

2019

Ohje hallinnollisesta menettämisen- ja mitätöintimenettelystä



PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Patentti- ja rekisterihallitus
24.1.2019

Sisällys

1. Johdanto	2
2. Hakeminen	3
2.1. Kuka voi hakea?	3
2.2. Milloin voi hakea?	3
2.3. Hakemuksen sisältö	3
3. Menettämisen ja mitätöinnin perusteet	4
3.1. Menettämisperusteet	4
3.1.1. Merkin tosiallinen käyttö ja pätevä syy käyttämättömyydelle	4
3.1.2. Merkin muuttuminen yleiseksi nimitykseksi	8
3.1.3. Merkin muuttuminen harhaanjohtavaksi	8
3.1.4. Yhteisö- ja tarkastusmerkkejä koskevat täydentävät menettämisperusteet	8
3.2. Mitätöintiperusteet	8
3.2.1. 12 §:n ehdottomat mitätöintiperusteet:	9
3.2.2. 13 §:n suostumuksenvaraiset mitätöintiperusteet:	9
3.2.3. Yhteisö- ja tarkastusmerkkejä koskevat täydentävät mitätöintiperusteet:	11
4. Menettely PRH:ssa	12
4.1. Tiedoksi antaminen	12
4.2. Lausunnot	12
4.3. Hakemuksen peruuttaminen	13
4.4. Käsittelyn keskeyttäminen	13
4.5. Asian ratkaiseminen	14
4.6. Päätöksestä valittaminen	14
5. Oikeusvaikutukset	15
6. Hallinnollisen menettelyn ja tuomioistuinmenettelyn välinen suhde	15
7. Erityiskysymyksiä	16
7.1. Menettämisen ja mitättömyyden vahvistaminen jälkikäteen	16
7.2. Osapuolen vaihtuminen menettelyn aikana	16
7.3. Seuraamukset koskien ilman suostumusta asiamiehen nimiin rekisteröityä tavaramerkkiä koskien	16

24.1.2019

Ohje hallinnollisesta menettämistä- ja mitätöintimenettelyistä

1. Johdanto

Tavaramerkin menettäminen ja mitätöinti perustuvat tavaramerkkilain 6 lukuun, ja sen 46 – 61 §:iin. Tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä voidaan vaatia hakemuksella hallinnollisessa menettelyssä tai kanteella tuomioistuimessa. Toimivaltaisina viranomaisina toimivat Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ja markkinaoikeus (MaO). Tämä ohje koskee vain PRH:ssa tapahtuvaa hallinnollista menettelyä. Lisätietoa tuomioistuinmenettelyistä [markkinaoikeudesta](#).

Hallinnollinen menettäminen tai mitätöinti voi koskea vain rekisteröityä kansallista tavaramerkkiä tai Suomessa voimassa olevaa kansainvälistä rekisteröintiä.

Hallinnollinen menettely koskee vain tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä. Hallinnollisessa menettelyssä ei ratkaista menettämiseen tai mitätöintiin liittyviä muita yksityisoikeudellisia vaatimuksia, kuten vahingonkorvausta, hyvitystä tai turvaamistoimia, eikä rikosasioita. Tällaisten muiden vaatimusten osalta toimivaltaisena viranomaisena on markkinaoikeus tai Helsingin käräjäoikeus.

Hallinnollisessa menettelyssä molemmat osapuolet vastaavat omista kustannuksistaan. Hallinnollisessa menettelyssä ei siis voi vaatia osapuolten kulujen korvaamista.

Hallinnollisessa menettämistä- ja mitätöintimenettelyssä noudatetaan monilta osin samoja tai vastaavia menettelysääntöjä kuin väitemenettelyssä. Niiltä osin, kun tavaramerkkilaisissa ei ole menettelyä koskevia säännöksiä, noudatetaan hallintolakia.

24.1.2019

2. Hakeminen

2.1. Kuka voi hakea?

Tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä voi hakea kuka tahansa. Hakija voi siis olla luonnollinen tai oikeushenkilö. Hakijalla tulee kuitenkin olla oikeudellinen intressi saada PRH:n ratkaisu asiassa. Oikeussuojan tarpeen puuttuminen johtaa hakemuksen tutkimatta jättämiseen.

Jos mitätöintiä koskeva vaatimus perustuu aiempaan oikeuteen, hakemuksen saa kuitenkin tehdä vain tämän aiemman oikeuden haltija. Jos aiempia oikeuksia on useampia, kaikkien niiden haltijoiden tulee olla samoja. Jos hakemuksen tekijänä (tekijöinä) ei ole aiemman oikeuden haltija (haltijat), hakemus jätetään tutkimatta.

Jos hakijalla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella, hakijalla on oltava asiamies, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella. Asiamiehenä voi olla myös yhteisö.

2.2. Milloin voi hakea?

Menettämistä tai mitätöintiä koskeva asia voidaan panna vireille väiteajan päätyttyä. Jos on esitetty väite, asia voidaan panna vireille, kun väitemenettelyn lopettavasta päätöksestä on tullut lainvoimainen tai kun väite on peruutettu.

Väitteen tekeminen on siis ensisijainen keino saada merkin rekisteröinti kumottua, ja vasta kun väitemahdollisuus on käytetty tai ei enää ole mahdollinen, on mahdollista tehdä menettämis- ja mitätöintihakemus.

Jos menettämis- tai mitätöintihakemus koskee sellaista tavaramerkkiä, jota ei ole vielä rekisteröity, jossa on vielä väiteaika vireillä tai jossa väitepäätös ei vielä ole lainvoimainen, hakemuksesta tehdään tutkimattajättämisspätös.

2.3. Hakemuksen sisältö

Hallinnollinen tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskeva asia pannaan vireille toimittamalla Patentti- ja rekisterihallitukselle kirjallinen hakemus ja suorittamalla hakemusmaksu 400 euroa. Hakemus tulee tehdä suomen tai ruotsin kielellä. Sama hakemus voi sisältää sekä menettämistä että mitätöimistä koskevan vaatimuksen tai vain toisen näistä. Hakemuksen voi tehdä PRH:n sähköistä järjestelmää käyttäen:

<https://epalvelut.prh.fi/tmmuutos/fi>

Hakemuksessa on ilmoitettava:

- hakijan ja mahdollisen asiamiehen tunnistetiedot
- tieto siitä, mihin rekisteröintiin ja rekisteröinnin kattamiin tavaroihin tai palveluihin hakemus kohdistuu

24.1.2019

- vaatimus ja sen perusteet

Jotta hakemus tulee vireille, tulee hakemuksen täyttää edellä mainitut vaatimukset ja maksun tulee olla maksettu. Maksua ei palauteta, vaikka hakemus peruutettaisiin tai hylättäisiin.

Hakijan ja asiamiehen tunnistetietoja ovat nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, kotipaikka, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Hakemuksessa ilmoitettuja perusteita ei voi myöhemmin laajentaa, mutta niitä voi rajoittaa menettelyn aikana. Perusteiden toteennäyttäminen (eli todisteiden toimittaminen) on kuitenkin mahdollista niin kauan, kunnes asiassa on annettu päätös.

Todisteet tulisi toimittaa suomeksi tai ruotsiksi. Pääsääntöisesti todisteeksi hyväksytään myös englanninkielistä materiaalia. Muun kielisistä materiaaleista tulee pääsääntöisesti toimittaa mukana käännös.

Todisteet tulisi toimittaa sähköisessä muodossa; asiakirjat PDF- (miehellään PDF/A), kuvat JPEG-, videotiedostot MP4- ja äänitiedostot MP3-muodossa. Todisteet liitetään joko sähköiseen hakemukseen, toimitetaan hakemuksen täydennyksenä sähköisen palvelun kautta tai sähköpostin liitteenä. Sähköisessä palvelussa yksittäisen liitetiedoston enimmäiskoko on 15 Mt ja palvelussa on mahdollisuus liittää mukaan useampi liitetiedosto. Sähköpostin kautta voi toimittaa liitetiedostoja vain yhteensä 15 Mt:n verran.

3. Menettämisen ja mitätöinnin perusteet

3.1. Menettämisperusteet

Tavaramerkin menettämistä voi hakea:

- jos tavaramerkin haltija ei ole viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ottanut tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä, jollei haltija osoita käyttämättömyydelle päteviä syitä
- jos tavaramerkki on haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen myötä muuttunut yleisesti käytetyksi nimitykseksi kyseessä oleville tavaroille tai palveluille
- jos tavaramerkki on muuttunut harhaanjohtavaksi tavaramerkin haltijan tai haltijan suostumuksella tapahtuneen käytön seurauksena

3.1.1. Merkin tosiallinen käyttö ja pätevä syy käyttämättömyydelle

Viiden vuoden käyttämättömyyden jakso rekisteröinnistä lasketaan päivästä, jona tavaramerkkiä vastaan ei voida enää esittää väitettä tai jos väite on tullut vireille, päivästä, jona väitemenettelyn lopettavasta päätöksestä on tullut

24.1.2019

lainvoimainen tai väite on peruutettu. Kansainvälisten rekisteröintien osalta viiden vuoden jakso rekisteröinnistä lasketaan päivästä, jona tavaramerkkiä ei voida enää hylätä tai jona sitä vastaan ei enää voida esittää väitettä. Jos väite on tullut vireille, jakso lasketaan samoin kuin kansallisissa rekisteröinneissä.

Tavaramerkkirekisteriin merkitään uuden tavaramerkkilain mukaisesti päivä, josta viiden vuoden jakson laskeminen alkaa. Ennen lain voimaantuloa rekisteröidyissä merkeissä ei tällaista päivää ole välttämättä merkittynä.

Pätevä syy merkin käyttämättömyydelle voi olla tavaramerkin omistajan tahdosta riippumattomat olosuhteet, jotka muodostavat tavaramerkin käytön esteen, kuten tuontirajoitukset tai muut viranomaismääräykset. Pätevä syy merkin käyttämättömyydelle voi olla esimerkiksi silloin, kun lainsäädäntö estää merkin käyttämisen tai tavaroiden valmistamisen. Pätevä syy voi olla myös vireillä oleva oikeudenkäynti tai muu epäselvyys merkin oikeasta haltijasta. Pelkät taloudelliset syyt eivät yleensä ole riittäviä syitä merkin käyttämättömyydelle.

Euroopan unionin tuomioistuin on oikeuskäytännössään todennut, että hyväksyttävän syyn tavaramerkin käyttämättä jättämiseen muodostavat esteet, joilla on riittävän välitön yhteys tavaramerkkiin ja jotka tekevät kyseisen tavaramerkin käytön mahdottomaksi tai kohtuuttomaksi sekä jotka ovat riippumattomia tavaramerkin haltijan tahdosta (Häupl, C-246/05, 54 kohta). Välittömän yhteyden käsillä olo ei kuitenkaan välttämättä edellytä, että esteellä tehtäisiin tavaramerkin käyttö mahdottomaksi, vaan välitön yhteys voi olla käsillä myös silloin, kun esteellä tehdään tavaramerkin käyttö kohtuuttomaksi. Mikäli este on sen luonteinen, että sillä vaarannetaan vakavasti tavaramerkin asianmukainen käyttö, ei voi olla kohtuullista edellyttää tavaramerkin haltijan kaikesta huolimatta käyttävän sitä. Kohtuuttomana voidaan pitää esimerkiksi sitä, että tavaramerkin haltijan edellytettäisiin tarjoavan tavaroitaan myytäväksi kilpailijoidensa myyntipaikoissa. Tällöin ei olisi kohtuullista edellyttää, että tavaramerkin haltija mukauttaa yritysstrategiaansa tavaramerkin käytön mahdollistamiseksi (Häupl, C-246/05, 53 kohta).

Helsingin hovioikeus on katsonut, että hyväksyttävänä syynä ei voida pitää sellaista estettä, jonka johdosta tavaramerkin käyttäminen estyy pysyvästi (tuomio 29.11.2013, Helsingin HO:2013:3136, Voimariini). Myöskään yleinen taloudellinen tilanne, finanssikriisi tai muiden elinkeinonharjoittajien väitetyt tavaramerkin väärinkäytöt eivät ole hyväksyttäviä syitä tavaramerkin käyttämättömyydelle (Helsingin HO:2014:1443, Helmi).

Tavaramerkin tosialliseksi käytöksi katsotaan myös:

- tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa rekisteröidystä merkistä vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn
- tavaramerkin paneminen tavaroihin tai niiden päälleksiin vain maastavientiä varten ja

24.1.2019

- tavaramerkin käyttö tavaramerkin haltijan suostumuksella.

Poikkeaman tarkoituksena on antaa rekisteröidyn tavaramerkin haltijalle mahdollisuus tehdä merkkiin sitä kaupallisesti hyödynnettäessä muunnoksia, joilla merkki voidaan sen erottamiskykyä muuttamatta sopeuttaa paremmin kyseisten tavaroiden tai palvelujen myyntiä ja myynnin edistämistä koskeviin vaatimuksiin (tuomio 18.7.2013, Specsavers, C-252/12, EU:C:2013:497, 29 kohta).

Unionin yleinen tuomioistuin on arvioinut rekisteröidystä merkistä poikkeavaa merkin käyttöä ratkaisussa T-146/15 (tuomio 13.9.2016, hyphen v. EUIPO, T-146/15, EU:T:2016:469). Ratkaisussaan tuomioistuin katsoi, että tavaramerkin käyttöä koskeva edellytys voidaan silloin, kun liiketoiminnassa käytetty merkki poikkeaa vain vähäisin osin tavaramerkin rekisteröidystä muodosta ja kyseiset merkit voidaan siis katsoa kokonaisuutena toisiaan vastaaviksi, täyttää esittämällä näyttö merkin käytöstä siinä muodossa, jossa rekisteröityä tavaramerkkiä on käytetty liiketoiminnassa (tuomion kohta 27). Ratkaisun mukaan tavaramerkin erottamiskykyyn vaikuttamisen toteaminen edellyttää merkkiin lisättyjen osien erottamiskyvyn ja hallitsevuuden tutkimista, jossa on otettava huomioon kunkin osan ominaisuudet sekä suhteellinen asema merkissä. Tällaisen toteamuksen tekemiseksi on myös otettava huomioon aikaisemman tavaramerkin, jota saatetaan käyttää pelkästään moniosaisen tavaramerkin osana tai yhdessä toisen tavaramerkin kanssa, ominaisuudet ja erityisesti erottamiskyvyn aste. Mitä heikompi tällaisen tavaramerkin osana toimivan aiemman tavaramerkin erottamiskyky on, sitä helpompi siihen on vaikuttaa lisäämällä itsessään erottamiskykyinen osa, ja sitä enemmän kyseinen tavaramerkki menettää kyvystään tulla mielletyksi tuotteen alkuperän osoittajana. Käänteinen toteamus on myös pätevä. Lisäksi kun tavaramerkki koostuu tai muodostuu useista osista ja kun yksi tai useampi niistä ei ole erottamiskykyinen, näiden osien muuttaminen tai niiden poisjättäminen ei voi vaikuttaa tavaramerkin erottamiskykyyn kokonaisuutena. Lisäksi edellytetään, että rekisteröityyn tavaramerkkiin tehdyt lisäykset eivät vaikuta tavaramerkin rekisteröidyn muodon erottamiskykyyn erityisesti sen vuoksi, että niillä on merkissä toissijainen asema tai niiden erottamiskyky on vähäinen (hyphen v. EUIPO, T-146/15, 28–31 kohta).

Jos tavaramerkkiä käytetään säännöksen mukaisesti rekisteröidystä merkistä poikkeavassa muodossa, sillä ei käytön tosiasiallisuutta arvioitaessa ole merkitystä, onko haltijalle rekisteröity myös poikkeavassa muodossa oleva merkki.

Tavaramerkin käyttö, joka tapahtuu haltijan suostumuksella esimerkiksi lisenssin perusteella, rinnastetaan haltijan toimesta tapahtuvaan tavaramerkin käyttöön. Tavaramerkkiä voi käyttää haltijan suostumuksella myös esimerkiksi tavaroiden jakelija tai jälleenmyyjä. Vaikka tavaramerkin haltija ei siis itse olisi käyttänyt tavaramerkkiä lainkaan, tavaramerkkiä voitaisiin katsoa tosiasiallisesti käytetyn eikä sitä voitaisi menettää käyttämättömyyden perusteella, jos sitä on käyttänyt joku haltijan suostumuksella.

24.1.2019

EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännössä tosiasiallisen käytön on katsottu tarkoittavan sitä, että merkkiä todella käytetään. Tavaramerkin käyttöä ei ole sen käyttö vain symbolisesti eli ainoastaan tavaramerkkioikeuden säilyttämiseksi. Käytön on oltava tosiasiallista, tavaramerkin keskeisen tehtävän mukaista, eli sillä on voitava taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavarain tai palvelun muualta peräisin olevista tavaroista tai palveluista (tuomio 9.12.2008, Verein Radetzky-Orden, C-442/07, EU:C:2008:696, 13 kohta).

Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö edellyttää tavaramerkin käyttämistä tavaramerkillä suojattujen tavaroiden tai palvelujen markkinoilla eikä ainoastaan kyseessä olevassa yrityksessä. Tavaramerkin suoja ja oikeusvaikutukset, joihin sen rekisteröinnin perusteella voidaan vedota kolmatta vastaan, eivät voi jatkua, jos tavaramerkki menettää olemassaolonsa kaupallisen perusteen eli sen, että sen avulla luodaan tai säilytetään markkinat tavaroille tai palveluille, jotka on varustettu tavaramerkin muodostavalla merkillä, muista yrityksistä peräisin olevien tavaroiden tai palvelujen rinnalle. Tavaramerkin käytön tosiasiallisuutta arvioitaessa otetaan huomioon kaikki sellaiset tosiseikat ja olosuhteet, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella kaupallisesti hyödynnettävän ja joita ovat erityisesti sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa. Asiassa vallitsevien olosuhteiden arviointi voi näin perustella sen, että kyseessä olevan tavarain tai palvelun luonne, kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteet sekä tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus otetaan huomioon. Ei siis ole välttämätöntä, että tavaramerkin käyttö on määrällisesti huomattava, jotta käyttöä voitaisiin pitää tosiasiallisena, koska se, onko käyttö tosiasiallista, riippuu kyseessä olevan tavarain tai palvelun ominaispiirteistä näiden tavaroiden tai palvelujen markkinoilla (tuomio 11.3.2003, Ansul BV, C-40/01, EU:C:2003:145, 35–39 kohta).

Helsingin hovioikeus on katsonut, että esimerkiksi elintarvikkeille tarkoitetun tavaramerkin tosiasialliselta käytöltä voitiin edellyttää sitä, että tavaramerkin suojaamia tavaroita on markkinoilla asiakkaiden saatavilla (tuomio 3.7.2014, Helsingin HO:2014:1443, Helmi). Asiassa huomioitiin mm. tavaroiden luonne sekä päivittäistavarakaupan ominaispiirteet.

Rekisteröintiä ei menetetä, jos tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty viiden vuoden käyttämättömyysjakson päättymisen jälkeen, mutta ennen menettämistä koskevan hakemuksen vireille tuloa. Tällöin ei kuitenkaan oteta huomioon sellaista tavaramerkin käyttöä, joka on tapahtunut menettämistä koskevan hakemuksen vireille tuloa edeltäneiden kolmen kuukauden kuluessa, jos käytön valmistelut aloitetaan vasta, kun tavaramerkin haltija on saanut tiedon siitä, että menettämistä koskeva hakemus voidaan panna vireille.

Haltija tulee tietoiseksi menettämistä koskevan hakemuksen mahdollisuudesta viimeistään hakemuksen vireillepanon yhteydessä, mutta

24.1.2019

ajankohta voi olla myös aikaisempi, esimerkiksi suora yhteydenotto vastapuolelta.

3.1.2. Merkin muuttuminen yleiseksi nimitykseksi

Merkki voi muuttua yleiseksi nimitykseksi. Yleiseksi nimitykseksi muuttuminen on vain yksi tilanne, jossa tavaramerkki on menettänyt erottamiskykynsä. Tavaramerkin menettäminen on kuitenkin rajattu vain yleiseksi nimitykseksi muuttumista koskeviin tilanteisiin.

Merkki voi muodostua yleisesti käytetyksi nimitykseksi sekä merkin haltijan toiminnan, että toimimatta jättämisen vuoksi.

3.1.3. Merkin muuttuminen harhaanjohtavaksi

Merkki voi muuttua harhaanjohtavaksi esimerkiksi tavaran luonteen tai maantieteellisen alkuperän suhteen.

Tavaramerkki voidaan menettää, jos tavaramerkki on tullut harhaanjohtavaksi rekisteröinnin jälkeen tavaramerkin haltijan tai tämän suostumuksella tapahtuneen käytön seurauksena (esim. tuomio 30.3.2006, Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215).

3.1.4. Yhteisö- ja tarkastusmerkkejä koskevat täydentävät menettämisperusteet

Yhteisö- tai tarkastusmerkki voidaan lisäksi menettää, jos:

1. yhteisö- tai tarkastusmerkin haltija ei ryhdy kohtuullisiin toimenpiteisiin estääkseen käyttömääräysten vastaisen merkin käytön; tai
2. käyttömääräysten muutos on merkitty tavaramerkkirekisteriin tavaramerkkilain 82 §:n 2 momentin vastaisesti, paitsi jos yhteisö- tai tarkastusmerkin haltija täyttää kyseisen säännöksen mukaiset edellytykset tekemällä uuden muutoksen käyttömääräykseen

Lisäksi yksinoikeus yhteisömerkkiin voidaan menettää, jos yhteisömerkin käyttäminen sen käyttöön oikeutettujen toimesta on johtanut siihen, että yhteisömerkki on omiaan johtamaan yleisöä harhaan sen luonteen tai merkityksen osalta, erityisesti jos se on omiaan vaikuttamaan muulta kuin yhteisömerkiltä.

3.2. Mitätöintiperusteet

Tavaramerkki voidaan mitätöidä tavaramerkkilain 12 ja 13 §:n perusteella, ellei tavaramerkin haltijan passiivisuudesta (15 §) tai muuttuneista olosuhteista muuta johdu. (Tavaramerkin haltijan passiivisuudesta enemmän luvussa 3.2.2.)

Olosuhteiden muuttumiseksi katsotaan mm. se, että tavaramerkki on ennen mitätöintihakemuksen vireillepanopäivää käytössä tullut erottamiskykyiseksi tai että aiemman oikeuden haltija antaa suostumuksensa mitätöintiperusteen olemassa olosta huolimatta.

24.1.2019

3.2.1. 12 §:n ehdottomat mitätöintiperusteet:

- 1) merkin esitys ei ole riittävän selkeä ja täsmällinen
- 2) tavaramerkki muodostuu yksinomaan muodosta tai muusta ominaispiirteestä, joka:
 - on tavaralle tai palvelulle luonteenomainen,
 - on välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi tai
 - vaikuttaa olennaisesti tavarán tai palvelun arvoon
- 3) merkki on erottamiskyvytön
- 4) se on lain, yleisen järjestyksen tai hyván tavan vastainen
- 5) se on omiaan johtamaan yleisöá harhaan
- 6) merkkiin on ilman asianomaista lupaa otettu valtion vaakuna, lippu tai muu tunnuskuva, suomalainen kunnanvaakuna taikka kansainvälisen valtioiden välisen järjestön lippu, vaakuna tai muu tunnuskuva tai tunnus, tai muu Suomea velvoittavaan kansainväliseen sopimukseen perustuva suojattu tunnus
- 7) merkkiin on ilman asianomaista lupaa otettu rekisteröitävän tavaramerkin käyttökohteena olevia tai niiden kaltaisia tavaroita koskeva virallinen tarkastus- tai takumerkki taikka tarkastus- tai takuuleima
- 8) merkkiin on ilman asianomaista lupaa otettu jotain sellaista, jonka ottaminen merkkiin voi aiheuttaa vaaran siitä, että yleisö sekoittaa tavaramerkin 6 tai 7 kohdassa tarkoitettuun merkkiin, lippuun, vaakunaan, tunnuskuvaan, tunnukseen tai leimaan
- 9) se on alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän suojan vastainen
- 10) merkki vastaa tai olennaisilta osin jäljittelee kasvilajikkeen lajikenimeä ja sen kattamat tavarat tai palvelut ovat samaa tai läheistä sukua kasvilajikkeen kanssa
- 11) tavaramerkkirekisterissä on jo samaa merkkiä koskeva aiempi yhteisömerkkihakemus tai-rekisteröinti samoille tavaroille tai palveluille
- 12) tavaramerkkirekisterissä on jo samaa merkkiä koskeva aiempi tarkastusmerkkihakemus tai –rekisteröinti samoille tavaroille tai palveluille

Tavaramerkki on mitätöitävä myös, jos tavaramerkin hakija on tehnyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä.

3.2.2. 13 §:n suostumuksenvaraiset mitätöintiperusteet:

- 1) merkki on sama kuin samoja tavaroita tai palveluja varten rekisteröity tai vakiintunut aiempi merkki (kansallinen, kansainvälinen tai EU-tavaramerkki)
- 2) merkki aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aiempi tavaramerkki, (kansallinen, kansainvälinen tai EU-tavaramerkki) joka on rekisteröity tai vakiintunut samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten;
- 3) merkki on sama tai samankaltainen kuin aiempi Suomessa tai Euroopan unionissa laajalti tunnettu tavaramerkki, riippumatta siitä käytetäänkö sitä samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, jos:

24.1.2019

- a) merkin aiheeton käyttö merkitsee epäoikeudenmukaisen edun saamista laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvystä tai maineesta; tai
 - b) merkin aiheeton käyttö on haitaksi laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvulle tai maineelle
- 4) merkki aiheuttaa vaaran, että yleisö sekoittaa sen toisen elinkeinonharjoittajan aiempaan suojattuun toiminimeen, aputoiminimeen, toiminimen vieraskieliseen käännökseen tai toissijaiseen tunnukseseen:
- a) jonka toimiala on sama tai samankaltainen tavara- ja palveluluettelon sisältämien tavaroiden tai palvelujen kanssa
 - b) joka on erittäin hyvin vakiintunut ja yleisesti tunnettu, ja samankaltaisen tavaramerkin käyttäminen tietäisi toiminimen liikearvon sopimatonta hyväksikäyttöä tai
 - c) joka on vakiintunut, ja toiminnan erityiseen laatuun nähden samankaltaisen tavaramerkin käyttäminen ilmeisesti vähentäisi toiminimen liikearvoa
- 5) merkin käyttö loukkaisi aiempaa tekijänoikeutta teokseen tai aiempaa oikeutta määrätä valokuvasta
- 6) merkin käyttö loukkaisi toisen aiempaa mallioikeutta
- 7) merkki luo mielikuvan toisen aiemmasta nimestä tai muotokuvasta, jolle nimi tai muotokuva ilmeisesti tarkoita jotakuta kauan sitten kuollutta
- 8) tavaramerkin haltijan asiamies on hakenut tavaramerkin rekisteröintiä omissa nimissään ilman haltijan lupaa, ellei rekisteröinnille ole pätevää syytä
- 9) on olemassa aiempi alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää koskeva hakemus edellyttäen, että kyseinen nimitys tai merkintä myöhemmin rekisteröidään ja rekisteröinti antaa oikeuden kieltää myöhemmän tavaramerkin käytön

Jos mitätöintiä vaaditaan aiemmin rekisteröidyn tavaramerkin, toiminimen tai aputoiminimen nojalla, jonka rekisteröintimenettely on saatu päätökseen vähintään viisi vuotta ennen mitätöintiä koskevan hakemuksen vireillepanoa, aiemmin rekisteröidyn tavaramerkin tai toiminimen haltijan on myöhemmän tavaramerkin haltijan pyynnöstä osoitettava, että aiempaa tavaramerkkiä tai toiminimeä on tosiasiallisesti käytetty mitätöintiä koskevan hakemuksen edeltävän viiden vuoden jakson aikana niissä tavaroissa tai palveluissa, joihin hakemus perustuu, tai että käyttämättä jättämiseen oli pätevät syyt (tosiasiallisesta käytöstä enemmän jaksossa 3.1.1).

Jos viiden vuoden jakso oli päättynyt ennen myöhemmän tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää, aiemman tavaramerkin tai toiminimen haltijan on lisäksi osoitettava, että aiempi tavaramerkki tai toiminimi oli otettu tosiasiallisesti käyttöön hakemis- tai etuoikeuspäivää edeltäneen viiden vuoden jakson aikana, tai että käyttämättömyydelle on pätevät syyt.

Aiempi rekisteröity tavaramerkki tai toiminimi otetaan hakemuksen tutkimisessa huomioon ainoastaan niiden tavaroiden tai palveluiden osalta, joissa sitä on osoitettu käytetyn tai käyttämättömyydelle on pätevät syyt. Tosiasiallista käyttöä koskevan näytön puuttuminen ei mitätöintiä koskevassa asiassa johda aiemman oikeuden menettämiseen, vaan siihen, ettei mitätöintiä koskeva hakemus menesty.

24.1.2019

Aiemman EU-tavaramerkin tosiasiallinen käyttö määritetään EU-tavaramerkkiasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

Rekisteröintiä ei kuitenkaan mitätöidä, jos sitä on haettu vilpittömässä mielessä ja aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole ryhtynyt viiden vuoden kuluessa siitä, kun sai tietää myöhemmän tavaramerkin käytöstä, toimenpiteisiin myöhemmän tavaramerkin käytön estämiseksi. Jos myöhemmin rekisteröityä tavaramerkkiä on käytetty ainoastaan osassa niistä tavaroista tai palveluista, joita varten se on rekisteröity, myöhempi tavaramerkki voidaan mitätöidä osittain muiden kuin näiden tavaroiden ja palveluiden osalta.

Tavaramerkkiä ei myöskään voida mitätöidä aiemman tavaramerkin perusteella, jos myöhemmän tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivänä, aiempi tavaramerkki ei ollut vielä tullut erottamiskykyiseksi, ei ollut vielä tullut riittävän erottamiskykyiseksi, jotta merkkien välillä olisi sekaannusvaara tai aiempi tavaramerkki ei ollut vielä laajalti tunnettu.

3.2.3. Yhteisö- ja tarkastusmerkkejä koskevat täydentävät mitätöintiperusteet:

Yhteisö- tai tarkastusmerkki voidaan lisäksi mitätöidä, jos:

1. rekisteröinti ei täytä 80 §:n 2 tai 3 momentissa tai 81 §:ssä säädettyjä edellytyksiä
 - yhteisömerkin haltijalla tulee olla jäseniä
 - tarkastusmerkin haltijan tulee tarkastaa tai valvoa rekisteröinnissä yksilöityjä tavaroita tai palveluja tai antaa niitä koskevia määräyksiä
 - tarkastusmerkin haltija ei saa harjoittaa liiketoimintaa, johon liittyy varmennettujen tavaroiden tai palvelujen tarjoaminen
 - yhteisö- ja tarkastusmerkkirekisteröinnin liitteenä on oltava selvitys haltijan toiminnan laadusta, oikeushenkilön säännöt ja merkin käyttömääräykset
 - käyttömääräyksistä tulee ilmetä
 - kenellä on lupa käyttää merkkiä
 - muut merkin käyttämisen edellytykset
 - seuraamukset käyttömääräysten vastaisesta käytöstä
 - yhteisömerkkien osalta oikeushenkilöön jäseneksi liittymisen edellytykset
 - käyttömääräykset eivät saa olla lain yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisia
2. yhteisömerkki on omiaan johtamaan yleisöä harhaan sen luonteen tai merkityksen osalta, erityisesti jos se on omiaan vaikuttamaan muulta kuin yhteisömerkiltä
3. tavaramerkkirekisterissä on jo samaa merkkiä koskeva aiempi tavaramerkkihakemus tai -rekisteröinti samoille tavaroille tai palveluille

24.1.2019

4. Menettely PRH:ssa

Hakemus kirjataan tavaramerkkirekisteriin ja sille annetaan hakemusnumero, joka on muotoa H201900001 (ensimmäinen vuonna 2019 saapunut hallinnollinen menettämisen- ja mitätöintihakemus). Kun hakemus on kirjattu käsittelyjärjestelmään, myös ulkoisessa tietokannassa näkyy, että menettämisen- ja mitätöintihakemus on tehty.

Jos hakemuksessa on puutteita, PRH kehottaa hakijaa täydentämään hakemuksensa kahden kuukauden määräajassa. Jos hakijoita on useampia, välipäätös lähetetään ensimmäiselle hakijalle. Jos hakija ei määräajassa täydennä hakemusta, niin asiassa tehdään tutkimattajättämisspäätös.

4.1. Tiedoksi antaminen

PRH antaa tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen tiedoksi tavaramerkin haltijalle tai asiamiehelle, jos tavaramerkkirekisteriin on merkitty asiamies. Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla ei ole tavaramerkkirekisteriin merkittyä asiamiestä, hakemus annetaan tiedoksi WIPO:n rekisteriin merkitylle asiamiehelle tai jos asiamiestä ei lainkaan ole merkittynä kansainvälisen rekisteröinnin haltijalle. Aikaa lausunnon antamiseen on kaksi kuukautta.

Annettua määräaikaa voidaan pyynnöstä pidentää kerran 55 euroa maksua vastaan. Pidennys myönnetään myös kahden kuukauden pituisena. Mahdolliset seuraavat pidennykset edellyttävät maksun lisäksi perusteltua syytä. Kesäpidennyksiä on kuitenkin mahdollista saada ilman perusteluja, jos lausunnon antamisen määräaika päättyy 1.6. – 31.8.

Jos menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen kohteena olevaan tavaramerkkiin on tavaramerkkirekisteriin merkitty panttioikeus tai lisenssi, PRH antaa hakemuksen tiedoksi myös pantin- tai lisenssinhaltijalle. Lausuminen ei tee pantin- tai lisenssinhaltijasta asianosaista, eikä hänelle lähetetä asiaa koskevia myöhempiä lausumia tai päätöksiä.

4.2. Lausunnot

Lausunnon antamiseen varataan kahden kuukauden määräaika (katso määräajan pidennyksistä kohdasta 4.1.).

Hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin haltija voi vedota aiemmin rekisteröidyn tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttumiseen lausuessaan hakemuksesta ensimmäisen kerran. Käyttämättömyyteen ei saa enää myöhemmissä lausumissa vedota.

Lausunto tulisi antaa tavaramerkkirekisteröinnin kielellä, joka on myös asian käsittelykieli.

24.1.2019

Lausunnot tulisi toimittaa sähköisen palvelun kautta:

<https://epalvelut.prh.fi/tmposti/fi>. Myös liitteet tulisi toimittaa sähköisessä muodossa; asiakirjat PDF- (mielellään PDF/A), kuvat JPEG-, videotiedostot MP4- ja äänitiedostot MP3-muodossa. Sähköisessä palvelussa yksittäisen liitetiedoston enimmäiskoko on 15 Mt, mutta palvelussa voi liittää useita tiedostoja. Sähköpostin liitteenä voi lähettää tiedostoja yhteensä enintään 15 Mt:n verran.

Todisteet tulisi toimittaa suomeksi tai ruotsiksi. Pääsääntöisesti todisteeksi hyväksytään myös englanninkielistä materiaalia. Muun kielisistä materiaaleista tulee pääsääntöisesti toimittaa mukana käännös.

Hakemuksen tekijälle varataan pääsääntöisesti yksi mahdollisuus lausua merkin haltijan vastineesta. Tästä lausunnosta on myös merkinhaltijalla mahdollisuus lausua. Pääsääntöisesti asianosaisille varataan siis mahdollisuus lausua asiasta kahdesti. Tämän jälkeiset lausumat annetaan kyllä edelleen tiedoksi asianosaisille, mutta ilman määräaika lausunnon antamiseen ja asia siirretään ratkaistavaksi.

Lausuntokierrokset päättyvät pääsääntöisesti tavaramerkin haltijan lausumaan. Jos toinen osapuolista kuitenkin jättää lausumasta määräajassa tai ilmoittaa pelkästään, että hänellä ei ole mitään lausuttavaa, asia siirretään ratkaistavaksi.

Tavaramerkin haltijan lausunnoksi katsotaan kirjelmä, jossa haltija ensimmäisen kerran edes joltakin osin vastaa hakemukseen ja siinä esitettyihin vaatimuksiin. Pelkkää määräajan pidennyspyyntöä ei lasketa lausunnoksi.

Jos myöhemmissä lausumissa on jotakin sellaista selvitystä, joka voi vaikuttaa asian ratkaisuun, myös nämä lausumat annetaan tiedoksi mahdollisuudella lausua asiasta kahden kuukauden määräajassa.

4.3. Hakemuksen peruuttaminen

Hakemus voidaan peruuttaa niin kauan kuin asiassa ei ole tehty päätöstä. Jos hakemus peruutetaan, hakemusmaksua ei palauteta.

Jos hakemusta koskevasta tavaramerkistä on luovuttu menettelyn aikana joko kokonaan tai niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita hakemus koskee, luopumisesta ilmoitetaan hakijalle, niin että hänen on mahdollista peruuttaa hakemuksensa. Myös muista käsittelyn aikana rekisteröintiin tehtävistä muutoksista ilmoitetaan hakijalle.

4.4. Käsittelyn keskeyttäminen

Asian käsittelyä ei voida keskeyttää pelkästään osapuolten pyynnöstä.

24.1.2019

Asian käsittely keskeytetään eli asia laitetaan pöydälle viran puolesta, jos esimerkiksi hakemuksen perusteena oleva tavaramerkki on vielä hakemusvaiheessa tai sitä koskeva väitemenettely tai menettämis- tai mitätöintimenettely on kesken. Käsittely keskeytetään myös, jos jotakin hakemuksen perustetta koskeva tai muutoin asian ratkaisemisen kannalta oleellinen tuomioistuinmenettely on vireillä.

4.5. Asian ratkaiseminen

Asia ratkaistaan hakemuksen ja sen johdosta annettujen lausuntojen perusteella. PRH siis tutkii asian vain vaatimuksen mukaisessa laajuudessa.

Asian käsittelykielenä on tavaramerkkirekisteröinnin kieli eli suomi tai ruotsi. Jos tavaramerkkihakemus on tehty englanniksi, asia käsitellään sillä kielellä, joka on hakemuksessa valittu käsittelykieleksi.

Käsittely on kirjallista, eikä suullisia kuulemisia siis pääsääntöisesti järjestetä (katso asiasta tarkemmin hallintolain 37 §).

Jos perusteita rekisteröinnin menettämiselle tai mitätöinnille ei ole, hakemus hylätään. Jos perusteita rekisteröinnin menettämiselle tai mitätöinnille on, rekisteröinti menetetään tai mitätöidään joko kokonaan tai osittain.

Virasto voi ratkaista hakemuksen, vaikka merkin haltija ei olisi lausunut asiasta. Mikäli hakemus on tehty merkin käyttämättömyyden perusteella, eikä merkin haltija toimita näyttöä merkin käytöstä, katsotaan, ettei merkkiä ole käytetty ja se menetetään vedotuilta osin, ellei hakemus ole ilmeisen perusteeton. Ilmeisen perusteeton hakemus voisi olla esimerkiksi niissä tilanteissa, kun viiden vuoden käyttämättömyysaika ei ole täyttynyt.

Kun päätös on lainvoimainen, merkin tila kirjataan tavaramerkkirekisteriin päätöksen mukaisesti. Jos merkkiä ei ole menetetty tai mitätöity tai se on vain osittain menetetty tai mitätöity, tavaramerkin tilaksi palautuu "Rekisteröity". Jos hakemus hyväksytään ja merkki menetetään tai mitätöidään, tavaramerkin tilaksi muutetaan "Menetetty", "Mitätöity" tai "Menetetty/mitätöity".

4.6. Päätöksestä valittaminen

Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen haetaan muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. Muutosta voi hakea se jolle päätös on vastainen. Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja valitus on maksullinen. Patentti- ja rekisterihallitus liittää päätökseensä valitusosoituksen. Lisätietoja valituksen tekemisestä ja menettelystä saa [markkinaoikeudesta](#).

24.1.2019

5. Oikeusvaikutukset

Rekisteröidyllä tavaramerkillä ei katsota olleen menettämistä koskevan hakemuksen vireilletulopäivästä alkaen tässä laissa tarkoitettuja vaikutuksia siltä osin, kuin haltijan oikeudet on kumottu. Menettämistä koskevassa päätöksessä voidaan hakijan pyynnöstä vahvistaa aikaisempi päivä, jona jokin menettämisperuste on ilmennyt.

Rekisteröidyllä tavaramerkillä ei katsota alun perin olleen tämän lain mukaisia vaikutuksia siltä osin, kuin tavaramerkki on mitätöity.

Menetetty tai mitätöity tavaramerkki poistetaan tavaramerkkirekisteristä menetetyiltä tai mitätöidyltä osin.

6. Hallinnollisen menettelyn ja tuomioistuinmenettelyn välinen suhde

Tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevaa hakemusta ei oteta Patentti- ja rekisterihallituksessa tutkittavaksi, jos samaa tavaramerkkiä koskeva asia on vireillä tuomioistuimessa samojen asianosaisten välillä.

Tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa raukeaa, jos samaa tavaramerkkiä koskeva asia tulee vireille tuomioistuimessa samojen asianosaisten välillä.

Samaa tavaramerkkiä koskevia asioita ovat ainakin tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä koskevat asiat, loukkausasiat ja vahvistuskannetta koskevat asiat.

Jos samaa tavaramerkkiä koskeva asia on vireillä tai tulee vireille tuomioistuimessa, mutta asianosaiset eivät ole samoja, PRH jää odottamaan tuomioistuimen ratkaisua asiassa.

Markkinaoikeus ilmoittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle, mikäli markkinaoikeudessa tulee vireille samaa tavaramerkkiä koskeva kanne.

Jos tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskeva hakemus tai kanne on lainvoimaisesti ratkaistu, uutta menettämistä tai mitätöintiä koskevaa hakemusta ei oteta tutkittavaksi, jos asia koskee samoja asianosaisia, samaa tavaramerkkiä, samaa vaatimusta ja samoja perusteita, paitsi jos olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet.

24.1.2019

7. Erityiskysymyksiä

7.1. Menettämisen ja mitättömyyden vahvistaminen jälkikäteen

Jos kansallinen tavaramerkki tai Suomessa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti on ollut perusteena EU-tavaramerkin aiemmuusvaatimukselle ja tavaramerkistä tai kansainvälisestä rekisteröinnistä on luovuttu tai sen voimassaolon on annettu päättyä, sen menettäminen tai mitättömyys voidaan vahvistaa jälkikäteen, edellyttäen, että menettämiseen tai mitättömyyteen olisi voitu vedota myös ajankohtana, jolloin tavaramerkistä luovuttiin tai jolloin sen voimassaolo päättyi. Tällöin aiemmuuden vaikutukset lakkaavat.

7.2. Osapuolen vaihtuminen menettelyn aikana

Jos merkin tai muun oikeuden haltija vaihtuu menettelyn aikana, niin perusperiaatteena on, että uusi haltija korvaa entisen haltijan menettelyssä.

Uuden tai vanhan haltijan on ilmoitettava haltijan muutoksesta PRH:lle ja toimitettava siitä virastoon myös todisteet. Jos uusi haltija ei toimita vaadittuja todisteita, menettelyä jatketaan vanhan haltijan kanssa.

7.3. Seuraamukset koskien ilman suostumusta asiamiehen nimiin rekisteröityä tavaramerkkiä koskien

Jos merkin mitätöimistä haetaan sillä perusteella, että tavaramerkki on ilman tavaramerkin haltijan suostumusta rekisteröity tavaramerkin haltijan asiamiehen nimissä, merkin oikea haltija voi vaatia rekisteröinnin mitätöinnin sijaan, että asiamies veloitetaan luovuttamaan tavaramerkkirekisteröinti tavaramerkin oikealle haltijalle.

Tällaisessa tapauksessa tavaramerkin luovutuksen merkitsemistä tavaramerkkirekisteriin tulee pyytää PRH:lta erillisellä hakemuksella.