkintaa on sittemmin arvioitu asiassa LAMBRETTA (C-577/14). EU-tuomioistuimien katsoi, että ennen IP TRANSLATOR – tapauksessa luokassa 12 luokkaotsikolla rekisteröidyn EU-tavaramerkin voitiin katsoa kattavan luokkaotsikon mukaiset tavarat ja kaikki luokan 12 aakkosellisessa luettelossa esiintyvät tavarat. Kyseisen ratkaisun kohdissa 28 – 34 EUT antaa tulkintaohjeita koskien kansallisia merkkejä liittyen IP TRANSLATOR -ratkaisuun. EUT katsoi, että IP TRANSLATOR -ratkaisu ei koske jo rekisteröidyn tavaramerkin haltijoita, vaan yksinomaan tavaramerkkien hakijoita. IP TRANSLATOR -ratkaisussa EUT ainoastaan täsmensi ne vaatimukset, joita sovelletaan kansallisten merkkien uusiin hakijoihin, jotka käyttävät tietyn luokkaotsikon yleisnimikkeitä yksilöidäkseen ne tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin suoja haetaan. EUT totesi, ettei voida katsoa, että IP TRANSLATOR -ratkaisulla olisi pyritty kyseenalaistamaan EUIPO:n presidentin tiedonannossa nro 4/03 esitettyä lähestymistapaa ennen IP TRANSLATOR-ratkaisun antamista rekisteröityjen tavaramerkkien osalta. IP TRANSLATOR -ratkaisua ei siis voitu soveltaa LAMBRETTA-tavaramerkkiin, joka oli rekisteröity ennen kyseisen ratkaisun antamista. Työryhmän näkemykset kuitenkin tästä LAMBRETTA –tapauksen tulkinnasta eriaavat, kuten jäljempänä muistiossa ilmenee. Lisäksi vanhan tavaramerkkiasetuksen luokitusääntöjen tulkintaa arvioidaan asiassa C-501/15 P CACTUS, jossa julkisasiamies on 17.5.2017 antanut ratkaisuehdotuksen. Direktiiviä koskevasta EU-tuomioistuimen vanhemmasta oikeuskäytännöstä, ks. C-418/02 Praktiker.

### ***Ratkaisuvaihtoehdot ja työryhmän ehdotus***

Direktiivin mukaisen lakitasoiset säännökset tavaramerkkien luokituksesta on sisällytettävä tavaramerkkilakiin samalla, kun direktiivi saatetaan kansallisesti voimaan. Uusia säännöksiä sovelletaan lain voimaantulon jälkeen haettuihin tavaramerkkeihin.

Työryhmä on yksimielinen sen suhteen, että vanhojen kansallisten tavaramerkkirekisteröintien suoja-ala ei saisi kaventua siitä, mitä merkkiä haettaessa on tarkoitettu. Tätä puoltaa mm oikeusvarmuuden periaate ja tavaramerkkien haltijoiden perustellut odotukset sekä omaisuuden suojan periaate.

Sen sijaan työryhmässä on eriaavia käsityksiä siitä, aiheutuuko EU-tuomioistuimen vanhaa tavaramerkkidirektiiviä koskevasta käytännöstä riski IP TRANSLATOR – ratkaisun takautuvasta soveltamisesta myös aiempiin kansallisiin tavaramerkkirekisteröinteihin ja siitä aiheutuviin oikeudenmenetyksiin. IP TRANSLATOR -ratkaisussa ei nimenomaisesti rajoitettu tuomion ajallista soveltamista.

Osa työryhmästä tulkitsee EUT:n LAMBRETTA –ratkaisua niin, että siinä rajoitetaan IP TRANSLATOR-ratkaisun ajallista soveltamista. LAMBRETTA –ratkaisussa mm. todetaan, että 19.6.2012 annetun IP TRANSLATOR ratkaisun 61 kohdassa EUT tyytyi täsmentämään vaatimukset, joita sovelletaan kansallisten tavaramerkkien uusiin hakijoihin. Näin ollen ei voitu katsoa, että EUT olisi pyrkinyt kyseenalaistamaan antamallaan ratkaisulla tiedonannossa nro 4/03 esitetyn lähestymistavan ennen kyseisen tuomion julistamista rekisteröityjen tavaramerkkien osalta. IP TRANSLATOR -ratkaisun 61 kohdassa vahvistettua sääntöä ei näin ollen voitu soveltaa tavaramerkin LAMBRETTA rekisteröintiin, joka tapahtui ennen mainitun tuomion julistamista.

Toisaalta osa työryhmästä katsoo, että mainittu LAMBRETTA -ratkaisu koskee EU:n tavaramerkkiasetusta, eikä välttämättä vanhaa tavaramerkkidirektiiviä. Siksi on edelleen olemassa oikeudellinen riski siitä, että IP TRANSLATOR – ratkaisun mukaisia luokitusääntöjä sovellettaisiin takautuvasti. EUT:n tuomiot tuottavat lähtökohtaisesti vaikutuksia taannehtivasti ja tuomiosta ilmenee, miten tiettyä oikeussääntöä täytyy tai olisi täytynyt tulkita ja soveltaa sen voimaantulosta lähtien. Tästä seuraa, että tuomioistuimet voivat ja niiden täytyy soveltaa näin tulkittua sääntöä myös oikeussuhteisiin, jotka ovat syntyneet ennen tulkintapyyntöä annettua tuomiota. EU-tuomioistuimen arvioitavana ei ole ollut kysymys siitä, onko sallittua tulkita kansallisen rekisteröinnin kattavan koko luokan, jos luokituksessa on käytetty pelkkää luokkaotsikkoa tai luokan numeroa. Lisäksi tavaramerkkien haltijoille saattaa aiheutua oikeudenmenetyksiä myös siitä IP TRANSLATOR ja LAMBRETTA – ratkaisussa omaksutusta lähtökohdasta, että luokkaotsikon katsotaan kattavan luokkaotsikon sanamuodon mukaiset tavarat sekä aakkoselliseen luetteloon sisältyvät tavarat. Nizzan aakkosellinen luettelo sisältää vain osan luokitustietokannan (TMclass) mukaisista nimikkeistä (esim. luokassa 35 on noin 100 nimikettä aakkosellisessa luettelossa ja 2100 nimikettä luokitustietokannassa).

#### Vaihtoehto A – määräaika luokituksen täsmentämiselle

Jos aiempien tavaramerkkien luokitusta ei yhdenmukaisteta uusien luokitusta koskevien sääntöjen kanssa, meillä olisi jatkossa edelleen voimassa eri käytäntöjen mukaisesti luokiteltuja tavaramerkkejä, jolloin suojapiirin määrittäminen edellyttäisi tietoa siitä, mitä luokitusääntöjä merkkiin on sen hakemisajankohtana sovellettu. Esimerkiksi uutta tavaramerkkihakemusta harkitsevan tulisi olla aiempia rekisteröintejä tutkiessaan selvillä siitä, että ennen 1.10.2012 haettu tavaramerkkirekisteröinti luokan 35 luokkaotsikolla kattaa myös paljon muita palveluita kuin mitä luokkaotsikossa mainitaan. Tietämättömyys aiemmista luokitusluokituksista voi siis johtaa tahattomiin rekisteröinti- ja väitetilanteisiin sekä oikeudenkäynteihin.

Yksi vaihtoehto vanhojen, ennen IP TRANSLATOR ratkaisua haettujen, koko luokkaotsikon kattavien tavaramerkkien käsittelyyn lainvalmistelussa voisi olla EU-tavaramerkkiasetuksen 28 artiklan 8 kohdan mukainen menettely. Tässä menettelyssä vanhojen rekisteröintien haltijoiden tuli ilmoittaa EUIPO:lle luokituksen täsmentämisestä puolen vuoden määräajan sisällä. Mikäli täsmennystä ei tehty, määräajan päättymisen jälkeen näiden rekisteröintien tulkitaan kattavan vain nimikkeiden kirjaimellisen merkityksen selkeästi kattamat tavarat ja palvelut. Ilmoituksessa luokitus voitiin kuitenkin täsmentää koskemaan vain sellaisia tavaroita tai palveluita, jotka kuuluivat luokkaotsikon kirjaimelliseen merkitykseen tai Nizzan aakkoselliseen luetteloon. EUIPO arvioi, että mahdollisia tavaramerkkirekisteröintejä, joissa täsmennystarvetta olisi voinut olla, olisi ollut noin 100.000 kpl. EUIPO ei lähettänyt tavaramerkkien haltijoille erillisiä viestejä tai kirjeitä täsmennystarpeesta ja se vastaanotti noin 25.000 täsmennysilmoitusta määräajassa. Valtaosassa ilmoituksissa oli puutteita, vaikka EUIPO julkaisi erilaisia ohjeita täsmennysilmoituksen tekemiselle. Kesäkuussa 2017 EUIPO oli tutkinut 67% ilmoituksista ja 27% näistä oli johtanut kesäkuuhun mennessä hyväksyntään.

Kansallisessa menettelyssä ilmoitukset tehtäisiin PRH:lle ja määräaika täsmennysilmoituksen jättämiselle voisi olla esimerkiksi 1 vuosi. Tämä vaihtoehto vaatisi aktiivisuutta ja työtä sekä tavaramerkkien haltijoilta, asiamiehiltä ja PRH:lta, mutta lopputuloksena olisi lopulta täsmällinen tavaramerkkirekisteri, jossa tavara-

ja palveluluetteloiden sisältö ja ymmärtäminen olisi kaikille helpompaa ja selvempää. Täsmällinen tavaramerkkirekisteri voisi myös ennaltaehkäistä riitatilanteita. Tavaramerkin haltijalle täsmennysilmoituksen tekemisen tulisi olla maksutonta tai PRH:n käsittelymaksun tulisi olla pieni. Täsmennyskehotusten lähettäminen ja saatujen ilmoitusten käsittely vaatisi PRH:lta lisäresursseja arviolta kaksi henkilötyövuotta ja aiheuttaisi sen myötä lisäkuluja. Tavaramerkin haltijalle täsmennysten tekemisestä aiheutuisi kuluja. Suorien kulujen, kuten mahdollisten asiamieskulujen lisäksi menettely aiheuttaisi hallinnollista työtä tavaramerkin haltijoille. PRH:n tulisi myös panostaa täsmennysilmoituksen tekemiseen liittyvään kattavaan ja helposti saatavilla olevaan ohjeistamiseen. Huonoina puolina tässä vaihtoehdossa olisi PRH:n menettelyjen tai vähintäänkin luokitustäsmennysten ruuhkautuminen. On myös epävarmaa, tavoitettaisiinko PRH:n ja muiden tahojen tiedottamisesta huolimatta kaikkia merkin haltijoita, mikä voisi joidenkin osalta johtaa oikeudenmenetyksiin. Tavaramerkkirekisterissä on myös vain pelkän luokkanumeron sisältäviä tavaramerkkejä. Näiden osalta PRH:lla tulisi olla mahdollisuus täydentää vähintäänkin hakemishetken mukainen luokkaotsikko tavara- ja palveluluetteloon, vaikka haltija ei ilmoittaisikaan täsmennyksestä.

Esimerkiksi tavaramerkin haltija, jolla olisi rekisteröinti luokan 35 luokkaotsikolle "Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät" tekisi ilmoituksen, jossa täsmentäisi rekisteröintinsä suojan palvelulle "elintarvikkeiden vähittäismyyntipalvelut".

Vaihtoehto vuoden määräajalle ilmoittaa luokitustäsmennyksistä voisi olla, että tavara- ja palveluluettelo tulisi täsmentää esimerkiksi tavaramerkin voimassaolon uudistamisen yhteydessä. Tämä vähentäisi luokitustäsmennysten käsittelyn ruuhkautumista ja voisi useissa tilanteissa antaa tavaramerkkien haltijoille enemmän aikaa valmistautua täsmennysten tekemiseen. Toisaalta joillakin rekisteröinnin uudistamistarve voisi olla heti uuden lain voimaan tulon jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että täsmennysilmoituksia voisi tulla 10 vuoden ajan uuden lain voimaantulosta. Tästä johtuen tavaramerkkirekisteri sisältäisi noin 10 vuoden ajan eri tavalla tulkittavia tavara- ja palveluluetteloja, ja esimerkiksi mahdollisten estemerkkien tutkinnassa tulisi aina tarkastaa, milloin merkkiä on haettu, onko sen uudistamisaika osunut tavaramerkkilain voimaantulon jälkeiseen aikaan ja mitä tavaraluettelo missäkin tilanteessa kattaa. Rekisteröintien suojan laajuuden tarkastaminen olisi siis jopa hieman hankalampaa kuin tällä hetkellä. Tavara- ja palveluluetteloiden täsmennysten sitominen tavaramerkin uudistamiseen hidastaisi myös PRH:lla siirtymistä uudistamisten osalta entistä enemmän sähköisten, pitkälti automatisoitujen palvelujen tarjoamiseen, sillä esimerkiksi haltijan tekemiä uudistamisia ei voitaisi automaattisesti suoraan hyväksyä, vaan rekisteröintien osalta jouduttaisiin aina tarkastamaan, onko kyse rekisteröinnistä, jonka luokitusta tulisi täsmentää.

#### Vaihtoehto B – Tulkinta säilytettäisiin ennallaan

Jos ennen 1.10.2012 haettujen tavaramerkkien tulkinta säilytettäisiin ennallaan (luokkaotsikko kattaa kaikki luokkaan menneet tavarat), ei haltijoille ja PRH:lle aiheutuisi toimenpiteitä eikä haltijoille ainakaan suoraan oikeudenmenetyksiä. Tällainen tulkinta jättäisi kuitenkin käytännössä oikeustilan jossain määrin epäselväksi ja tuomioistuinten harkintaan, olisiko haltijalla yksinoikeus kaikille tavaraluokkaan kuuluville tavaroille. Tulkinnan säilyttämistä ennallaan puoltaa osaltaan omaisuuden suoja näkökulma. Haltijan tulisi voida luottaa siihen, että yksinoikeus kattaa sen, mitä hän hakemishetkellä on tarkoittanut. Toisaalta rekisteröityjen tavaramerkkien suojaan saattaisi tulla äkillisiä, ennakoimattomia muutoksia, jos EUT antaisi tulkintakäytäntömme vastaisen ratkaisun.

Työryhmässä on erilaisia näkemyksiä siitä, onko olemassa riski että (EU-)tuomioistuin myöhemmin katsoisi, että luokkaotsikolla haetun tavaramerkin suoja ei kattaisikaan sellaisia tavaroita, jotka eivät kuulu luokkaotsikon nimikkeeseen kirjaimelliseen merkitykseen tai Nizzan aakkoselliseen luetteloon ja joissa merkin haltija oli kuvitellut tavaramerkin olevan suojattu. EUIPO tulkitsee jo nyt, että kansalliset, ennen IP-translator-tapausta haetut tavaramerkit kattavat vain luokkaotsikoiden kirjaimellisen merkityksen ja hakemushetkellä Nizzan aakkoselliseen luetteloon kuuluneet tavarat tai palvelut. Vaikka siis PRH katsoisi

kansallisen rekisteröinnin kattavan myös muita luokkaan meneviä tavaroita kuin Nizzan aakkoselliseen luetteloon kuuluvat, esimerkiksi väite tai kumoamisvaatimus EU-tavaramerkkiä vastaan tällaiseen kansallisen rekisteröinnin tavaraluetteloon perustuen ei menestyisi EUIPO:ssa.

Tämä vaihtoehto jättäisi lisäksi tavaramerkkirekisteriin eri tavalla tulkittavia tavaraluetteleja, mikä vaikeuttaa esteharkintaa ja rekisterin sisällön ymmärtämistä myös pitkällä aikavälillä. Kun uuden käytännön mukaisesti luokiteltujen tavaramerkkien määrä kasvaa, olisi erittäin haastavaa tietää, miten kulloinkin haetun tavaramerkin tavaraluetteloa tulisi tulkita, ja mille tavaroille/palveluille merkki on suojattu.

### Vaihtoehto C – Tavara- ja palveluluettelon tulkinta muuttuisi

Vaihtoehtona voisi olla, että ennen IP TRANSLATOR ratkaisua haettujen rekisteröintien tavara- ja palveluluetteleja ryhdyttäisiin tulkitsemaan siten, että niiden katsottaisiin kattavan 1) luokkaotsikoiden kirjaimellinen merkitys ja hakemishetkellä voimassa ollut Nizzan aakkosellinen luettelo tai 2) luokkaotsikoiden kirjaimellinen merkitys.

Tämä vaihtoehto ei vaatisi tavaramerkkien haltijoilta tai PRH:lta erityistä työtä tai toimenpiteitä, mutta saattaisi johtaa joissakin tapauksissa oikeudenmenetyksiin tai ristiriitoihin. Nizzan aakkosellinen luettelo ei kata kaikkia tavaroita tai palveluita, joita kuhunkin luokkaan sisältyy, joten haltijalle merkityksellisiä tavaroita tai palveluita saattaisi jäädä suojan ulkopuolelle (vaihtoehto 1). Toisaalta aakkosellisen luettelon huomioiminen voisi tuoda suojan piiriin sellaisia tavaroita/palveluja, joita hakija ei ole tarkoittanut.

Esimerkiksi rekisteröinnin, joka olisi haettu luokan 35 luokkaotsikolla ”Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät” katsottaisiin kattavan näiden nimikkeiden kirjaimellisen merkityksen sekä hakemishetkellä voimassa olleen Nizzan aakkosellisen luettelon, jossa oli n. 90 nimikettä ennen vuotta 2012, esimerkiksi ”huutokaupat” ja ”kopiointi”. Suoja ei kattaisi esim. ”elintarvikkeiden vähittäismyyntiä”, koska se ei kuuluisi minkään nimikkeen kirjaimelliseen merkitykseen tai sisälly Nizzan aakkoselliseen luetteloon.

Jos vaihtoehdossa C tulkinta rajattaisiin siten, että tavaraluetteloiden katsottaisiin kattavan vain *luokkaotsikoiden* kirjaimellinen merkitys, aiheutuisi tästä vielä enemmän menetyksiä (vaihtoehto 2), sillä luokkaotsikot ovat varsin lyhyitä ja kattavat vain muutamia tavaroita/palveluita.

Tämän vaihtoehdon mukaan luokan 35 luokkaotsikon ”Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät” katsottaisiin kattavan vain näiden nimikkeiden kirjaimellinen merkitys.

Vaihtoehto C2 selventäisi tavaramerkkirekisterin sisältöä ja tulkintaa siinä mielessä, että rekisterissä olevia tavaramerkkejä tulkittaisiin yhdenmukaisella tavalla (kaikkia kirjaimellisesti). Vaihtoehto C1 taas jättäisi tavaramerkkirekisteriin eri tavalla tulkittavia tavaraluetteleja (kirjaimellisesti tulkittavia + kirjaimellisesti ja Nizzan aakkosellisen luettelon kattavia), mikä vaikeuttaisi esteharkintaa ja rekisterin sisällön ymmärtämistä. Molemmassa vaihtoehdoissa vaikutukset tavaramerkkien haltijoille olisivat osin ennakoimattomia, ja johtaisivat helposti joko suojan kaventumiseen tai laajentumiseen siitä mitä tavaramerkkiä haettaessa on tarkoitettu.

**Osa työryhmästä puoltaa vähintään yhden vuoden, kuitenkin enintään kahden vuoden määräajan käyttöönottoa luokituksen täsmentämiselle (vaihtoehto A). Osa työryhmästä toisaalta puoltaa vaihtoehtoa B (tulkinta säilytetään ennallaan).**

Kysymyksiä keskusteluun:

- Onko tarvetta muuttaa vanhojen rekisteröintien tavaramerkkiluokitusta tai sen tulkintaa?
- Onko riskejä / haittaa siitä, jos ei muuteta?

- Jos vanhojen rekisteröintien suojaa tarkistetaan, mikä olisi paras keino?
- Millaisia käytännön haasteita A vaihtoehdon mukaiseen menettelyyn liittyy?  
Kumpi olisi parempi siirtymäjärjestely, määräaika lain voimaantulosta vai tavaramerkin uudistamisen yhteydessä? Jos olisi määräaika täsmennysilmoitusten tekemiselle, kuinka pitkä määräajan tulisi olla?

## 2. Tavaramerkin hallinnollinen menettäminen ja mitätöinti

Tavaramerkkidirektiivin mukaisesti PRH:ssa on otettava käyttöön uusi hallinnollinen menettely tavaramerkin menettämiseksi tai mitätöimiseksi. Tällä hetkellä tavaramerkkien kumoamista ja mitättömäksi julistamista haetaan markkinaoikeudelta. Uutta hallinnollista menettämisen- ja mitättömyysmenettelyä koskevat tavaramerkkidirektiivin 45-47 artiklat. Direktiivin 45 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta menettelystä, jota noudatetaan niiden keskusvirastoissa vaadittaessa tavaramerkin menettämistä tai julistamista mitättömäksi. Direktiivissä annetaan jäsenvaltioille muita direktiivin säännöksiä pidempi määräaika täytäntöönpanoa varten. Menettämisen- ja mitättömyysmenettelyä koskeva sääntely on saatettava kansallisesti voimaan 14.1.2023 mennessä. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole tiedossa kansallisia syitä pidemmän täytäntöönpanoajan käyttämiselle.

Direktiivi edellyttää että menettely on tehokas ja nopea, kuitenkin yksilöimättä tarkemmin, millaista tehokkuutta ja nopeutta edellytetään. Komissio on perustellut säännöksen tarvetta hallinnollisen menettelyn nopeudella ja sen vähäisemmällä kustannuksella tuomioistuimenmenettelyyn verrattuna. Lisäksi komissio viittaa tavaramerkin hakijan oikeuksiin, kun väitemenettelyssä on tehty väite sellaisen aikaisemman tavaramerkin perusteella, joka mahdollisesti olisi kumottavissa.

Ruotsissa hallinnollinen kumoamisenmenettely on toteutettu siten, että hallinnollisessa menettelyssä ratkaistaan käytännössä vain riidattomat asiat. Riitainen asia voidaan siirtää patentti- ja markkinaoikeuden ratkaistavaksi. Tavaramerkin haltija, jonka merkki on kumottu PRV:ssä, voi hakea myös takaisinsaantia PRV:ltä, joka siirtää asian patentti- ja markkinaoikeudelle ratkaistavaksi. Ruotsin menettelyä on kritisoitu jossain määrin siitä, täyttääkö menettely tavaramerkkidirektiivin asettamat vaatimukset. (Lisätietoja Ruotsin menettelystä [täältä](#))

### Työryhmän ehdotukset:

#### Mitä asioita käsitellään

Tavaramerkkidirektiivin mukaan uuden hallinnollisen menettelyn on oltava käytettävissä tavaramerkin menettämistä tai mitättömäksi julistamista koskevassa asiassa. Asian käsittely direktiivin mukaisessa hallinnollisessa menettelyssä ei edellytä asian olevan riidaton, vaan direktiivin mukainen menettely muistuttaa tässä suhteessa enemmän tavaramerkin väitemenettelyä, jossa voidaan ratkaista riitaisetkin asiat. Direktiivin mukaisen menettelyn tulisi olla käytettävissä menettämistä ja mitätöintiä koskevissa asioissa. Menettelyn ei siis välttämättä tarvitse olla käytössä muissa asioissa, esimerkiksi sellaisissa menettämiseen tai mitätöintiin liittyvissä asioissa, joissa käsiteltäväksi tulisi muita yksityisoikeudellisia vaatimuksia (esim. vahingonkorvaus, hyvitys, turvaamistoimet) tai rikosasioita. Siksi direktiivin valossa on sallittua rajata hallinnollisessa menettelyssä käsiteltävät asiat puhtaasti merkin menettämiseen tai mitättömäksi julistamiseen. Tämä olisi myös tarkoituksenmukainen ratkaisu, koska hallintomenettely ei sovellu osapuolten välisten yksityisoikeudellisten vaatimusten käsittelyyn eikä tällaisessa menettelyssä voida käsitellä rikosoikeudellisia asioita. Työryhmän ehdotuksena onkin, ettei PRH voisi ottaa käsiteltäväkseen muita kuin rekisterimerkinnän menettämistä tai mitättömäksi julistamista koskevia vaatimuksia. Muiden vaatimusten osalta PRH ohjaisi asiakkaan tuomioistuimenmenettelyyn.

Hallinnollisessa menettelyssä käsiteltävät asiat on lueteltu direktiivissä viittaussäännöksiin:

Menettämisperusteita. Tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan 2 kohdan mukaan hallinnollisessa menettämismenettelyssä on säädettävä, että tavaramerkki julistetaan menetetyksi 19 ja 20 artiklassa säädetyillä perusteilla eli kun merkkiä ei ole tosiasiallisesti käytetty viiden vuoden kuluessa ja kun tavaramerkki on muuttunut yleiseksi nimitykseksi tai harhaanjohtavaksi ilmaukseksi. Kyseiset seikat ovat tälläkin hetkellä rekisteröinnin kumoamisperusteita tavaramerkkilain mukaan, mutta direktiivi sisältää yksityiskohtaisemmat säännökset aiheista. Direktiivin 35 artiklassa on lisäksi säännelty yhteisömerkkien menettämisperusteita.

Mitättömyysperusteita. Tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan 3 kohdan mukaan ”Hallinnollisessa mitättömäksi julistamista koskevassa menettelyssä on säädettävä, että tavaramerkki julistetaan mitättömäksi ainakin seuraavilla perusteilla:

- a) tavaramerkkiä ei olisi pitänyt rekisteröidä, koska se ei täytä 4 artiklassa säädettyjä vaatimuksia;
- b) tavaramerkkiä ei olisi pitänyt rekisteröidä 5 artiklan 1–3 kohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden olemassaolon vuoksi.

Viitatu säännökset koskevat tavaramerkin absoluuttisia ja relatiivisia rekisteröinnin esteitä, kuten erottamiskykyä ja aiempia oikeuksia. Direktiivin 46 artiklan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijalla on menettelyssä velvollisuus pyynnöstä todistaa joko tosiasiallisesti käyttäneensä merkkiä mitättömyysvaatimuksen tekopäivää edeltävän viiden vuoden jakson aikana, tai että käyttämättä jättämiseen on pätevät syyt.

#### **Hallinnollinen menettämis- ja mitätöintimenettely PRH:ssa**

Tavaramerkkidirektiivi jättää jäsenvaltioille liikkumavaraa sen suhteen, miten menettely kansallisesti järjestetään. Työryhmä ehdottaa, että menettely olisi mahdollisimman samankaltainen PRH:n väitemenettelyn kanssa. Menettämis- tai mitättömyysvaatimuksesta PRH:lle suoritettava maksu olisi todennäköisesti myös lähellä väitemaksua ja joka tapauksessa markkinaoikeusmaksua pienempi, todennäköisesti suuruusluokkaa 275-450 €. PRH:lle uusi menettely aiheuttaa arviolta vajaan yhden henkilötyövuoden lisäyksen. Hallinnollisessa menettelyssä molemmat osapuolet vastaisivat hallintolain 64 §:n mukaisesti omista kustannuksistaan, eikä esim. oikeudenkäyntikuluja voitaisi määrätä toisen osapuolen vastattavaksi. Menettely toteutettaisiin hallintomenettelynä ja siinä sovellettaisiin mahdollisimman pitkälti hallintolain sääntelyä.

Koska väitemenettely on käytettävissä rekisteröinnin jälkeen, on tarpeen määritellä menettelyn suhde väitemenettelyyn. Menettämis- ja mitättömyysvaatimuksen voisi esittää rekisteröidystä tavaramerkistä, ja vasta, kun väiteaika olisi kulunut, ja mahdolliset väiteratkaisut olisivat lainvoimaisia. Vastaavalla tavoin toimitaan tällä hetkellä menettämiskanteen nostamisessa markkinaoikeudessa vasta väiteajan jälkeen.

Uuden hallinnollisen menettelyn käyttöönotto edellyttää myös, että täsmennetään hallinnollisen menettelyn suhde tuomioistuimenmenettelyyn. Ei ole toivottavaa, että samaa asiaa voitaisiin käsitellä samanaikaisesti eri menettelyissä. Lisäksi olisi varmistettava, ettei kertaalleen ratkaistua asiaa saa uudelleen vireille samoilla perusteilla. Työryhmä ehdottaa, että menettämis- tai mitätöintivaatimuksen tekijä saisi lähtökohtaisesti valita, kumpaa menettelyä, hallinnollista vai tuomioistuimenmenettelyä, hän haluaa käyttää tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevassa asiassa. Tuomioistuimenmenettely olisi siten ensisijainen, että kanteen nostaminen tuomioistuimessa johtaisi vastaavan menettelyn estymiseen tai käsittelyn päättymiseen PRH:ssa. Alun perin hallinnollisessa menettelyssä käynnistetty asia saattaa prosessin aikana muuttua sellaiseksi, että siinä olisikin tarve esimerkiksi yksityisoikeudellisten vaatimusten



ratkaisemiselle, tai vastaaja on alun perinkin sillä kannalla, että asia tulisi käsitellä tuomioistuimessa, jolloin kanteen vireillepanolla asia tulisi markkinaoikeuden ratkaistavaksi ja käsittely PRH:ssa päättyisi.

Menettämistä tai mitätöintiä koskeva vaatimus annettaisiin hallinnollisessa menettelyssä tiedoksi vastapuolelle, jolla olisi sitten mahdollisuus lausua asiasta määräajassa. Menettelyn lähtökohtana olisi, että asianosaiset esittävät asian ratkaisemiseksi selvityksen vaatimustensa perusteista. Työryhmä ehdottaa, että silloin kun rekisteröintiä vaaditaan menetetyksi käyttämättömyyden perusteella, merkin haltijan vastaamatta jääminen katsotaan osoitukseksi siitä, ettei merkkiä ole käytetty, jolloin PRH voisi kumota rekisteröinnin. Merkin haltijan passivisuus asiassa voisi näin ollen johtaa rekisteröinnin menettämiseen vaadituilta osin. PRH:n päätöksestä voisi kaikissa tapauksissa valittaa markkinaoikeuteen.

Hallinnollisen menettelyn osalta tulisi määritellä PRH:n toimivalta tutkia ja ratkaista asia; esimerkiksi onko PRH menettelyssä sidottu osapuolten esittämiin vaatimuksiin, vai voiko PRH tutkia asian niitä laajemmin. Työryhmä ehdottaa, että PRH voisi tutkia menettämistä tai mitätöintiä koskevan asian vain vaatimuksen mukaisessa laajuudessa.

Kysymyksiä /teemoja keskusteluun:

- Miten uuden hallinnollisen menettelyn tulisi toimia suhteessa tuomioistuinmenettelyyn?
- Miten voidaan varmistaa, ettei samaa asiaa käsitellä eri prosesseissa?
- Kuinka laaja viranomaisen tutkimisvelvollisuuden tulisi olla (onko se sidottu osapuolten vaatimuksiin)?
- Toimiiko väitemenettelyn tyyppinen prosessi hallinnollisessa menettämistä- ja mitättömyysmenettelyssä? Mitä erityistarpeita liittyy hallinnolliseen menettelyyn?
- Tulisiko laissa olla väite- ja menettämistä- ja mitättömyysmenettelyiden osalta tarkat prosessisäännöt esim. lausuntokierrosten määrästä, cooling-off ajan pituudesta, määräaikojen pidentämisistä jne.?
- Minkälainen merkitys tulisi antaa sille, ettei tavaramerkin haltija vastaa menettämistä- tai mitätöintivaatimukseen? Tulisiko vastaamattomuuden johtaa rekisteröinnin kumoamiseen käyttämättömyystilanteissa, kaikissa tilanteissa vai ei koskaan?

### 3. Toiminimet tavaramerkin rekisteröintiä estenä

#### Relatiiviset rekisteröintiä esteet yleisesti

Tavaramerkkidirektiiviä koskevaan komission ehdotukseen sisältyi artikla, jonka mukaan jäsenvaltioiden olisi tullut rajoittaa rekisteröintiä esteiden tutkimus vain absoluuttisiin rekisteröintiä esteisiin. Vastapainoksi ehdotettiin, että väitemenettely säädetään direktiivillä pakolliseksi, ja otetaan käyttöön mahdollisuus tavaramerkin hallinnolliseen menettämiseen / mitätöintiin. Neuvottelujen kuluessa mahdollisuus relatiivisten rekisteröintiä esteiden tutkimiseen kuitenkin säilyi direktiivissä, mikä vastasi mm. Suomen neuvottelutavoitetta. On siis tällä hetkellä kansallisessa harkinnassa, halutaanko estetutkimus säilyttää. Lain kokonaisuudistuksen yhteydessä voidaan periaatteessa arvioida uudelleen, miten kansallista liikkumavaraa käytetään. Tavaramerkkilain osittaisuudistusta valmistellut työryhmä teetti tavaramerkkijärjestelmän käyttäjille vuonna 2012 kyselyn siitä, tulisiko relatiivisten rekisteröintiä esteiden tutkimista jatkaa (ks. [Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta 38/2012](#)). Tutkimuksen tuloksissa todettiin, että nykyinen estetutkimus haluttiin pääasiassa säilyttää. Työryhmä ehdottaa, että relatiivisten esteiden tutkimista jatketaan nykyiseen tapaan. Estetutkimus vähentää merkittävästi sitä riskiä, että jälkikäteen syntyisi tavaramerkkiä koskevia riitoja, tai että merkki voitaisiin menettää aiemman oikeuden perusteella. Mahdollisten rekisteröintiä esteiden tutkiminen rekisteröintivaiheessa vaikuttaa myös tuomioistuinten työmäärään. Suomessa on erittäin laaja pk-yrityssektori, joka tarvitsee vahvaa tavaramerkkisuojaa ja jolle PRH:n suorittama relatiivisten esteiden estetutkimus on hyödyllinen.

## Toiminimen yleistoimiala

Tavaramerkkilain osittaisuudistuksen yhteydessä ja sidosryhmien palautteessa on tuotu ongelmana esiin toiminimirekisteröintiin aiheuttamat laajat esteet uusien tavaramerkkien rekisteröinnille. Rekisteröity toiminimi saa estetutkimuksessa rekisteröintiin perustuvaa suojaa yrityksen toimialalla, osittain siksi, ettei rekisteriviranomainen voi olla tietoinen tosiasiallisen toiminnan laadusta. Yrityksen toimialan voi muotoilla vapaasti eikä siinä ole rajoitteita tai tavaramerkkejä vastaavaa luokitusta. Kaupparekisterikäytännössä varsin yleinen tapa ilmoittaa yrityksen toimiala on ”kaikki laillinen liiketoiminta”. Tämä on johtanut siihen, että tosiasiaa toisella alalla toimivien yritysten toiminimien on rekisterikäytännössä katsottu estävän myöhemmän tavaramerkin rekisteröinnin.

Tavaramerkkilain ja toiminimilain mukaiset yksinoikeudet ovat luonteeltaan samankaltaisia kielto-oikeuksia, jotka antavat yksinoikeuden tunnusmerkin käyttämiseen elinkeinotoiminnassa. Merkkien katsotaan muodostavan toisilleen rekisteröinnin esteitä. Pääsääntönä tavaramerkin ja toiminimen keskinäisessä suhteessa on pidetty vakiintuneesti aikaprioriteettia, eli aikaisemmalla oikeudella on etusija suhteessa myöhempään (esim. KHO 2012:3264 Etuovi). Tavaramerkin ja toiminimen välisen sekoitettavuuden toteaminen edellyttää käytännössä, että merkki ja toiminimi ovat siinä määrin samankaltaiset, että ne sekoittuvat keskenään. Lisäksi edellytetään ns. tavarayhteyttä, eli että tunnusmerkkejä suojataan samalla tai samankaltaisella toimialalla tai samanlaisia tavaroita/palveluja varten.

Työryhmä esittää, että yleistoimialan käytön tarpeellisuutta arvioidaan erikseen osakeyhtiölain tai kaupparekisterilain tarkastelun yhteydessä.

## Tavaramerkki- ja toiminimilaki

Tavaramerkkilain 5 a §:ssä on säännelty kiellosta ottaa tavaramerkkiin toisen nimi, toiminimi ja tietyn edellytyksin aputoiminimi tai toissijainen tunnus. Lisäksi lain 14 §:n 1 mom. 4 kohdassa kielletään sellaisen tavaramerkin rekisteröinti, joka muodostuu jostakin tai sisältää jotakin, joka on omiaan aiheuttamaan käsityksen, että kyseessä on toisen suojattu toiminimi taikka toisen aputoiminimi tai toissijainen tunnus. Toiminimen ja tavaramerkin välisestä sekoitettavuudesta säännellään lain 14 §:n 1 momentin 6 kohdassa.

Toiminimilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan toiminimen rekisteröinti voidaan kumota, jos toiminimeä ei ole viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana käytetty eikä toiminimen haltija osoita siihen hyväksyttävää syytä. Oikeuskirjallisuudessa (Castrén, Martti: Toiminimi, 2008, s. 288) on katsottu, että toiminimen rekisteröinnin kattaessa useampia toimialoja rekisteröinnin kumoaminen estyy, jos toiminimeä on käytetty yhdelläkin rekisteröinnin kattamalla alalla (oikeuskäytännöstä, ks. MaO 352/15 Lounea Oy).

## Tavaramerkkidirektiivi

Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 4 kohdan mukaan jäsenvaltio voi säätää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, että se on julistettava mitättömäksi, jos ja siltä osin kuin [...]oikeudet rekisteröimättömään tavaramerkkiin taikka muuhun elinkeinotoiminnassa käytettyyn merkkiin on saatu ennen päivää, jona hakemus myöhemmän tavaramerkin rekisteröimiseksi on tehty tai josta myöhemmän tavaramerkin rekisteröintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta, ja rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun merkin haltijalla on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen (4 kohta a alakohta).

Lisäksi tavaramerkin käyttö voidaan kieltää muun kuin 2 kohdassa tai 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden nojalla ja erityisesti, jos kyseessä on [...] oikeus nimeen tai teollisoikeus.

## Työryhmän ehdotukset:

*Mahdollistetaan toiminimien ja aputoiminimien hallinnollinen kumoaminen ja osittaiskumoaminen*

Laajoista toimialakuvauksista johtuvien tavaramerkkien ja toiminimien rekisteröintiesteiden vähentämiseksi toiminimilakiin otettaisiin säännökset toiminimen tai aputoiminimen hallinnollisesta kumoamisesta PRH:ssa. Tällaisen kumoamisen menettelyn tulisi antaa nopea ja edullinen tapa kumota toiminimen rekisteröinti ainakin silloin, kun toiminimeä ei ole tosiasiallisesti käytetty. Menettely on periaatteessa mahdollista laajentaa koskemaan myös relatiivisia rekisteröintiesteitä, kuten aiempia oikeuksia, tai absoluuttisia rekisteröintiesteitä kuten yksilöimättömyyttä tai harhaanjohtavuutta. Menettely kustannuksineen vastaisi todennäköisesti hyvin pitkälti sitä, mitä edellä on todettu tavaramerkkien hallinnollisesta kumoamisesta.

Työryhmä ehdottaa, että jatkossa toiminimen voisi nykyisestä poiketen kumota myös osittain. Toiminimen osittaisen kumoamisen mahdollisuuden osalta tulisi ottaa huomioon, että yrityksen toimiala ei ole pelkästään tunnusmerkkioikeudellinen toiminimen käyttöalan kuvaus. Esimerkiksi avoimessa yhtiössä ja kommandiitti-yhtiössä yhtiömiehen toimivalta rajoittuu toimialan mukaiseen toimintaan. Osakeyhtiössä toimialan määrittämisellä on oikeudellista merkitystä arvioitaessa yhtiön toimielinten toimivaltaa ja yhtiön varojen käyttöä. Siksi ei ole mahdollista, että tuomioistuin tai viranomainen määräisi tunnusmerkkiperusteella yrityksen toimialan sisällöstä.

Lisäksi toiminimen osittaisen kumoamisen perusteita ja laajuutta pohtiessa on otettava huomioon, että yrityksellä voi olla kerrallaan vain yksi toiminimi. Tästä syystä yrityksillä on oltava mahdollisuus toiminimen rekisteröinnillä etukäteen varautua myös toimintansa muutoksiin tai laajentamiseen uusille toimialoille vaihtelevien liiketoimintaympäristön muutosten mukaisesti. Nämä tarpeet on otettava huomioon ainakin siten, että kumoamisen mahdollistavan käyttämättömyyden aikarajana on nykyisin mukainen viiden vuoden ajanjakso ja että toiminimen haltijalla on mahdollisuus esittää hyväksyttävä syy sille, että toiminimeä ei ole käytetty tietyllä toimialalla.

Käytännössä osittaisen kumoamisen mahdollisuus vaikuttaisi olennaisesti sellaisten toiminimien suojaan, jotka on rekisteröity yleistoimialalle. Sen lisäksi, että joissain tilanteissa voi olla tarpeen antaa toiminimelle yrityksen tietyn hetkistä tosiasiallista toimintaa laajempaa yksinoikeussuojaa (esim. toiminnan laajentaminen/muutokset), tulee suojan laajuutta ja siirtymäjärjestelyjen tarvetta arvioida erikseen niiden nykyisin perusteella rekisteröityjen toiminimien osalta, joiden haltijat eivät ole voineet varautua osittaiskumoamisen mahdollisuuteen.

Toiminimen kumoamisen yhteydessä tuomioistuin tai PRH antaisi tunnusmerkkioikeudellisen ratkaisun toiminimen kumoamisesta, minkä jälkeen yritys ohjattaisiin valintansa mukaan joko rekisteröimään uusi toiminimi tai muuttamaan toimialansa. Menettely edellyttäisi, että kumoamista koskevassa ratkaisussa on varsin tarkasti yksilöity kantajan vaatimuksen pohjalta, miltä osin toimialaa on rajoitettava. Lisäksi jatkoprosessista olisi säädettävä erikseen, ja siinä olisi varmistettava, että päätöstä noudatetaan.

*Toiminimen ja aputoiminimen käyttämättömyyteen vetoaminen väitemenettelyssä ja hallinnollisessa menettämisen-/mitätöintimenettelyssä*

Työryhmä ehdottaa, että tavaramerkin väitemenettelyssä ja uudessa hallinnollisessa menettämisen- ja mitätöintimenettelyssä aiempaan toiminimioikeuteen vetoavalla olisi tavaramerkkiä vastaava näyttötaakka toiminimen käytön osalta. Jos tavaramerkin rekisteröintiä vastaan tehdään väite aikaisemman toiminimen tai aputoiminimen perusteella, toiminimen haltijan olisi tavaramerkin haltijan pyynnöstä esitettävä näyttöä siitä, että toiminimeä tai aputoiminimeä on käytetty viimeisen viiden vuoden kuluessa (tai hyväksyttävä syy miksi ei ole otettu käyttöön). Jos toiminimen rekisteröinnistä on alle 5 vuotta, näyttöä ei tarvitsisi kuitenkaan esittää.

Myös toiminimen tai aputoiminimen kumoamista koskevassa hallinnollisessa tai tuomioistuinmenettelyssä otettaisiin käyttöön vastaava mahdollisuus. Tällöin kumoamista vaativan olisi toiminimen haltijan vaatiessa osoitettava, että kumoamisen perusteena olevaa tavaramerkkiä tai toista toiminimeä on käytetty viimeisen 5 vuoden aikana (tai hyväksyttävä syy miksi ei ole otettu käyttöön).

Kysymyksiä / teemoja keskusteluun:

- Aiheutuuko laajoista toiminimirekisteröinneistä ja yleistoimialan käytöstä käytännössä ongelmia? Jos, niin minkälaisia ja kuinka yleisiä nämä ovat?
- Onko mahdollisissa ongelmatapauksissa kyse toimintansa jo käytännössä lopettaneista yrityksistä vai yhä toimivien yritysten ”osittain käyttämättömistä” toiminimistä?
- Helpottaisiko käyttämättömyyteen perustuva toiminimen osittaiskumoamisen mahdollisuus mahdollisia ongelmia?
- Onko tarvetta toiminimen hallinnolliselle kumoamisenmenettelylle?
- Jos toiminimen hallinnollinen kumoamisenmenettely perustetaan, mikä merkitys toiminimen haltijan passiivisuudelle menettelyssä tulisi antaa? Toisin sanoen, jos toiminimen kumoamista haetaan käyttämättömyyden perusteella, tulisiko sen, jos toiminimen haltija ei vastaa vaatimukseen, johtaa toiminimen kumoamiseen kokonaan tai osittain kuten tavaramerkkiasioissa on suunniteltu?

#### 4. Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelo

##### Nykytila

Patentti- ja rekisterihallitus ylläpitää julkista luetteloa laajalti tunnetuista tavaramerkeistä Suomessa. Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelo perustettiin PRH:n tekemällä päätöksellä 6.6.2007, mikä perustui vuonna 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön hyvin tunnetut tavaramerkit -työryhmän ehdotukseen. Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelo sisältää noin 70 luetteloon hyväksyttyä, laajalti tunnetuksi katsottua tavaramerkkiä. Luettelon pitäminen on osa PRH:n maksullista palvelutoimintaa, joka toteutettiin ilman laki- tai asetusmuutoksia. Merkinnällä luettelossa ei tällä hetkellä ole oikeusvaikutuksia, vaan luettelon tarkoitus on informatiivinen; se antaa tietoa laajalti tunnetuista tavaramerkeistä ja mahdollisesti ennaltaehkäisee tavaramerkkiriitoja. Se ilmaisee myös PRH:n käsityksen siitä, onko merkkiä pidettävä laajalti tunnettuna, ja luettelomerkintä on katsottu esimerkiksi väitemenettelyissä lähtökohtaisesti osoituksena merkin laajalti tunnettuudesta. Luetteloon merkittyjä laajalti tunnettuja tavaramerkkejä ei huomioida viran puolesta tavallisten tavaramerkkihakemusten estetutkimuksessa, vaan laajalti tunnetun merkin haltijalle ilmoitetaan mahdollisesti siihen sekoitettavissa olevasta vireillä olevasta tavaramerkkihakemuksesta riippumatta siitä, mihin tavara- tai palveluluokkaan tavaramerkkiä on haettu. Laajalti tunnetun merkin haltijan harkintaan jää, tekeekö hän myöhemmin väitteen tavaramerkkirekisteröintiä vastaan. Tavaramerkin haltijalle ilmoitetaan myös informaatiotarkoituksessa laajalti tunnetusta tavaramerkistä, johon hänen hakemuksensa voisi olla sekoitettavissa.

Laajalti tunnettuja tavaramerkkejä merkitään luetteloon hakemuksesta, joka on maksullinen (hakemusmaksu tällä hetkellä 1727,87€, luetteloon merkitsemismaksu 813,12€). Hakemuksessa tulee yksilöidä ne tavarat tai palvelut, joille tavaramerkin katsotaan olevan laajalti tunnettu. Luetteloon merkitään myös kohderyhmä, jossa merkin on todettu olevan laajalti tunnettu. Hakemuksessa tulee toimittaa näyttöä tavaramerkin laajalti tunnettuudesta ilmoitetussa kohderyhmässä. Tunnettuuden tasoa arvioitaessa otetaan huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat kuten esimerkiksi merkin osoitettu tunnettuus, markkinaosuus, merkin markkinointikustannukset, merkin käytön intensiivisyys, kesto ja maantieteellinen laajuus.

Laajalti tunnetun tavaramerkin merkintä luettelossa on voimassa viisi vuotta merkitsemispäivästä laskien. Merkintä voidaan uudistaa hakemuksesta viideksi vuodeksi kerrallaan, ja uudistamisen yhteydessä haltijan täytyy toimittaa näyttöä tavaramerkin tunnettuudesta samalla tavalla kuin hakemusvaiheessa. Uudistamis-hakemuksen yhteydessä luetteloon merkitsemisen edellytykset tutkitaan PRH:ssa kuten hakemusvaiheessa.

Laajalti tunnettu tavaramerkki voidaan poistaa luettelosta kenen tahansa perustellusta ja maksullisesta pyynnöstä, jos tavaramerkki on otettu luetteloon vastoin 6 §:n 2 momentin edellytyksiä tai tavaramerkin tunnettuus ei enää täytä säännöksen edellytyksiä. Luetteloa koskevista ratkaisuista ei ole tällä hetkellä valitusoikeutta, koska kyse ei ole oikeusvaikutuksia tuottavista päätöksistä, mutta asia voidaan laittaa uudestaan vireille PRH:ssa.

### **Laajalti tunnettujen tavaramerkkien asema tulevaisuudessa**

Tavaramerkkilain uudistamisen yhteydessä on herännyt keskustelua siitä, minkälainen asema laajalti tunnetuilla tavaramerkeillä ja niitä koskevalla luettelolla tulisi olla uudessa laissa, ja pitäisikö luettelosta olla lakitasoista sääntelyä tai jopa laajalti tunnettuja tavaramerkkejä koskeva rekisteröintimenettely. Direktiivi ei edellytä, että laajalti tunnetuista merkeistä tulisi olla jonkinlainen tietokanta, rekisteri tai menettely niiden hyväksymiselle. Kansainvälisesti joissain valtioissa on sääntelyä laajalti tunnetun tavaramerkin rekisteröimisestä, mutta esimerkiksi muissa pohjoismaissa tällaista sääntelyä ei ole.

Tämän hetkisen laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelon oikeusasema ja hyödyllisyys käyttäjille on jossain määrin epäselvä. Tällä perusteella on kyseenalaistettu myös tarve ylipäänsä nykyisen kaltaiselle luettelolle. Se, että laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelosta tai rekisteriin merkitsemisestä säänneltäisiin laissa, voisi mahdollisesti selvittää tilannetta. Jos laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon tai rekisteriin hyväksymisestä säänneltäisiin laissa, menettelyyn voitaisiin soveltaa osin tavallisia tavaramerkkejä koskevaa sääntelyä esimerkiksi hyväksymis- ja uudistamismenettelyistä. Tällöin laajalti tunnetun tavaramerkin luetteloon hyväksymistä / rekisteröintiä koskevasta päätöksestä voisi valittaa markkinaoikeuteen ja rekisteröintiä vastaan voisi tehdä väitteen. Laajalti tunnetun tavaramerkin rekisteröinnin menettämistä tai mitätöintiä voisi hakea PRH:lta tai markkinaoikeudelta vastaavalla tavalla kuin tavallisen tavaramerkin. Laajalti tunnetun tavaramerkin voisi mahdollisesti ottaa myös viran puolesta rekisteröintiesteenä paremmin huomioon, jos luettelon/rekisterin käyttö laajentuisi. Jos laajalti tunnetun tavaramerkin luetteloon hyväksymisestä tai rekisteröinnistä säänneltäisiin lailla, menettely olisi todennäköisesti pitkälti nykykäytännön kaltainen, eli hakijan tulisi ilmoittaa tavarat ja palvelut sekä kohderyhmä, jossa merkki on laajalti tunnettu ja osoittaa laajalti tunnettuus.

Ratkaisuvaihtoehtoina tulisivat kyseeseen ainakin seuraavat:

#### A luovutaan luettelon pitämisestä

Ensimmäinen vaihtoehto olisi luettelosta luopuminen. Merkintä laajalti tunnettujen merkkien luetteloon ei sinänsä takaa sitä, että merkkiä lopulta pidetään laajalti tunnettuna. Luetteloon merkitsemiseen ei liity varsinaisia oikeusvaikutuksia. Epävirallisen luettelon ylläpito viranomaisen toimesta saattaa aiheuttaa ristiriitoja mm. suhteessa hallintomenettelyä koskevaan sääntelyyn. Kansainvälisesti nykyinen ratkaisu on varsin harvinainen, mikä saattaisi puoltaa luettelosta luopumista. Toisaalta laajalti tunnettujen merkkien luetteloon on kohdistunut myös kansainvälistä kiinnostusta.

#### B Säilytetään nykytila

Toinen vaihtoehto olisi nykytilan säilyttäminen. Luettelosta ei säädettäisi laissa, mutta PRH jatkaisi luettelon ylläpitoa nykyiseen tapaan. Luettelon yhtenä hyötynä on se, että muiden on helpompaa havaita ja tunnistaa yksinoikeus laajalti tunnettuun tavaramerkkiin luettelosta, mikä on omiaan ennaltaehkäisemään riitoja.

PRH myös ilmoittaa luettelossa olevalle laajalti tunnetun merkin haltijalle mahdollisesti sekoitettavissa olevan merkin hakemisesta ja pitää väitemenettelyssä pääsääntöisesti luettelossa olevaa merkkiä laajalti tunnettuna. Käytännössä luettelolle on ollut kysyntää, mikä viittaa siihen että yritykset pitävät luetteloa tarpeellisena ja hyödyllisenä. Myös tuomioistuinkäytännössä luettelo on merkitykselliseksi on toisinaan annettu merkitystä, esimerkiksi KHO viittaa siihen ratkaisun KHO 2017:92 (Valioravinto) perusteluissa arvioitaessa merkkien välistä sekaannusvaaraa. Myös tämä viittaisi siihen, että nykyiselle luettelolle on tarvetta.

C Perustetaan rekisteri, rekisterimerkinnällä ei oikeusvaikutuksia

Kolmas vaihtoehto on, että luettelon pidosta säädettäisiin tavaramerkkilaisissa, jolloin luettelosta tulisi käytännössä nykyistä selvemmin viranomaisrekisteri. Rekisteröinnillä ei kuitenkaan olisi oikeusvaikutuksia, eli uudesta sääntelystä huolimatta oikeustila säilyisi käytännössä ennallaan. Vaihtoehdon hyvänä puolena edelliseen vaihtoehtoon verrattuna olisi se, että rekisteröintimahdollisuus kävisi ilmi suoraan laista. Vaihtoehdon tarpeellisuus herättää samanlaisia kysymyksiä kuin nykyisen luettelon pitäminen. Lisäksi, jos rekisteröinnistä säädettäisiin jatkossa laissa, rekisterimerkinnän vaikutus voi jäädä epäselväksi.

D Perustetaan rekisteri, rekisterimerkinnällä oikeusvaikutuksia

Neljäs vaihtoehto on, että luettelo- tai rekisterimerkinnälle annettaisiin oikeusvaikutuksia. Luettelo- tai rekisterimerkintä voisi luoda hakijalleen yksinoikeuden laajalti tunnetuksi katsottuun tavaramerkkiin, joka siis saisi suojaa samankaltaisia myöhempiä merkkejä vastaan riippumatta myöhemmän tavaramerkin tavara- tai palveluluettelosta, jos myöhemmän merkin käyttö merkitsisi epäoikeudenmukaisen edun saamista laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvystä tai maineesta tai olisi niille haitaksi. Rekisterimerkintä helpottaisi yksinoikeuden toteuttamista, eikä yksinoikeuden osoittamista tarvitsisi tehdä mahdollisissa eri menettelyissä joka kerta erikseen, mikä voi olla työlästä ja kallista. Muiden olisi myös helpompi havaita ja tunnistaa yksinoikeus laajalti tunnettuun tavaramerkkiin rekisteristä, mikä ennaltaehkäisi riitoja. Mikäli laajalti tunnetun tavaramerkin luettelo on hyväksymisestä tai rekisteröinnistä otettaisiin lakiin säännös, tarkoitus ei olisi muuttaa oikeustilaa siitä, että yksinoikeuden laajalti tunnettuun tavaramerkkiin voisi saada myös vakiintumisen kautta.

Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja on perinteisesti ollut vahvasti sidoksissa käyttöön ja käytön osoittamiseen. On esitetty näkemyksiä, että laajalti tunnettuuden osoittaminen mahdollisissa riitatilanteissa tuomioistuimissa olisi riittävää, ja arviointi tulisi tehdä joka tilanteessa erikseen. Jos luettelo- tai rekisterimerkinnälle annettaisiin oikeusvaikutuksia, tämä loisi oletettaman, että tavaramerkki katsotaan laajalti tunnetuksi ainakin viiden vuoden voimassaolon ajan (toki merkin haltijan tulisi yksittäistapauksessa vielä osoittaa, että myöhemmän merkin käyttö merkitsisi epäoikeudenmukaisen edun saamista laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvystä tai maineesta tai olisi niille haitaksi). Luettelo- tai rekisterimerkinnän viiden vuoden voimassaolo poikkeaisi tavallisen tavaramerkin voimassaolosta (10v), sillä laajalti tunnettu merkki saa vahvaa suojaa, ja laajalti tunnettuuden arvioiminen viiden vuoden välein varmistaisi, että merkkiä edelleen käytetään laajasti. Toisaalta on esitetty, että viiden vuoden voimassaoloaika ja sen myötä laajalti tunnettuuden oletttama olisi nyky maailmassa liian pitkä. On myös esitetty, että uuden tavaramerkkilain ei tulisi sisältää laajalti tunnetuista tavaramerkeistä muuta sääntelyä kuin se, mitä direktiivissä on niistä este- ja mitättömyysperusteena sekä yksinoikeuden sisällön määrittämisessä.

**Suurin osa työryhmästä suhtautuu varauksella siihen, että luettelolle tai rekisterille annettaisiin oikeusvaikutuksia. Työryhmässä kannatusta saivat alustavasti ehdotukset luettelosta luopumisesta ja nykytilan säilyttämisestä (vaihtoehdot A ja B).**

Kysymyksiä / teemoja keskusteluun:

- Onko laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelo ollut hyödyllinen? Olisiko laajalti tunnetuista merkeistä syytä edelleen olla luettelo tai rekisteri?
- Tulisiko laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelolle tai rekisterille antaa oikeudellista merkitystä (esim. yksinoikeuden luojana tai toteennäyttäjänä, rekisteröintiesteenä)?
- Tulisiko laajalti tunnettujen tavaramerkkien hyväksymisestä luetteloon tai rekisteröintimenettelystä olla sääntelyä laissa? Millainen menettelyn tulisi olla?
- Kuinka pitkä luettelo- tai rekisterimerkinnän voimassaoloajan tulisi olla?

## 5. Teollisoikeusrikokset ja EU-tavaramerkit

Teollisoikeusrikoksesta säädetään rikoslain 49 luvun 2 §:ssä. Teollisoikeusrikokseksi katsotaan muun muassa tavaramerkkiä tai mallioikeutta koskevan yksinoikeuden loukkaaminen tavaramerkkilain tai mallioikeuslain säännösten vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle.

Rangaistussäännösten viittaukset kansalliseen lainsäädäntöön ovat aiheuttaneet erilaisia tulkintoja siitä, kattavatko säännösten sanamuodot EU:n laajuudet oikeudet. Hovioikeus totesi Happy print -tuomiossaan (asia R 14/924, tuomio annettu 20.3.2015), ettei rikosoikeudellinen vastuu rikoslain 49:2:n säännöksen perusteella ulotu EU-mallin loukkauksiin. Kantaansa hovioikeus perusteli muun muassa rikosoikeudellisella laillisuusperiaatteella, jonka mukaan tunnusmerkistöä ei voida laajentaa kattamaan tekoja, jotka eivät mahdu säännöksen sanamuodon sisälle. Koska teollisoikeusrikoksia koskevassa rikoslain pykälässä mainitaan vain kansallisen mallioikeuden suojan loukkaaminen, hovioikeus katsoi, että vain tämän loukkaaminen voi olla rangaistavaa. Toisaalta Helsingin käräjäoikeus on 19.11.2015 antamassaan ratkaisussa päätenyt siihen, että myös yhteisömallin loukkaaminen on teollisoikeusrikoksena rangaistava. Helsingin hovioikeus katsoi H2O MOP – ratkaisussa (asia R16/1748, tuomio annettu 3.3.2017, valituslupa KKO:een myönnetty) laillisuusperiaatteen edellyttävän sitä, että rikoslain 49 luvun 2 §:ää on tulkittava sen sanamuodon mukaisesti siten, että rangaistavaa voi olla vain tavaramerkkilaisissa säädetyn yksinoikeuden tavaramerkkiin ja mallioikeuslaissa säädetyn kansallisen mallioikeuden suojan loukkaaminen. Syytetyn vahingoksi ei myöskään voitu oikeutta tavaramerkkiin tai mallioikeutta tulkinnallisesti laajentaa käsittämään myös yhteisön tavaramerkin tai yhteisömallin.

Oikeustila on tuomioistuinkäytännössä tällä hetkellä epäselvä. Laillisuusperiaatteen näkökulmasta tuomioistuinten ratkaisut ovat sinänsä perusteltuja. Toisaalta on kuitenkin selvää, että EU:n laajuiset yksinoikeudet antavat haltijalleen yhtä vahvan yksinoikeussuojan kuin kansalliset yksinoikeudet, ja niin ollen myös oikeudenhaltijoiden käytettävissä olevien oikeussuojakeinojen tulisi olla samat.

Maailman kauppajärjestön WTO:n sopimuksen teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista (TRIPS-sopimuksen), jossa Suomi on osapuolena, 61 artikla velvoittaa jäsenten säätää rikosprosessista ja rangaistuksista sovellettavaksi ainakin niihin tapauksiin, joissa on kysymys kaupallisessa laajuudessa tapahtuvasta harkitusta tavaramerkkiväärennösten kaupasta tai tekijänoikeuspiratismista. Suomen liittyessä sopimukseen kotimainen rikoslaki täytti sopimuksen asettamat velvoitteet. Myöhemmin Suomi liittyi Euroopan unioniin ja EU-tavaramerkkiasetus tuli Suomea velvoittavaksi. TRIPS-sopimus velvoittaa Suomea suojaamaan rikosoikeudellisin keinoin myös EU-tavaramerkejä.

Työryhmän mielestä ei ole perusteita asettaa unionitasoisia oikeuksia heikompaan asemaan kuin kansallisia yksinoikeuksia. Työryhmä ehdottaa RL 49 §:n 2 mom. sanamuodon tarkistamista niin, että se kattaa selkeästi myös unionitasoiset oikeudet.