



EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

Bryssel 19.12.2006
KOM(2006)812 lopullinen

2006/0264(COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä

(Kodifioitu toisinto)

(komission esittämä)

PERUSTELUT

1. Komissio pitää Kansalaisten Eurooppa -hankkeen kannalta tärkeänä yhteisön lainsäädännön yksinkertaistamista ja selkeyttämistä, jotta siitä saataisiin yksiselitteisempää ja luettavampaa tavallisille kansalaisille. Kansalaiset saisivat näin uusia mahdollisuuksia ja tilaisuuksia käyttää lainsäädännön heille tarjoamia erityisiä oikeuksia.

Tätä tavoitetta ei voida saavuttaa niin kauan kuin useita kertoja ja usein huomattavilta osin muutettuja säännöksiä ei ole koottu yhteen, vaan niitä on etsittävä sekä alkuperäisestä säädöksestä että siihen myöhemmin tehdyistä muutoksista. Voimassa olevien säännösten selvittämiseksi on sen vuoksi tutkittava ja vertailtava suuri määrä säädöksiä.

Useita kertoja muutetut säädökset on tästä syystä kodifioitava, jotta yhteisön oikeus olisi selkeää ja luettavaa.

2. Tämän vuoksi komissio on 1 päivänä huhtikuuta 1987 tekemällään päätöksellä¹ antanut henkilöstölleen ohjeet toteuttaa säädösten kodifiointi viimeistään sen jälkeen, kun niitä on muutettu kymmenen kertaa. Komissio on lisäksi korostanut, että tämä on vähimmäissääntö, sillä yhteisön oikeuden selkeyden ja ymmärrettävyyden edistämiseksi yksiköiden olisi pyrittävä kodifioimaan niiden vastuulla olevat tekstit mahdollisimman lyhyin väliajoin.

3. Tämä vahvistettiin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Edinburghin huippukokouksessa joulukuussa 1992 esittämissä päätelmissä², joissa korostettiin kodifioinnin merkitystä, koska sillä taataan oikeusvarmuus tietyinä ajankohtana tiettyyn kysymykseen sovellettavasta lainsäädännöstä.

Kodifiointi on toteutettava noudattaen kokonaisuudessaan yhteisön tavanomaista lainsäädäntömenettelyä.

Koska kodifioinnissa ei saa muuttaa kodifioitavien säädösten asiasisältöä, Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat sopineet 20 päivänä joulukuuta 1994 tehdyllä toimielinten välisellä sopimuksella nopeutetusta käsittelymenettelystä, jonka mukaisesti kodifioidut säädökset voidaan antaa nopeasti.

4. Tällä ehdotuksella on tarkoitus kodifoida jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettu neuvoston direktiivi 89/104/ETY³. Uudella direktiivillä korvataan siihen sisällytetyt säädökset⁴. Kodifioitavien säädösten asiasisältöä ei ole muutettu tässä ehdotuksessa, vaan niihin on yhdistettäessä tehty ainoastaan kodifioinnin edellyttämät muodolliset muutokset.

¹ KOM(87) 868 PV.

² Katso päätelmien A osan liite 3.

³ Toteutettu Euroopan parlamentille ja neuvostolle annetun komission tiedonannon – Yhteisön säännösten kodifiointi, KOM(2001) 645 lopullinen – mukaisesti.

⁴ Katso tämän ehdotuksen liitteessä I oleva A osa.

5. Kodifointiehdotus on laadittu kaikilla virallisilla kielillä direktiivin 89/104/ETY ja sen muuttamisesta annetun säädöksen alustavan koonnelman pohjalta. Koonnelman on laatinut Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto tietojenkäsittelyjärjestelmää käyttäen. Siltä osin kuin artikloja on numeroitu uudelleen, vanhojen ja uusien numeroiden vastaavuus esitetään kodifoidun direktiivin liitteessä II.

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä

(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 lausunnon¹,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä²,

sekä katsovat seuraavaa:



- (1) Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettua neuvoston direktiiviä 89/104/ETY³ on muutettu huomattavilta osilta⁴. Sen vuoksi olisi selkeyden ja järjeistämisen takia kodifioitava mainittu direktiivi.

¹ EUVL C [...], [...], s. [...].

² EUVL C [...], [...], s. [...].

³ EYVL L 40, 11.2.1989, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 92/10/ETY (EYVL L 6, 11.1.1992, s. 35).

⁴ Katso liitteessä I oleva A osa.

↓ 89/104/ETY johdanto-osan
1 kappale (mukautettu)

- (2) Jäsenvaltioiden ☒ ennen direktiivin 89/104/EY voimaan tullessa ☒ tavaramerkkilainsäädännössä ☒ oli ☒ eroja, jotka ☒ olisivat voineet ☒ rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla. Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan ☒ varmistamiseksi oli ☒ sen vuoksi tarpeen lähentää jäsenvaltioiden lainsäädäntöä.

↓ 89/104/ETY johdanto-osan
2 kappale

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

↓ 89/104/ETY johdanto-osan
3 kappale (mukautettu)

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

↓ 89/104/ETY johdanto-osan
4 kappale (mukautettu)

- (5) ☒ Tämän direktiivin ☒ ei ☒ tulisi estää ☒ jäsenvaltioita jatkamasta vakiinnutettujen tavaramerkkien suojaamista, mutta direktiivissä otetaan ne huomioon vain niiden suhteessa rekisteröityihin tavaramerkkeihin.

↓ 89/104/ETY johdanto-osan
5 kappale (mukautettu)

- (6) ☒ Jäsenvaltioiden olisi saatava ☒ vapaasti säätää menettelystä, jota noudatetaan rekisteröityjen tavaramerkkien rekisteröinnissä, menettämisessä 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 on saatava ☒ vapaasti päättää tavaramerkin menettämisen tai mitättömäksi julistamisen vaikutuksista.

↓ 89/104/ETY johdanto-osan
6 kappale (mukautettu)

- (7) ☒ Tämän direktiivin ☒ ei ☒ tulisi estää ☒ jäsenvaltioita soveltamasta tavaramerkkeihin muita kuin tavaramerkkilainsäädäntönsä säännöksiä, esimerkiksi niiden vilpillistä kilpailua, yksityisoikeudellista vastuuta tai kuluttajansuojaa koskevia säännöksiä.
-

↓ 89/104/ETY johdanto-osan
7 kappale (mukautettu)

- (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 epäämiselle ja mitättömyydelle, esimerkiksi erottuvuuden puuttuminen tai tavaramerkin ja aikaisempien oikeuksien välinen etuoikeus, on lueteltava tyhjentävästi, vaikka jotkin näistä perusteista ovat valinnaisia jäsenvaltioille, jotka voivat sen vuoksi pitää nämä perusteet voimassa tai antaa niistä säännöksiä. ☒ Jäsenvaltioiden olisi saatava ☒ 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.
-

↓ 89/104/ETY johdanto-osan
8 kappale

- (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 menetetyksi. Kaikissa näissä tapauksissa jäsenvaltiot saavat antaa menettelyyn sovellettavat säännökset.

↓ 89/104/ETY johdanto-osan
9 kappale (mukautettu)

- (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.

↓ 89/104/ETY johdanto-osan
10 kappale (mukautettu)

- (11) Rekisteröidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän. ☒ Tämän suojan on 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 arviointi riippuu 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 tämän direktiivin ☒ tulisi estää ☒ soveltamasta tällaista lainsäädäntöä.

↓ 89/104/ETY johdanto-osan
11 kappale

- (12) Oikeusvarmuuden vuoksi ja puuttumatta epäoikeutetulla tavalla aikaisemman tavaramerkin haltijan etuihin on tärkeää säätää, että tämä ei enää saa vaatia omaa tavaramerkkiään myöhemmän tavaramerkin mitättömäksi julistamista eikä kieltää sen käyttämistä, jos hän on käyttämisestä tietoisena sallinut pitkähkön ajan jatkuneen käyttämisen eikä myöhempää tavaramerkkiä koskevaa hakemusta ole tehty vilpillisessä mielessä.

↓ 89/104/ETY johdanto-osan
12 kappale (mukautettu)

- (13) Kaikkia jäsenvaltioita sitoo teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus. Tämän direktiivin säännösten on tarpeen olla täysin yhdenmukaiset ☒ mainitun ☒ yleissopimuksen määräysten kanssa. Tämän direktiivin ei ☒ tulisi ☒ 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,

↓ 89/104/ETY (mukautettu)

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 ☒ teollisoikeuksien virastoon ☒ tai joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa.

↓ 89/104/ETY

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

↓ 89/104/ETY (mukautettu)

1. Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne ☒ voidaan julistaa ☒ mitättömiksi:

↓ 89/104/ETY

- 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;

↓ 89/104/ETY (mukautettu)

- d) yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka ovat tulleet yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppataidan mukaan ☒ tavallisiksi ☒;

↓ 89/104/ETY

- e) merkit, jotka muodostuvat yksinomaan
 - i) tavaran luonteenomaisesta muodosta;
 - ii) teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta;
 - 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;

↓ 89/104/ETY (mukautettu)

- 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 ☒ voidaan julistaa ☒ mitättömäksi, mikäli:

↓ 89/104/ETY

- 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;

↓ 89/104/ETY (mukautettu)

- c) tavaramerkki sisältää muun kuin Pariisin yleissopimuksen 6 ☒ ter ☒ artiklan tarkoitetun tunnuksen, tunnusmerkin tai vaakunan, joka koskee julkista etua, eivätkä asianomaiset viranomaiset ole jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti antaneet lupaa rekisteröintiin;

↓ 89/104/ETY

- 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.

↓ 89/104/ETY (mukautettu)

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 ☒ voidaan julistaa ☒ mitättömäksi:

↓ 89/104/ETY

- 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 sekaannusvaara, 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;

↓ 89/104/ETY (mukautettu)

- ii) jäsenvaltiossa rekisteröidyt tavaramerkit sekä Belgian, Luxemburgin tai Alankomaiden osalta Beneluxin ☒ teollisoikeuksien virastossa ☒ rekisteröidyt tavaramerkit;
- iii) tavaramerkit, joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa;
- b) yhteisön tavaramerkkejä, joilla ☒ [neuvoston] asetuksen (EY) [N:o 40/94⁵] ☒ mukaan on etuoikeus a alakohdan ii tai iii alakohdassa tarkoitettuun tavaramerkkiin nähden silloinkin kun viimeksi mainitusta tavaramerkistä on luovuttu tai sen on annettu raueta;

↓ 89/104/ETY

- c) hakemuksia a tai b alakohdassa tarkoitettujen tavaramerkkien rekisteröimiseksi, jos tavaramerkit rekisteröidään;

↓ 89/104/ETY (mukautettu)

- d) tavaramerkkejä, jotka tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivänä tai tavaramerkin rekisteröintihakemuksen etuoikeutta koskevan vaatimuksen tekopäivänä ovat jäsenvaltiossa yleisesti tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6 ☒ bis ☒ artiklan tarkoitetussa merkityksessä.

⁵ EYVL L 11, 14.1.1994, s. 1.

3. ☒ Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista, ☒ tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se ☒ voidaan julistaa ☒ 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. ☒ Rajoittamatta 1, 2 ja 3 kohdan soveltamista, ☒ jäsenvaltio voi lisäksi säätää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, että se ☒ voidaan julistaa ☒ mitättömäksi, mikäli:

↓ 89/104/ETY

- 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 tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu ja myöhemmän tavaramerkin aiheettomuuden 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;

↓ 89/104/ETY (mukautettu)

- c) aikaisemman tavaramerkin käyttö voidaan kieltää muun kuin 2 kohdassa tai ☒ tämän ☒ kohdan b alakohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden nojalla ja erityisesti, jos kyseessä on:

↓ 89/104/ETY

- 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.

↓ 89/104/ETY (mukautettu)

6. Jäsenvaltio voi 1–5 kohdasta poiketen säätää, että ennen direktiivin ☒ 89/104/ETY ☒ säännösten voimaantulopäivää voimassa olleita rekisteröinnin esteitä ja mitättömyysperusteita sovelletaan tavaramerkkeihin, joita koskeva hakemus on tehty ennen mainittua päivää.

↓ 89/104/ETY

5 artikla

Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet

1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeino-toiminnassa:

- a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;
- 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.

↓ 89/104/ETY (mukautettu)

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.

↓ 89/104/ETY

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

↓ 89/104/ETY (mukautettu)

1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää ☒ kolmatta ☒ 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 merkintöjä;
- 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 joitakin 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 rikkoo ☒ : ☒

- ☒ 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.

↓ 89/104/ETY

9 artikla

Käytön sallimisesta johtuvat rajoitukset

1. Jos 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 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 tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin taikka muun, 4 artiklan 4 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitetun 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.

↓ 89/104/ETY (mukautettu)

☒ 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 maastavienttiä 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 yhtäjaksoisella käyttämättä jättämisellä on ollut seuraamuksia, 1 ☒ kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun ☒ 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 kuitenkin 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

↓ 89/104/ETY (mukautettu)

1. Tavaramerkki ☒ voidaan julistaa ☒ 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.

↓ 89/104/ETY

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.

↓ 89/104/ETY (mukautettu)

☒ 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 voidaan julistaa ☒ menetetyksi myös, jos sen rekisteröintipäivän jälkeen:

↓ 89/104/ETY

a) siitä on tavaramerkin haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta 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, tullut harhaanjohtavaksi, erityisesti tavaroiden tai palvelujen lajin, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta, niissä tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity.

13 artikla

Tavaraa tai palvelua koskevat rekisteröinnin esteet, menettämisperusteet ja mitättömyysperusteet

Jos tavaramerkin rekisteröinnin esteet taikka tavaramerkin menettämisperusteet tai mitättömyysperusteet koskevat vain joitakin tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkiä on haettu tai joita varten se on rekisteröity, rekisteröinnin epääminen taikka menettäminen tai mitättömyys koskee vain näitä tavaroita tai palveluja.

14 artikla

Tavaramerkin mitättömyyden ja menettämisen vahvistaminen jälkikäteen

Jos aikaisemmalle tavaramerkille, josta on luovuttu tai jonka on annettu raueta, vaaditaan etuoikeutta yhteisön tavaramerkkiin nähden, aikaisemman tavaramerkin mitättömyys tai menettäminen voidaan vahvistaa jälkikäteen.

15 artikla

Yhteisömerkkejä, takuumerkkejä ja tarkastusmerkkejä koskevat erityissäännökset

1. Jäsenvaltiot, joiden lainsäädännön mukaan yhteisömerkkejä, takuumerkkejä ja tarkastusmerkkejä voidaan rekisteröidä, voivat säätää muistakin kuin 3 tai 12 artiklassa säädetyistä edellytyksistä, joiden täytyessä näitä merkkejä ei saa rekisteröidä taikka ne on julistettava menetetyiksi 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 elinkeinotoiminnassa osoittamaan tavaroiden tai palvelujen maantieteellistä 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.

↓ 89/104/ETY (mukautettu)

16 artikla

☒ **Ilmoittaminen** ☒

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.



17 artikla

Kumoaminen

Kumotaan direktiivi 89/104/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä I olevassa A osassa mainitulla direktiivillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioita velvoittavia liitteessä I olevassa B osassa asetettuja 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 päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

19 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja



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

Määraajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle (17 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi	Määraaika 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 luetelmakohta	3 artiklan 1 kohdan e alakohdan i luetelmakohta
3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toinen luetelmakohta	3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii luetelmakohta
3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kolmas luetelmakohta	3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii luetelmakohta
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 artikla	10 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 1 alakohta
12 artikla 1 kohdan toinen virke	12 artiklan 1 kohdan 2 alakohta
12 artiklan 1 kohdan kolmas virke	12 artiklan 1 kohdan 3 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