

UUSI TAVARAMERKKILAKI NYKYAIKAISTAA KÄYTÄNTÖJÄ

Toukokuun alussa voimaan astunut uusi tavaramerkkilaki tuo tavamerkit ja niiden hakemisen nykypäivään.

EU-tavaramerkkilakimies **Jussi Mikkola** Papula-Nevinpatista pitää uudistusta tervetulleena, sillä se huomioi myös teknisen kehityksen.

- Vanhaa, vuoden 1964 tavaramerkkilakia päivitettiin aika ajoin, mutta siitä tuli tilkkutäkkimäinen. Uusi laki on johdonmukainen ja nykyaikainen uudistus, jonka taustalla on EU:n tavaramerkkidirektiivi ja Singaporen sopimus kansainvälisistä menettelysäännöksistä, Mikkola summaa.

Uuden lain myötä tavaramerkkien väite- ja kumoamiskäytännöt muuttuvat, tavaramerkin suojapiirin tulkinta yksinkertaistuu, ja tavaramerkin graafisen esittämisen vaatimus poistuu. Vastaisuudessa ääntä ja liikettä sisältävän tavaramerkin suojaaminen on helpompaa, ja tekniikan kehittyessä jopa haju- tai makumerkin suojaaminen on mahdollista.

- Äänimerkki koostuu pelkästään äänestä tai äänten yhdistelmästä ja multimediamerkki kuvan ja äänen yhdistelmästä. On hyvä, ettei lakitasolla määrätä, millainen tiedoston pitää olla, vaan hakija voi käyttää yleistä tekniikkaa tavaramerkin osoittamiseen, Mikkola kiittää.

Yksinoikeuden tavaramerkkiin voi edelleen saada rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla. Tavaramerkki on jatkossakin voimassa kymmenen vuotta, mutta voimassaolo lasketaan hakemispäivästä rekisteröintipäivän sijasta. Hakemuksen voi jättää myös englanniksi, mutta käsittelykieli on suomi tai ruotsi. Mustavalkoinen merkki ei enää kata kaikkia väriyhdistelmiä.

Luokituksen täsmentyminen on tärkeä muutos vanhaan lakiin nähden. Hakijan pitää yksilöidä tavarat ja palvelut riittävän selkeästi ja täsmällisesti. Esimerkiksi luokan 35 otsikko ”mainonta, liikkeenjohto, yrityshallinto, toimistotehtävät” ei

uuden tulkinnan mukaisesti enää kata vähittäismyyntipalveluita, ellei tätä erikseen täsmennetä ennen vuotta 2013 haettuihin, vanhoihin rekisteröinteihin, kun kyseistä rekisteröintiä uudistetaan seuraavan keran. Patenti- ja rekisterihallituksen (PRH) mukaan täsmennystarve koskee noin 45 000 tavaramerkkiä.

Väite- ja menettämismenettelyä ei tarvitse viedä enää riita-asiana markkinaoikeuteen, vaan PRH:n hallinnollinen kumoaminen riittää. Jos tavaramerkki on viisi vuotta käyttämättä, suoja-aika umpeutuu, ja sitä voidaan vaatia kumottavaksi.

Rekisteröinti kannattaa

Jussi Mikkolan mukaan oma tavaramerkki kannattaa rekisteröidä. Merkin vakiintuneisuus pitää yleensä osoittaa riitatilanteessa, mikä saattaa olla vaikeaa ja kallista.

- Suomessa luotetaan liikaa vakiintuneisuuteen. Rekisteröinti on selkeä suojakeino. EU-tavaramerkki on kilpailukykyinen suomalaiseseen verrattuna, kun toimitaan Suomen ulkopuolella, Jussi Mikkola tähdentää.

Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) mukaan vuonna 2017 jätettyä noin 12,4 miljoonasta tavaramerkkihakemuksesta reilu 66 prosenttia tehtiin Aasiassa. Jos aikoo aloittaa liiketoimintaa Kiinaan, kannattaa hoitaa tavaramerkki-suoja kuntoon¹.

Jos hakee tavaramerkkisuojaajaa useampaan EU-maahan yksitellen, rahasumma nousee helposti tuhansiin euroihin. EU-tavaramerkin saa noin puolta halvemmalla, ja se on jakamaton: jos yhdessä maassa on este, merkkiä ei saa.

Vuonna 2017 haettiin 150 000 EU-tavaramerkkiä ja Suomessa 3 236 tavaramerkkiä, joista Suomeen kohdistuneita kansainvälisiä rekisteröintihakemuksia oli 1 150. Väiteaika on voimassa EU:ssa kolme kuu-

KUVA: PAPULA-NEVINPAT



Uuden tavaramerkkilain myötä hakijan pitää yksilöidä tavarat ja palvelut riittävän selkeästi ja täsmällisesti, muistuttaa EU-tavaramerkkilakimies Jussi Mikkola Papula-Nevinpatista.

kautta ja Suomessa kaksi, jos joku haluaa vastustaa tavaramerkkihakemusta.

Myös brexit vaikuttaa tavaramerkki-suojaan. Jos EU-tavaramerkki on rekisteröity, se pysyy voimassa myös Britanniasa eron jälkeen, vireillä olevat hakemukset eivät. Jos Britannia on tärkeä kohdema, kannattaa suojata oma tavaramerkki etupainotteisesti. ●

¹ https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_943_2018.pdf