

Arvoisa vastaanottaja,

Samalla kun IPR University Center (University Center) esittää kiitoksensa siitä, että University Centeriä on pyydetty lausumaan tavaramerkkilain kokonaisuudistuksesta, se esittää näkemyksensä seuraavan.

IPR University Center kannattaa uudistusta ja siinä valittuja ratkaisuja. Meillä on ainoastaan kahteen kokonaisuuteen liittyviä kommentteja.

Tavaramerkin tunnettuuteen liittyvän terminologian yhtenäistäminen

Ehdotamme, että 10.1.1964/7 lain 4 a §:n terminologia ”yleisesti tunnettu” yhtenäistetään ja viitataan sittemmin EU:n tavaramerkkilainsäädännön kautta Suomessa voimaan tulleen ”laajalti tunnettu” -käsitteeseen. Käytännössä muun kuin rekisteröimällä saavutetun yksinoikeuden saamiseksi vaaditaan, että tavaramerkki on asianomaisissa elinkeinopiireissä ja kuluttajien keskuudessa tunnettu. Sen ei tarvitse olla kaikkien tuntema, mutta sen tulisi olla tunnettu koko Suomessa tai suuressa osassa Suomea. Tunnettuuden toteaminen on aina kokonaisuudistusta, jossa otetaan huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat.

Ennen käsillä olevaa tavaramerkkilain muutosta, tavaramerkkilain 4a §:n mukaan merkki on voinut vakiintua paikallisesti. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että merkki ei voisi enää tavaramerkkilain 4a §:n mukaan vakiintua paikallisesti (s. 60). SopMenL:n yleissäännöksen kautta paikallisesti vakiintunut merkkikin voisi tapauskohtaisesti nauttia suojaa. Muutos selkeyttää vakiintumisen käsitettä, sillä käytännössä on vaadittu näyttöä käytöstä n. 5 vuoden ajalta, jotta merkille on muodostunut merkittävää goodwill-arvoa (s. 82).

Nykyinen säännös 4 a §	University Centerin ehdottama muutos
4 a§ Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada ilman rekisteröintiä, kun tavaramerkki on vakiinnutettu.	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.	Vakiinnuttamisella voidaan saada yksinoikeus myös muuhun kuin 2 §:ssä tarkoitettuun elinkeinotoiminnassa käytettävään merkkiin.
Tavaramerkki katsotaan vakiinnutetuksi, jos se on Suomessa asianomaisissa elinkeinotai kuluttajapiireissä <u>yleisesti</u> tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkinä.	Tavaramerkki katsotaan vakiinnutetuksi, jos se on Suomessa asianomaisissa elinkeinotai kuluttajapiireissä <u>laajalti</u> tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkinä.

Myös lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömän merkin haltijan on näytettävä, että merkki on vakiinnuttamalla saavuttanut käytön myötä erottamiskyvyn (s. 94). Merkinhaltija, joka vetoaa laajalti tunnetun merkin suojaan, täytyy ensin todistaa, että merkki on käytön myötä tullut laajalti tunnetuksi. Käyttö ja sen myötä saavutettu tunnettuus osoitetaan kaikissa tilanteissa samalla tavoin (s. 84). Toteaminen on kokonaisuudistusta, jossa otetaan huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat. Suojan laajuus riippuu muista vaatimuksista ja suojan saannin esteistä, joita esitetään muilla tavoin.

Ei ole syytä ylläpitää terminologista eroa ”yleisesti tunnetun” ja ”laajalti tunnetun” välillä, kun vaadittavat tunnettuuden asteet eivät käytännössä eroa toisistaan.

Täsmennysmenettelyä koskevat siirtymäsäännökset

Tavaramerkkilain muutokset aiheuttavat nk. täsmennysmenettelyn, jolla rekisteröidyn tavaramerkin suoja-ala käytännössä kapenee. Tavaramerkkien määrä, joita täsmennysilmoitus koskisi, on Suomessa rajallinen. PRH on viran puolesta tutkinut relatiivisia esteitä tavaramerkkirekisteröinnille laajemmin kuin kansainvälisesti on ollut tapana. Palvelua on pidetty tärkeänä etenkin pienten ja keskisuurten yritysten kannalta. EU:n tavaramerkkitoimisto ei viran puolesta tutki ns. relatiivisia esteitä kuten Suomessa. Vastaavassa tilanteessa Euroopan Unionin tavaramerkin (EUTM) rekisteröintimenettelyä uudistettaessa 6 kk:n määräaika ei ole pidetty kaikilta osin onnistuneena. IPR University Centerin mielestä olisi järjestelmän toimivuuden kannalta ja PRH:n työn tehostamiseksi tulevaisuudessa säädettävä riittävän pitkä määräaika täsmennysten tekemiselle. Tämä edesauttaisi myös relatiivisten esteiden tehokkaamman tutkimisen, joka on myös pienten ja keskisuurten yritysten etu. Käytännössä uudistuksessa toteutetut muut tavaramerkkejä ja toiminimirekisteröintejä koskevat hallinnolliset muutokset poistavat suurimmat rekisteröintiesteistä johtuvat ongelmakohdat. Tavaramerkkilain 107 § 9 momentin menettämisseuraamuksesta johtuen riittävän pitkä siirtymäaika on tarpeen. Nyt ehdotettu viimeistään ensimmäisen uudistuksen yhteydessä tehtävä täsmennys on kuitenkin liian pitkä ottaen huomioon, että tavaramerkkirekisteröinti on uudistettava kymmenen vuoden välein. Siirtymäajan on katsottu olevan merkityksellinen omaisuuden suojaan tehtävän rajoituksen suhteellisuusvaatimuksen kannalta (PeVL 41/2013 vp, s. 3). Parin vuoden määräaika takaisi yritykselle riittävästi mahdollisuuksia suorittaa täsmennys.

Ehdotus tavaramerkkilain 107 §	IPR University Centerin ehdotus
<p>107 § 6 mom. Tavaramerkin hakijat tai haltijat, joiden tavaramerkkihakemus tai Suomeen kohdennettu kansainvälinen rekisteröinti on tullut vireille ennen 1 päivää lokakuuta 2012 ja joiden tavaramerkkihakemus tai -rekisteröinti kattaa koko Nizzan luokituksen mukaisen luokkaotsikon tietyssä tavara- tai palveluluokassa, voivat täsmennää tavara- ja palveluluetteloaan ilmoituksella. <u>Ilmoitus tavara- ja palveluluettelon täsmennämisestä tulee toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle viimeistään sinä päivänä, kun tavaramerkin voimassaolon uudistamista koskeva hakemus laitetaan vireille ensimmäisen kerran tämän lain tultua voimaan. Jos kuitenkin viimeinen mahdollinen päivä, jolloin tavaramerkin voimassaolo voidaan uudistaa, on lain voimaan tuloa seuraavan kuuden kuukauden aikana, voi tavara- ja palveluluettelon täsmennysilmoituksen</u></p>	<p>107 § 6 mom. Tavaramerkin hakijat tai haltijat, joiden tavaramerkkihakemus tai Suomeen kohdennettu kansainvälinen rekisteröinti on tullut vireille ennen 1 päivää lokakuuta 2012 ja joiden tavaramerkkihakemus tai -rekisteröinti kattaa koko Nizzan luokituksen mukaisen luokkaotsikon tietyssä tavara- tai palveluluokassa, voivat täsmennää tavara- ja palveluluetteloaan ilmoituksella toimittamalla <u>Patentti- ja rekisterihallitukselle ilmoituksen tavara- ja palveluluettelon täsmennämisestä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020.</u> Ilmoituksessa on esitettävä tavarat ja palvelut 17 §:n 2 momentin mukaisesti. Täsmennys voidaan tehdä ainoastaan sellaisille tavaroille ja palveluille, jotka tavara- ja palveluluettelon voidaan katsoa kattaneen tavaramerkin hakemispäivänä ja jotka luettelo edelleen kattaa. Jos täsmennysilmoitus ei täytä 17 §:n 2 momentin edellytyksiä, Patentti- ja rekisterihallitus kehottaa tavaramerkin</p>

<p><u>jättää viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2019.</u> Ilmoituksessa on esitettävä tavarat ja palvelut 17 §:n 2 momentin mukaisesti. Täsmennys voidaan tehdä ainoastaan sellaisille tavaroille ja palveluille, jotka tavara- ja palveluluettelon voidaan katsoa kattaneen tavaramerkin hakemispäivänä ja jotka luettelo edelleen kattaa. Jos täsmennysilmoitus ei täytä 17 §:n 2 momentin edellytyksiä, Patentti- ja rekisterihallitus kehottaa tavaramerkin hakijaa tai haltijaa korjaamaan puutteellisuudet. Jos puutteellisuuksia ei korjata, tavara- ja palveluluettelo jää puutteellisilta osin voimaan siinä muodossa kuin se oli ennen täsmennysilmoituksen tekemistä. Patentti- ja rekisterihallitus merkitsee 17 §:n 2 momentin edellytykset täyttävän tavara- ja palveluluettelon täsmennyksen tavaramerkkirekisteriin. Patentti- ja rekisterihallitus ilmoittaa tavaramerkkien hakijoille ja haltijoille täsmennysmahdollisuudesta rekisteröinnin voimassaolon uudistamista koskevan ilmoituksen yhteydessä.</p>	<p>hakijaa tai haltijaa korjaamaan puutteellisuudet. Jos puutteellisuuksia ei korjata, tavara- ja palveluluettelo jää puutteellisilta osin voimaan siinä muodossa kuin se oli ennen täsmennysilmoituksen tekemistä. Patentti- ja rekisterihallitus merkitsee 17 §:n 2 momentin edellytykset täyttävän tavara- ja palveluluettelon täsmennyksen tavaramerkkirekisteriin. Patentti- ja rekisterihallitus ilmoittaa tavaramerkkien hakijoille ja haltijoille täsmennysmahdollisuudesta rekisteröinnin voimassaolon uudistamista koskevan ilmoituksen yhteydessä.</p>
<p>107 § 9 mom. Edellä 6 momentissa tarkoitetun tavaramerkin tavara- ja palveluluettelo tulkitaan 17 §:n 3 momentin mukaisesti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sen jälkeen, kun 6 momentissa säädetty täsmennysilmoitus on lainvoimaisesti ratkaistu; 2) sen jälkeen, kun tavaramerkin uudistamishakemus on pantu vireille eikä tavara- ja palveluluettelon täsmennystä ole ilmoitettu; tai 3) <u>heinäkuun 2 päivästä 2019</u> alkaen, jos tavara- ja palveluluettelon täsmennystä ei ole ilmoitettu viimeistään <u>1 päivänä heinäkuuta 2019</u> 6 momentissa säädettyissä tilanteissa. 	<p>107 § 9 mom. Edellä 6 momentissa tarkoitetun tavaramerkin tavara- ja palveluluettelo tulkitaan 17 §:n 3 momentin mukaisesti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sen jälkeen, kun 6 momentissa säädetty täsmennysilmoitus on lainvoimaisesti ratkaistu; 2) sen jälkeen, kun tavaramerkin uudistamishakemus on pantu vireille eikä tavara- ja palveluluettelon täsmennystä ole ilmoitettu; tai 3) <u>tammikuun 1 päivästä 2021</u> alkaen, jos tavara- ja palveluluettelon täsmennystä ei ole ilmoitettu viimeistään <u>31 päivänä tammikuuta 2020</u> 6 momentissa säädettyissä tilanteissa.
	<p>Ehdotus vaikuttaa 107 § 7-8 momentin viittaussäännöksen välityksellä kaikkiin täsmennysmenettelyssä tehtäviin ratkaisuihin.</p>

Tätä lausuntoa on allekirjoittaneen lisäksi valmistellut professori Katja Lindroos, Itä-Suomen yliopisto.

Kunnioitavasti, IPR University Centerin puolesta
Helsingissä 13. marraskuuta 2018

Marcus Norrgård
Johtaja, Professori