



Kauppa- ja teollisuusministeriö  
PL 32  
00023 Valtioneuvosto

## **Asia lausunto yhteisön tavaramerkkiasetuksen muutosehdotuksesta**

Kauppa- ja teollisuusministeriön 30.1.2003 päivätyn lausuntopyynnön johdosta IPR University Center (jäljempänä instituutti) esittää lausuntonaan otsikkoasiassa seuraavan.

### **Yleistä**

Yhteisön tavaramerkkiasetukseen ehdotetut muutokset perustuvat sekä järjestelmästä saatuihin kokemuksiin että järjestelmän käyttäjiltä saatuun palautteeseen. Instituutti pitää muutosehdotuksia yleispiirteiltään järjestelmää selkeyttävinä ja ne ovat suurelta osin kannatettavia. Instituutti haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota joihinkin ehdotuksen yksityiskohtiin. Käsittelemme asiat samassa järjestyksessä kuin ne on komission ehdotuksen perusteluissa esitetty.

### **Yhteisön tavaramerkin haltija**

Komissio ehdottaa, että yhteisön tavaramerkkijärjestelmän käyttämisen edellytykseksi asetetusta vastavuoroisuuden vaatimuksesta luovutaan. Komission mukaan menettelystä saatavat edut eivät kompensoi siitä järjestelmän moitteettomalle toiminnalle aiheutuvia haittoja.

Instituutilla ei ole huomautettavaa muutosehdotuksesta.

### **Tutkimus**

Komissio esittää, että yhteisön tavaramerkkien sekoitettavuustutkimuksesta luovutaan ja 39 artikla kumotaan. Komissio on julkaissut asiaa koskevan tiedonannon (KOM(2002)754 lopullinen) 27.12.2002.

Sekoitettavuustutkimus on nykyisin kaksijakoinen: toisaalta OHIM tutkii yhteisötavaramerkit ja niitä koskevat hakemukset, toisaalta kansalliset virastot kansalliset tavaramerkit ja niitä koskevat hakemukset. Komissio käsittelee tiedonannossaan ainoastaan kansallisten virastojen tekemää tutkimusta, siihen liittyviä ongelmia ja siitä aiheutuvia kustannuksia.

Komissio on kartoittanut tiedonannossaan perusteellisesti nykyiseen kansalliseen tutkimukseen liittyviä ongelmia. Eräänä selkeänä ongelmana tuodaan esiin se, että kaikki jäsenmaat eivät ole ilmoittaneet tekevänsä 39 artiklassa mainittua tutkimusta. Komissio on myös todennut, että järjestelmän tarkoituksena on alunperin ollut antaa arvokasta tukea pienille ja keskisuurille yrityksille, joille ristiriitaisten oikeuksien

seuranta voi aiheuttaa kohtuuttoman korkeita kustannuksia. Komission tiedonannossa myös myönnetään kaupallisten tutkimusten kalleus.

EU:n laajentumisen myötä on mahdollista, että tutkimuksen OHIM:lle aiheuttavat kustannukset jopa kaksinkertaistuvat. Tällä seikalla on luonnollisesti vaikutuksia myös yhteisötavaramerkistä perittäviin maksuihin. Tähän maksujen nousuun vedoten komissio toteaa muutosehdotuksensa perusteluissa, että maksujen korotuksesta aiheutuisi liian suuria rasitteita hakijoille, etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka menettäisivät tämän vuoksi kilpailukykyä.

Komission päätelmä on ristiriitainen. Yritysten tavaramerkeistä saama hyöty edellyttää, että tavaramerkki on rekisteröintikelpoinen ja että sen rekisteröinnin pysyvyyteen voidaan kohtuudella luottaa. Tämä edellyttää myös sekoitettavuuden tutkimista. Mikäli yhteisötavaramerkkiin ei tulevaisuudessa sisälly edes nykyisen kaltaista tutkimusta, siirtää se kaikki tutkimuksesta aiheutuvat kustannukset tavaramerkkiä hakeville yrityksille. Tästä aiheutuva kustannus on komission omankin arvion mukaan huomattavasti viranomaistutkimusta suurempi. Tutkimuksesta luopuminen kokonaan rasittaisi nimenomaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja heikentäisi niiden kilpailukykyä.

Tutkimukseen nykymuodossaan liittyy kiistatta komission tiedonannossaan mainitsemia ongelmia. Tutkimuksen poistamisella ongelmat ja niiden ratkaisemisesta aiheutuvat kustannukset siirretään suoraan yritysten kannettavaksi. Instituutin käsityksen mukaan olisi ennen tutkimuksesta luopumista kartoitettava ne keinot, joilla tutkimuksessa havaittuja puutteita voidaan korjata ja näistä korjauksista aiheutuvat kustannukset. Lisäksi olisi tutkittava, olisiko tarkoituksenmukaista säilyttää viraston oma tutkimus, joka kattaa yhteisötavaramerkit ja niitä koskevat hakemukset.

## **Edustus**

Instituutilla ei ole sinänsä huomautettavaa edustusta koskevaan 89 artiklaan esitettyjen muutosten osalta. Instituutti kiinnittää kuitenkin tässä yhteydessä huomiota siihen, että edustusta koskevat kysymykset ovat OHIM:ssa hyvin tärkeitä. Komissio on antanut 27.12.2002 neuvostolle tiedonannon (KOM(2002) 766 lopullinen), joka koskee edustuksen toimivuudesta tehtyä tutkimusta. Tiedonannon liitteenä 3 olevasta taulukosta käy ilmi, että Suomi on valitettavasti niiden harvojen jäsenmaiden joukossa, joissa tavaramerkkiasiamiehienä toimiville ei ole asetettu ammatillisia pätevyysvaatimuksia.

Instituutti teki patentti- ja tavaramerkkiasiamiestutkinnon tarpeellisuutta koskevan selvityksen kauppaja- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta vuonna 2001. Selvityksen mukaan Suomessa olisi selvästi tarve mainitunlaisiin tutkintoihin. Instituutin käsityksen mukaan tavaramerkkiasiamiehiä koskeva tutkinto tulisi pikaisesti toteuttaa, jotta turvataan suomalaisten asiamiesten riittävä kilpailukyky myös yhteisötavaramerkin osalta.

## **Valituslautakunnat**

Valituslautakunnan toimintaan liittyvät uudistusehdotukset liittyvät instituutin käsityksen mukaan ainakin osittain käsiteltävien asioiden määrän lisääntymiseen ja siitä johtuvaan käsittelyaikojen pidentymiseen.

Valituslautakunnat ovat tärkeä oikeussuojakeino yhteisötavaramerkin hakuprosessiin liittyen. Niiden toimintaa kehitettäessä tulisi ottaa erittäin voimakkaasti huomioon valituslautakuntien asema yhteisötavaramerkkiin liittyvässä ja EU:ssa voimassa olevassa tuomioistuinjärjestelmässä. Tällöin lautakunnan jäsenten riippumattomuuden turvaamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Nimitysvallan siirtäminen neuvostolta hallintoneuvostolle ei instituutin käsityksen mukaan korosta riittävästi jäsenten riippumattomuutta. Erottamisoikeuden jättäminen yhteisöjen tuomioistuimille ei ole riittävää riippumattomuuden kannalta.

Instituutti kiinnittää myös huomiota siihen, että yhteisötavaramerkkiin liittyvää väitekäsittelyä tulisi tarkastella osana EU:n tuomioistuinjärjestelmää. Huomiota tulisi kiinnittää myös siihen, että Nizzan sopimuksella mahdollistettiin lainkäyttölautakuntien perustaminen.

Instituutin käsityksen mukaan, ennen kuin valituslautakuntia koskevia säännöksiä muutetaan, asiaa tulisi tarkastella perusteellisesti edellä olevien näkökohtien kannalta.

### **Menettelyyn liittyvät kysymykset**

Suuri osa muutosehdotuksista koskee menettelyyn liittyviä käytännön kysymyksiä. Koska instituutti ei ole, kuten tunnettua, mukana yhteisötavaramerkkien hakemiseen liittyvässä käytännön työssä, emme ota kantaa tähän liittyviin ehdotuksiin.

### **Yhteenveto**

Komission ehdotusta ei tule tutkimusmenettelystä luopumisen osalta hyväksyä esitetyssä muodossa. Valituslautakuntia koskevia säännöksiä tulee ennen ehdotuksen hyväksymistä tarkastella sekä riippumattomuus- että tuomioistuimen kokonaisuuden kannalta.

Helsingissä 21. päivän helmikuuta 2003

Niklas Bruun  
Professori, johtaja  
IPR University Center