

## DIREKTIIVIT

## EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/95/EY,

annettu 22 päivänä lokakuuta 2008,

jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä

(Kodifioitu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon <sup>(1)</sup>,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä <sup>(2)</sup>,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettua neuvoston direktiiviä 89/104/ETY <sup>(3)</sup> on muutettu sisällöltään <sup>(4)</sup>. Sen vuoksi mainittu direktiivi olisi selkeyden ja järjestyksen takia kodifioitava.

(2) Ennen direktiivin 89/104/ETY voimaan tuloa sovelletussa jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännössä oli eroja, jotka saattoivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla. Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi oli sen vuoksi tarpeen lähentää jäsenvaltioiden lainsäädäntöä.

(3) On tärkeää, että ratkaisuja ja etuja, joita yhteisön tavaramerkkijärjestelmä voi tarjota tavaramerkkejä haluaville yrityksille, ei jätetä huomiotta.

<sup>(1)</sup> EUVL C 161, 13.7.2007, s. 44.

<sup>(2)</sup> Euroopan parlamentin lausunto, annettu 19. kesäkuuta 2007 (EUVL C 146 E, 12.6.2008, s. 76), ja neuvoston päätös, tehty 25. syyskuuta 2008.

<sup>(3)</sup> EYVL L 40, 11.2.1989, s. 1.

<sup>(4)</sup> Katso liitteessä I oleva A osa.

(4) Ei vaikuta tarpeelliselta lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä täydellisesti. On riittävää lähentää niitä kansallisia säännöksiä, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan.

(5) Tämä direktiivi ei saisi estää jäsenvaltioita jatkamasta vaikiinutettujen tavaramerkkien suojaamista, mutta direktiivissä otetaan ne huomioon vain niiden suhteessa rekisteröityihin tavaramerkkeihin.

(6) Jäsenvaltioiden olisi saatava vapaasti säätää menettelystä, jota noudatetaan rekisteröityjen tavaramerkkien rekisteröinnissä, menettämässä tai mitättömäksi julistamisessa. Ne voivat esimerkiksi päättää tavaramerkin rekisteröintimenettelyn ja mitättömäksi julistamisessa noudatettavan menettelyn muodosta sekä siitä, tulisiko aikaisempiin oikeuksiin vedota rekisteröintimenettelyssä vai mitättömäksi julistamisessa noudatettavassa menettelyssä vai molemmissa menettelyissä, ja jos aikaisempien oikeuksien menettämisestä voidaan päättää rekisteröintimenettelyssä, ne voivat noudattaa menettelyä, jossa rekisteröintihakemusta vastaan voidaan tehdä väite, tai menettelyä, jossa tutkiminen tapahtuu viran puolesta, taikka molempia. Jäsenvaltioiden olisi saatava vapaasti päättää tavaramerkin menettämisen tai mitättömäksi julistamisen vaikutuksista.

(7) Tämä direktiivi ei saisi estää jäsenvaltioita soveltamasta tavaramerkkeihin muita kuin tavaramerkkilainsäädäntönsä säännöksiä, esimerkiksi niiden vilpillistä kilpailua, yksityisoikeudellista vastuuta tai kuluttajansuojaa koskevia säännöksiä.

(8) Niiden päämäärien saavuttaminen, joihin tällä lainsäädännön lähentämisellä pyritään, edellyttää, että rekisteröidyn tavaramerkin saamisen ja säilyttämisen edellytykset ovat kaikissa jäsenvaltioissa pääsääntöisesti samat. Tämän vuoksi on tarpeen luetella esimerkkejä merkeistä, jotka voivat olla tavaramerkkeinä, jos ne ovat omiaan erottamaan yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista. Perusteet tavaramerkin rekisteröinnin epäamiselle ja mitättömyydelle, esimerkiksi erottuvuuden puuttuminen tai tavaramerkin ja aikaisempien oikeuksien välinen etuoikeus, olisi lueteltava tyhjentävästi,

vaikka jotkin näistä perusteista ovat valinnaisia jäsenvaltioille, jotka voivat sen vuoksi pitää nämä perusteet voimassa tai antaa niistä säännöksiä. Jäsenvaltioiden olisi voitava pitää voimassa tai säätää lainsäädännössään rekisteröinnin epäämiselle tai mitättömyydelle perusteita, jotka liittyvät tavaramerkin saamisen ja säilyttämisen edellytyksiin ja joita lähentämistä koskevat säännökset eivät koske, esimerkiksi perusteita, jotka koskevat sitä, kuka voi saada tavaramerkin, tavaramerkin uudistamista tai maksuja taikka jotka liittyvät menettelyä koskevien säännösten noudattamatta jättämiseen.

(9) Yhteisössä rekisteröityjen ja suojattujen tavaramerkkien kokonaismäärän ja samalla niitä koskevien riitojen vähentämiseksi on tärkeää edellyttää, että rekisteröityjä tavaramerkkejä todella käytetään tai muuten ne menetetään. On tarpeen säätää, että tavaramerkkiä ei voida julistaa mitättömäksi aikaisemman, käyttämättömän tavaramerkin perusteella, kun taas jäsenvaltiot saavat soveltaa samaa periaatetta tavaramerkin rekisteröinnissä tai säätää, että tavaramerkkiin ei voida pätevästi vedota loukkausta koskevassa oikeudenkäynnissä, jos väitteen johdosta todetaan, että tavaramerkki voitaisiin julistaa menetetyn. Kaikissa näissä tapauksissa jäsenvaltiot saavat antaa menettelyyn sovellettavat säännökset.

(10) Tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi on tärkeää varmistaa, että rekisteröidyt tavaramerkit saavat saman suojan kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä. Tämän ei kuitenkaan tulisi estää jäsenvaltioita halutessaan myöntämästä laajempaa suojaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille.

(11) Rekisteröidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän. Tämän suojan olisi oltava ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat kuin tavarat tai palvelut. Suojaa olisi annettava myös, jos tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset kuin tavarat tai palvelut. On välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite suhteessa sekaannusvaaraan. Sekaannusvaaran arvioinnin olisi riippuva lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen välillä. Sekaannusvaaran toteamistavat ja erityisesti todistustaakkaa koskevien kysymysten olisi kuuluttava kansallisten menettelysäännösten alaan, eikä tämä direktiivi saisi estää soveltamasta tällaista lainsäädäntöä.

(12) Oikeusvarmuuden vuoksi ja puuttumatta epäoikeutetulla tavalla aikaisemman tavaramerkin haltijan etuihin on tärkeää säätää, että tämä ei enää saa vaatia omaa tava-

merkkiään myöhemmän tavaramerkin mitättömäksi julistamista eikä kieltää sen käyttämistä, jos hän on käyttämisestä tietoisena sallinut pitkäkhön ajan jatkuneen käyttämisen eikä myöhempää tavaramerkkiä koskevaa hakemusta ole tehty vilpillisessä mielessä.

(13) Kaikkia jäsenvaltioita sitoo teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus. Tämän direktiivin säännösten on tarpeen olla täysin yhdenmukaiset mainitun yleissopimuksen määräysten kanssa. Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa tästä yleissopimuksesta johtuviin jäsenvaltioiden velvoitteisiin. Tarvittaessa olisi sovellettava perustamissopimuksen 307 artiklan toista kohtaa.

(14) Tämä direktiivi ei vaikuta liitteessä I olevassa B osassa mainittuun jäsenvaltioita velvoittavaan määräaikaan, jonka kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava direktiivi 89/104/ETY osaksi kansallista lainsäädäntöä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

#### 1 artikla

##### Soveltamisala

Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin tavaroita tai palveluja varten oleviin tavaramerkkeihin, jotka on rekisteröity jäsenvaltiossa varsinaisiksi tavaramerkeiksi taikka yhteisömerkeiksi taikka takuu- tai tarkastusmerkeiksi tai joiden rekisteröimiseksi tällaiseksi merkiksi on tehty hakemus jäsenvaltiossa taikka jotka on rekisteröity tai joiden rekisteröimiseksi on tehty hakemus Beneluxin teollis- ja tekijänoikeuksien virastoon tai joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa.

#### 2 artikla

##### Tavaramerkin muodostavat merkit

Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanoin, henkilönnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muodon avulla, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

#### 3 artikla

##### Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet

1. Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:

a) merkit, jotka eivät voi olla tavaramerkkeinä;

- b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus;
- c) yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;
- d) yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka ovat tulleet yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisiksi;
- e) merkit, jotka muodostuvat yksinomaan
- i) tavaran luonteenomaisesta muodosta,
- ii) teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta, tai
- iii) tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta;
- f) tavaramerkit, jotka ovat yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisia;
- g) tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen;
- h) tavaramerkit, joihin ei ole saatu toimivaltaisten viranomaisten lupaa ja joita teollisoikeuden suojelemista koskevan Pariisin yleissopimuksen, jäljempänä 'Pariisin yleissopimus', 6 ter artiklan mukaan ei saa rekisteröidä tai jotka mainitun artiklan mukaan on julistettava mitättömiksi.

2. Jäsenvaltio voi säätää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, että se on julistettava mitättömäksi, mikäli:

- a) tavaramerkin käyttö voidaan kieltää muun lainsäädännön nojalla kuin tavaramerkkejä koskevan kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön tai yhteisön oikeuden nojalla;
- b) tavaramerkki sisältää merkin, jolla on huomattavaa vertauskuvallista arvoa, kuten erityisesti uskonnollisilla vertauskuvilla;
- c) tavaramerkki sisältää muun kuin Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklassa tarkoitetun tunnuksen, tunnusmerkin tai vaakunan, joka koskee julkista etua, eivätkä asianomaiset viranomaiset ole jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti antaneet lupaa rekisteröintiin;

d) hakija on rekisteröintihakemuksen tehdessään ollut vilpillisessä mielessä.

3. Tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä tai sitä julistaa mitättömäksi 1 kohdan b, c tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottuvaksi. Jäsenvaltio voi säätää, että tämä koskee myös tavaramerkkiä, joka on tullut erottuvaksi rekisteröintihakemuksen tekopäivän tai rekisteröintipäivän jälkeen.

4. Poiketen siitä, mitä säädetään 1, 2 ja 3 kohdassa, jäsenvaltio voi säätää, että siellä ennen direktiivin 89/104/ETY noudattamisen edellyttämien säännösten voimaantulopäivää voimassa olleita rekisteröinnin esteitä ja mitättömyysperusteita sovelletaan tavaramerkkeihin, joita koskeva hakemus on tehty ennen mainittua päivää.

#### 4 artikla

#### **Aikaisempien oikeuksien etuoikeutta koskevat rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet**

1. Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi:

a) jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkiä haetaan tai tavaramerkki on rekisteröity, ovat samoja kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempaa tavaramerkkiä suojataan;

b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaan-nusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä.

2. Edellä 1 kohdassa 'aikaisemmalla tavaramerkillä' tarkoitetaan:

a) seuraavia tavaramerkkejä, joiden rekisteröimiseksi hakemus on tehty ennen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää, ottaen huomioon mahdolliset vaatimukset niiden etuoikeudesta:

i) yhteisön tavaramerkit;

ii) jäsenvaltiossa rekisteröidyt tavaramerkit sekä Belgian, Luxemburgin tai Alankomaiden osalta Beneluxin teollis-jä tekijänoikeuksien virastossa rekisteröidyt tavaramerkit;

- iii) tavaramerkit, joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa;
- b) yhteisön tavaramerkkejä, joilla yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 <sup>(1)</sup> mukaan on aiemmin a alakohdan ii tai iii alakohdassa tarkoitettuun tavaramerkkiin nähden silloinkin kun viimeksi mainitusta tavaramerkistä on luovuttu tai sen on annettu raueta;
- c) hakemuksia a tai b alakohdassa tarkoitettujen tavaramerkkien rekisteröimiseksi, jos tavaramerkit rekisteröidään;
- d) tavaramerkkejä, jotka tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivänä tai tavaramerkin rekisteröintihakemuksen etuoikeutta koskevan vaatimuksen tekopäivänä ovat jäsenvaltiossa yleisesti tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitettussa merkityksessä.
3. Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi, jos se on sama tai samankaltainen kuin 2 kohdan mukaan aikaisempi yhteisön tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin tai on rekisteröity sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi yhteisön tavaramerkki on rekisteröity, milloin aikaisempi yhteisön tavaramerkki on laajalti tunnettu yhteisössä ja myöhemmän tavaramerkin aiheeton käyttö merkitsisi aikaisemman yhteisön tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka olisi haitaksi aikaisemman yhteisön tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.
4. Jäsenvaltio voi lisäksi säätää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, että se on julistettava mitättömäksi, mikäli:
- a) tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin 2 kohdan mukaan aikaisempi kansallinen tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin tai on rekisteröity sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, milloin aikaisempi tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu ja myöhemmän tavaramerkin aiheeton käyttö merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka olisi haitaksi aikaisemman tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle;
- b) oikeus rekisteröimättömään tavaramerkkiin taikka muuhun elinkeinotoiminnassa käytettyyn merkkiin on saatu ennen päivää, jona hakemus myöhemmän tavaramerkin rekisteröimiseksi on tehty tai jona myöhemmän tavaramerkin rekisteröintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta, ja rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun merkin haltijalla on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen;
- c) aikaisemman tavaramerkin käyttö voidaan kieltää muun kuin 2 kohdassa tai tämän kohdan b alakohdassa tarkoitettuna aikaisemman oikeuden nojalla ja erityisesti, jos kyseessä on:
- i) oikeus nimeen;
- ii) oikeus omaan kuvaan;
- iii) tekijänoikeus;
- iv) teollisoikeus;
- d) tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi yhteisömerkki, johon kohdistuva oikeus on lakannut enintään kolme vuotta ennen hakemuksen tekemistä;
- e) tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi takuu- tai tarkastusmerkki, johon kohdistuva oikeus on lakannut jäsenvaltion säätämän, hakemuksen tekemistä edeltäneen ajan kuluessa;
- f) tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin aikaisemmin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten rekisteröity tavaramerkki, johon kohdistuva oikeus on uudistamatta jättämisen vuoksi lakannut enintään kaksi vuotta ennen hakemuksen tekemistä, eikä aikaisemman tavaramerkin haltija ole antanut suostumustaan myöhemmän merkin rekisteröintiin tai ole ollut käyttämättä tavaramerkkiään;
- g) tavaramerkki on sekoitettavissa merkkiin, jota hakemuksen tekopäivänä käytettiin ulkomailla ja jota käytetään siellä edelleen, ja hakija oli hakemuksen tehdessään vilpillisessä mielessä.
5. Jäsenvaltiot voivat sallia, jos siihen on aihetta, että tapauksissa, joissa aikaisemman tavaramerkin tai muun aikaisemman oikeuden haltija antaa suostumuksensa myöhemmän tavaramerkin rekisteröintiin, rekisteröintiä ei tarvitse evätä tai tavaramerkkiä julistaa mitättömäksi.
6. Jäsenvaltio voi 1–5 kohdasta poiketen säätää, että ennen direktiivin 89/104/ETY noudattamisen edellyttämien säännösten voimaantulopäivää voimassa olleita rekisteröinnin esteitä ja mitättömyysperusteita sovelletaan tavaramerkkeihin, joita koskeva hakemus on tehty ennen mainittua päivää.

#### 5 artikla

#### Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet

1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
- a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;

<sup>(1)</sup> EYVL L 11, 14.1.1994, s. 1.

b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä.

2. Jäsenvaltio voi myös säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun muassa:

- a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;
- b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;
- c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;
- d) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.

4. Jos jäsenvaltion lain mukaan ei ole voitu kieltää merkin käyttämistä 1 kohdan b alakohdassa tai 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ennen päivää, jona direktiivin 89/104/ETY noudattamisen edellyttämät säännökset ovat tulleet voimaan asianomaisessa jäsenvaltiossa, oikeus tavaramerkkiin ei estä jatkamasta merkin käyttämistä.

5. Mitä 1–4 kohdassa säädetään, ei estä jäsenvaltioita soveltamasta niiden säännöksiä suojasta muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa merkin käyttämistä vastaan, jos merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.

#### 6 artikla

##### Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset

1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

- a) omaa nimeään tai osoitettaan,

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkin-  
töjä,

c) tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavarain tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi,

jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen.

2. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa aikaisempaa oikeutta alueella, jolla se on voimassa, jos se jäsenvaltion lainsäädännön mukaan on voimassa vain erityisellä alueella.

#### 7 artikla

##### Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen

1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisössä tätä tavaramerkkiä käyttäen.

2. Mitä 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.

#### 8 artikla

##### Käyttölupa

1. Tavaramerkkiin voidaan antaa käyttölupa, joka koskee jotakin tai kaikkia tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja asianomaisen jäsenvaltion koko aluetta tai sen jotakin osaa. Käyttölupa voi olla yksinomainen tai rajoitettu.

2. Tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkin antamaan oikeuteen sellaista käyttöluvanhaltijaa vastaan, joka rikko:

- a) sopimuksen kesto;
- b) tavaramerkin rekisteröityä käyttötapaa;
- c) käyttöluvan kattamien tavaroiden tai palvelujen lajia;
- d) tavaramerkin käyttöaluetta; tai
- e) käyttöluvanhaltijan valmistamien tavaroiden tai tarjoamien palvelujen laatua koskevaa käyttölupasopimuksen ehtoa.



## 9 artikla

**Käytön sallimisesta johtuvat rajoitukset**

1. Jos 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen aikaisemman tavaramerkin haltija on jäsenvaltiossa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan sallinut siinä jäsenvaltiossa rekisteröidyn myöhemmän tavaramerkin käytön tästä käytöstä tietoisena, hänellä ei enää ole oikeutta aikaisemman tavaramerkin perusteella vaatia myöhemmän tavaramerkin julistamista mitättömäksi eikä kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttämistä tavaroissa tai palveluissa, joissa myöhempää tavaramerkkiä on käytetty, ellei myöhemmän tavaramerkin haltija rekisteröintihakemuksen tehdessään ollut vilpillisessä mielessä.

2. Jäsenvaltio voi säätää, että 1 kohtaa sovelletaan vastaavasti 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen aikaisemman tavaramerkin taikka muun, 4 artiklan 4 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitettujen aikaisemman oikeuden haltijaan.

3. Myöhemmin rekisteröidyn tavaramerkin haltija ei 1 tai 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa saa kieltää aikaisemman oikeuden käyttämistä, vaikka aikaisempaan oikeuteen ei enää voida vedota myöhempää tavaramerkkiä vastaan.

## 10 artikla

**Tavaramerkin käyttäminen**

1. Jos tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröintimenettelyn päättymisestä ole ottanut jäsenvaltiossa tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä, tavaramerkkiin sovelletaan tässä direktiivissä säädettyjä seuraamuksia.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua käyttöä on myös:

- a) tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta merkin erottuvuuteen;
- b) tavaramerkin paneminen asianomaisessa jäsenvaltiossa tavaroihin tai niiden päällyksiin vain maastavientiä varten.

2. Tavaramerkin käyttö tavaramerkin haltijan suostumuksella tai, kun käyttäjänä on yhteisö-, takuu- tai tarkastusmerkin käyttöön oikeutettu, rinnastetaan haltijan omaan tavaramerkin käyttöön.

3. Kun on kysymys tavaramerkistä, joka on rekisteröity ennen kuin direktiivin 89/104/ETY noudattamisen edellyttämät säännökset ovat asianomaisessa jäsenvaltiossa tulleet voimaan:

- a) katsotaan, jos ennen mainittujen säännösten voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan tavaramerkin yhtäjak-

soisella käyttämättä jättämisellä on ollut seuraamuksia, 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen viiden vuoden määräajan alkaneen samaan aikaan kuin ennen säännösten voimaantulopäivää alkanut määräaika käyttämättä jättämiselle;

- b) katsotaan, jos ennen mainittujen säännösten voimaantuloa ei ole ollut voimassa säännöksiä käyttämisestä, 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen viiden vuoden määräaikojen alkaneen aikaisintaan säännösten voimaantulopäivästä.

## 11 artikla

**Oikeudenkäynnissä tai hallintomenettelyssä sovellettavat seuraamukset tavaramerkin käyttämättä jättämisestä**

1. Tavaramerkkiä ei voida julistaa mitättömäksi sillä perusteella, että on olemassa aikaisempi, sen kanssa ristiriidassa oleva tavaramerkki, ellei viimeksi mainittu täytä 10 artiklan 1 ja 2 kohdassa tai 10 artiklan 3 kohdassa säädettyjä, käyttämistä koskevia edellytyksiä.

2. Jäsenvaltio voi säätää, että tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä sillä perusteella, että on olemassa aikaisempi, sen kanssa ristiriidassa oleva tavaramerkki, ellei viimeksi mainittu täytä 10 artiklan 1 ja 2 kohdassa tai 10 artiklan 3 kohdassa säädettyjä, käyttämistä koskevia edellytyksiä.

3. Jäsenvaltio voi säätää, että tavaramerkkiin ei voida pätevästi vedota loukkausta koskevassa oikeudenkäynnissä, jos väitteen johdosta todetaan, että tavaramerkki voitaisiin julistaa menetetyksi 12 artiklan 1 kohdan mukaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan soveltamista tapauksiin, joissa on nostettu menettämiskanteeseen kohdistuva vastakanne.

4. Jos aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty ainoastaan joissakin niistä tavaroista tai palveluista, joita varten se on rekisteröity, 1, 2 ja 3 kohtaa sovellettaessa se katsotaan rekisteröidyksi ainoastaan näitä tavaroita tai palveluja varten.

## 12 artikla

**Menettämisperusteet**

1. Tavaramerkki on julistettava menetetyksi, jollei sitä viiden vuoden yhtäjaksoisen määräajan kuluessa ole otettu jäsenvaltiossa tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, eikä hyväksyttävää syytä merkin käyttämättä jättämiseen ole.

Tavaramerkin haltijan oikeutta tavaramerkkiin ei kuitenkaan saa vaatia menetettäväksi, jos tavaramerkkiä on ryhdytty tosiasiallisesti käyttämään tai alettu uudestaan käyttää viiden vuoden määräajan päättymisen jälkeen mutta ennen menettämistä koskevan vaatimuksen tekemistä.

Käyttöön ryhtymistä tai käytön uudelleen aloittamista menettämistä koskevan vaatimuksen tekemistä edeltäneen, aikaisintaan viiden vuoden yhtäjaksoisen käyttämättä jättämisen määräajan päättyessä alkaneen kolmen kuukauden määräajan kuluessa ei oteta huomioon, jos käyttöön ryhtymistä tai käytön uudelleen aloittamista koskeviin valmisteluihin on ryhdytty vasta haltijan saatua tiedon siitä, että menettämistä koskeva vaatimus voidaan tehdä.

2. Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista, tavaramerkki on julistettava menetetyksi myös, jos sen rekisteröintipäivän jälkeen:

- a) siitä on tavaramerkin haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavara- tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity;
- b) se on käytön seurauksena, kun tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on käyttänyt tavaramerkkiä, tul- lut harhaanjohtavaksi, erityisesti tavaroiden tai palvelujen la- jin, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta, niissä tava- roissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity.

#### 13 artikla

### Tavaraa tai palvelua koskevat rekisteröinnin esteet, menettämisperusteet ja mitättömyysperusteet

Jos tavaramerkin rekisteröinnin esteet taikka tavaramerkin menettämis- tai mitättömyysperusteet koskevat vain joitakin tava- roita tai palveluja, joita varten tavaramerkkiä on haettu tai joita varten se on rekisteröity, rekisteröinnin epääminen taikka me- nettäminen tai mitättömyys koskee vain näitä tavaroita tai pal- veluja.

#### 14 artikla

### Tavaramerkin mitättömyyden ja menettämisen vahvistaminen jälkikäteen

Jos aikaisemmalle tavaramerkille, josta on luovuttu tai jonka on annettu raueta, vaaditaan aiemmin yhteyden tavaramerkkiin nähden, aikaisemman tavaramerkin mitättömyys tai menettämi- nen voidaan vahvistaa jälkikäteen.

#### 15 artikla

### Yhteisömerkkejä, takuumerkkejä ja tarkastusmerkkejä koskevat erityissäännökset

1. Jäsenvaltiot, joiden lainsäädännön mukaan yhteisömer- kejä, takuumerkkejä ja tarkastusmerkkejä voidaan rekisteröidä, voivat säätää muistakin kuin 3 tai 12 artiklassa säädetyistä edel- lytyksistä, joiden täyttyessä näitä merkkejä ei saa rekisteröidä taikka ne on julistettava menetetyksi tai mitättömiksi, edellä sanotun kuitenkin rajoittamatta 4 artiklan soveltamista.

2. Jäsenvaltio voi 3 artiklan 1 kohdan c alakohdasta poiketen säätää, että merkki tai merkintä, jota voidaan käyttää elinkeino- toiminnassa osoittamaan tavaroiden tai palvelujen maantieteel- listä alkuperää, voi olla yhteisö-, takuu- tai tarkastusmerkinä. Tällainen merkki ei anna sen haltijalle oikeutta kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa edellä tarkoitettua merkkiä tai merkintää, jos hän käyttää sitä hyvää liiketapaa noudattaen; tällaiseen merkkiin ei varsinkaan saa vedota kolmatta vastaan, jolla on oikeus käyttää maantieteellistä nimeä.

#### 16 artikla

### Ilmoittaminen

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjal- lisina komissiolle.

#### 17 artikla

### Kumoaminen

Kumotaan direktiivi 89/104/ETY, sellaisena kuin se on muutet- tuna liitteessä I olevassa A osassa mainitulla päätöksellä, sano- tun kuitenkin vaikuttamatta jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa liitteessä I olevassa B osassa mainittuja määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

#### 18 artikla

### Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päi- vänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

#### 19 artikla

### Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 22 päivänä lokakuuta 2008.

*Euroopan parlamentin puolesta*

*Puhemies*

H.-G. PÖTTERING

*Neuvoston puolesta*

*Puheenjohtaja*

J.-P. JOUYET

## LIITE I

## A OSA

**Kumottu direktiivi ja sen muutos**

(17 artiklassa tarkoitetut)

Neuvoston direktiivi 89/104/ETY

(EYVL L 40, 11.2.1989, s. 1)

Neuvoston päätös 92/10/ETY

(EYVL L 6, 11.1.1992, s. 35)

## B OSA

**Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle**

(17 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi	Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle
89/104/ETY	31 päivä joulukuuta 1992



## LIITE II

## Vastaavuustaulukko

Direktiivi 89/104/ETY	Tämä direktiivi
1 artikla	1 artikla
2 artikla	2 artikla
3 artiklan 1 kohdan a–d alakohta	3 artiklan 1 kohdan a–d alakohta
3 artiklan 1 kohdan e alakohdan johdantokappale	3 artiklan 1 kohdan e alakohdan johdantokappale
3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ensimmäinen luettelma-kohta	3 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohta
3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toinen luettelma-kohta	3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta
3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kolmas luettelma-kohta	3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohta
3 artiklan 1 kohdan f, g ja h alakohta	3 artiklan 1 kohdan f, g ja h alakohta
3 artiklan 2, 3 ja 4 kohta	3 artiklan 2, 3 ja 4 kohta
4 artikla	4 artikla
5 artikla	5 artikla
6 artikla	6 artikla
7 artikla	7 artikla
8 artikla	8 artikla
9 artikla	9 artikla
10 artiklan 1 kohta	10 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta
10 artiklan 2 kohta	10 artiklan 1 kohdan toinen alakohta
10 artiklan 3 kohta	10 artiklan 2 kohta
10 artiklan 4 kohta	10 artiklan 3 kohta
11 artikla	11 artikla
12 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke	12 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta
12 artiklan 1 kohdan toinen virke	12 artiklan 1 kohdan toinen alakohta
12 artiklan 1 kohdan kolmas virke	12 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta
12 artiklan 2 kohta	12 artiklan 2 kohta
13 artikla	13 artikla
14 artikla	14 artikla
15 artikla	15 artikla
16 artiklan 1 ja 2 kohta	—
16 artiklan 3 kohta	16 artikla
—	17 artikla
—	18 artikla
17 artikla	19 artikla
—	Liite I
—	Liite II