

Ekonomiutskottet

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till varumärkeslag och till vissa lagar som har samband med den samt om godkännande och sättande i kraft av Singaporekonventionen om varumärkesrätt

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till varumärkeslag och till vissa lagar som har samband med den samt om godkännande och sättande i kraft av Singaporekonventionen om varumärkesrätt (RP 201/2018 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande och till lagutskottet för utlåtande.

Utlåtanden

Utlåtande har lämnats av

- grundlagsutskottet GrUU 53/2018 rd
- lagutskottet LaUU 34/2018 rd

Sakkunniga

Utskottet har hört

- specialsakkunnig Nina Santaharju, finansministeriet
- regeringsråd Liisa Huhtala, arbets- och näringsministeriet
- specialsakkunnig Pekka Heinonen, justitieministeriet
- byråchef Pirjo Aro-Helander, Patent- och registerstyrelsen
- expert Riikka Tähtivuori, Finlands näringsliv rf
- jurist Minna Aalto-Setälä, Centralhandelskammaren
- styrelseledamot Max Oker-Blom, Finska Föreningen för industriellt rättskydd r.f.
- chef för lagstiftningsärenden Tiina Toivonen, Företagarna i Finland rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av

- marknadsdomstolen
- IPR University Center.

Betänkande EkUB 38/2018 rd

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att det stiftas en ny varumärkeslag som ska ersätta den gällande varumärkeslagen och lagen om kollektivmärken. Genom propositionen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning. Den föreslagna varumärkeslagen innehåller bestämmelser om innehållet i och förutsättningarna för ensamrätt till varumärke, om registrering av och invändningsförfarande för varumärken, om sakrätt som är förenad med varumärken och om överlåtelse av varumärke, om upphävande och ogiltigförklaring av varumärke, om påföljder av intrång i varumärke, om kollektiv- och kontrollmärken samt om internationella registreringar.

Dessutom föreslås det att riksdagen godkänner Singaporekonventionen om varumärkesrätt, som har trätt i kraft internationellt. I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftning. Genom Singaporekonventionen samordnas de nationella registreringsförfarandena speciellt när det gäller ansökan om varumärken.

I propositionen föreslås bestämmelser om ett nytt administrativt förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke och om administrativt förfarande för hävning av firma vid Patent- och registerstyrelsen. I varumärkeslagen och firmalagen föreslås bestämmelser om förhållandet mellan det administrativa förfarandet och domstolsförfarandet och framhävs att domstolsförfarandet i regel kommer i första hand i förhållande till det administrativa förfarandet. Väckande av talan ska leda till att det administrativa förfarandet förfaller eller lämnas utan prövning vid Patent- och registerstyrelsen.

I varumärkeslagen föreslås också bestämmelser om ett förfarande för precisering av varu- och tjänsteförteckningarna för vissa varumärken. Möjligheten till precisering gäller sådana varumärken sökta före den 1 oktober 2012 som omfattar en klassrubrik enligt Niceklassificeringen och varumärken i vars varu- och tjänsteförteckning det hänvisas till den alfabetiska förteckningen i Niceklassificeringen. Preciseringsen bör göras senast när varumärkets giltighet förnyas första gången efter ikraftträdandet av denna lag. Avsikten med förslaget är bland annat att förtydliga varumärkesregistret och förenhetliga dess tolkning.

I propositionen föreslås det att firmalagen ändras så att en firma ska kunna hävas även delvis, endast i fråga om ett visst verksamhetsområde. Dessutom föreslås det att innehavaren av firma under vissa förutsättningar ska visa att firman varit i verkligt bruk vid förfaranden för invändning och ogiltigförklaring av varumärke.

Strafflagen ska ändras i fråga om bestämmelserna om brott mot industriell rättighet och mönsterrättslagen ska ändras i fråga om bestämmelserna om mönsterrättsförseelse. Lagarna ska preciseras så att bestämmelserna om förseelser och brott även omfattar varumärkesrättigheter och mönsterrättigheter på Europeiska unionens nivå. En motsvarande ändring jämfört med den gällande varumärkeslagen föreslås också i bestämmelsen om varumärkesförseelse i den nya varumärkeslagen.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Bakgrund och mål

Regeringen föreslår en totalreform av varumärkeslagen. Syftena kan delas in i tre grupper: 1. att genomföra varumärkesdirektivet (EU) 2015/2436, 2. att nationellt sätta i kraft Singaporekonventionen och 3. att modernisera den nationella varumärkeslagen.

Varumärken är en viktig del av systemet för skydd av immateriella rättigheter. De gör det möjligt att skilja mellan olika företags produkter och tjänster och finns till för behov bland både företag och konsumenter. Tack vare varumärken kan företagen skydda sin profilering och konsumenterna får information om produkternas ursprung och kan jämföra olika produkter. Varumärken kan också ha stort ekonomiskt värde.

Den gällande varumärkeslagen trädde ursprungligen i kraft den 1 juni 1964. Den har genomgått ett flertal delreformer, framför allt till följd av att Finland tillträtt internationella avtal och genomfört EU-lagstiftning nationellt. Översynerna har lett till att vissa delar av lagen fått en uppbyggnad som liknar ett lapptäcke. Omarbetningen kan följaktligen ses som motiverad både innehållsmässigt och lagtekniskt. Den ger också bättre möjligheter än en delreform när det gäller att genomföra de ändringar som det nya varumärkesdirektivet kräver.

Ekonomiutskottet anser att förslaget i allt väsentligt är motiverat och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen med motiveringen och ändringarna nedan. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner Singaporekonventionen om varumärkesrätt.

De viktigaste förslagen

Ändringar med anknytning till varumärkesdirektivet. En av de viktigaste ändringarna i innehållet i varumärkesskyddet till följd av EU-lagstiftningen är att kravet på grafisk återgivning slopas. Märkena måste dock fortfarande kunna återges i Patent- och registerstyrelsens (PRS) varumärkesregister. Bestämmelserna om skyddstid ska ändras på så sätt att den tioåriga skyddstiden ska börja löpa från och med ansökan och inte från och med registreringen. Direktivet föranleder också mer exakta bestämmelser om klassificering av varor och tjänster samt om kollektiv- och kontrollmärken. Dessutom ska det föreskrivas om förbud mot åtgärder som förbereder för intrång i ett varumärke. Av direktivet följer vidare ett behov att föreskriva om vissa frågor som gäller licenser och licenstagarnas rättigheter.

Det ingår som ett viktigt led i genomförandet av direktivet att ett administrativt förfarande för upphävande och ogiltigförklaring av varumärken införs vid Patent- och registerstyrelsen. Artikel 45 i direktivet kräver att medlemsstaterna sörjer för ett effektivt och snabbt administrativt förfarande hos sina myndigheter om upphävande eller ogiltighetsförklaring av ett varumärke. I propositionen föreslås det också att lagen ska föreskriva om förhållandet mellan administrativt förfarande och domstolsförfarande med tonvikt på att domstolsförfarandet kommer i första hand. Den föreslagna 61 § om förhållandet mellan processerna bygger inte på direktivet men förhållandet mellan förfarandena behöver förtydligas så att samma ärende inte behandlas parallellt i olika processer.

Betänkande EkUB 38/2018 rd

Genomförandet av direktivet förutsätter över lag ganska omfattande revideringar av den gällande varumärkeslagen samtidigt som lagen lämpligen bör omstruktureras på det föreslagna sättet så att den bättre motsvarar det gällande direktivet. Ekonomiutskottet anser att de föreslagna lösningarna för genomförandet av direktivet i allt väsentligt är lämpliga.

Vid behandlingen av propositionen har utskottet gjort en bedömning av hur lagförslagets 31 § om invändningsförfarande förhåller sig till artikel 43 i varumärkesdirektivet. Även om regeringen i detaljmotiveringen uppger att bestämmelsen genomför artikel 43 i varumärkesdirektivet är den föreslagna bestämmelsen mer omfattande än direktivet. Lagförslagets 31 § gör det möjligt att framställa invändning på både absoluta och relativa grunder för avslag och ogiltigförklaring. Enligt artikel 43.1 i direktivet ska medlemsstaterna sörja för ett effektivt och snabbt administrativt förfarande inför sina myndigheter för att invända mot registrering av en varumärkesansökan på de grunder som anges i artikel 5, det vill säga relativa grunder.

Sakkunniga har haft olika uppfattningar av om direktivet endast tillåter de relativa invändningsgrunder som anges i artikel 5 som grund för avslag och ogiltigförklaring. Den gällande varumärkeslagen i Finland har tillåtit att vilket absolut eller relativt registreringshinder som helst används som invändningsgrund. Detta är processekonomiskt sett logiskt för att ärendet ska bli prövat under invändningstiden utan att varken ansökan om administrativ ogiltigförklaring eller talan behöver väckas.

Enligt utredning råder det ingen enhetlig uppfattning av tolkningen av direktivet på den här punkten, och medlemsländerna har löst frågan på olika sätt i sin lagstiftning. Utskottet ser det som motiverat med en tolkning enligt vilken artikel 43 kräver nationella bestämmelser *åtminstone* om ett sådant invändningsförfarande där de aktörer som avses i direktivet har rätt att åberopa relativa invändningsgrunder. Även om förfarandet enligt artikel 43 bedöms gälla bara relativa invändningsgrunder och fastän artikel 43.2 kan anses hänvisa uteslutande till de aktörer som åtminstone måste ha rätt att framställa invändning och inte till invändningsgrunderna, ser utskottet det som motiverat att bedöma att de här bestämmelserna ändå inte utgör något hinder för att nationellt beskriva om invändningsförfarande också i fråga om andra, det vill säga absoluta, grunder för avslag och ogiltigförklaring. Detta får också stöd av skäl 9 i direktivet, där det konstateras att det räcker med att för förfarandena enligt nationell rätt fastställa allmänna principer, medan det står medlemsstaterna fritt att fastställa mer specifika bestämmelser. Utifrån en utredning anser utskottet att direktivet på den här punkten medger nationellt handlingsutrymme och att artikel 43 beskriver de frågor som medlemsländerna åtminstone måste lagstifta om. Därmed är bedömningen i propositionsmotiven befogad att direktivet inte ställer några hinder för att nationellt införa särskilda bestämmelser på det sätt som föreslås i propositionen. Den lösning som regeringen stannat för kan också som sagt anses vara lämplig för att processen ska fungera.

Nationella reformer. De nationella reformer som ingår i propositionen är till centrala delar processuella och de moderniserar strukturen och systematiken i lagstiftningen. Genom lagen ska lagen om kollektivmärken (795/1980) upphävas och regleringen ska tas in i varumärkeslagen. Bestämmelserna om förfarande syftar till att stödja elektronisk kommunikation, som i regel blir obligatorisk vid ansökan och förnyelse av varumärken. Likaså ska Patent- och registerstyrelsens publikationer och offentliga delgivningar finnas tillgängliga på webbsidorna eller på något annat allmänt tillgängligt sätt.

Betänkande EkUB 38/2018 rd

Varu- och tjänsteklassificeringen föreslås bli preciserad enligt motsvarande preciseringsprocess som EU-varumärkena genomgått. Preciseringsmöjligheten ska gälla varumärken som sökts före den 1 oktober 2012 och till vissa delar också varumärken som sökts mellan den 1 oktober 2012 och den 31 december 2013. Ett syfte är att underlätta tolkningen av varu- och tjänsteförteckningarna och göra varumärkesregistret tydligare. Ett annat syfte är att förteckningarna ska tolkas samordnat, exakt och enligt sin bokstavliga innebörd. Utskottet anser att preciseringsförfarandet förtydligar skyddet och bidrar till registrets effektivitet men framhåller att det krävs tillräckligt omfattande information och rådgivning på förhand för att genomförandet av förfarandet inte ska leda till rättsförluster.

Vid sidan av varumärken är skyddet för firmor en viktig form av immaterialrättsligt skydd framför allt för små och medelstora företag på den nationella marknaden. Reformen möjliggör delvis hävning av firma och hävningsförfarande vid Patent- och registerstyrelsen. Den administrativa hävningen av firma är ett nytt förfarande. Bakom detta ligger i synnerhet ändringsbehov som beror på att så kallade allmänna verksamhetsområden används vid registrering av firmor, att breda definitioner av verksamhetsområdena för företag används i handelsregistret och att detta ställer hinder för registrering av nya varumärken och firmor. I nuläget kan en firma i större utsträckning än befogat bli ett hinder för registrering av nya varumärken och firmor, fastän firman faktiskt inte används inom alla verksamhetsområden som den är registrerad för. Utskottet ser det som motiverat att möjliggöra administrativ hävning av firma. Sakkunniga har varit av olika åsikt när det gäller om de föreslagna bestämmelserna kommer att räcka till för att lösa problemet med att allmänna verksamhetsområden registreras för firmor. Utskottet anser att det framöver är viktigt att utreda behoven av ändringar i lagstiftningen till följd av användningen av allmänt verksamhetsområde vid registrering av firmor och den bolagsrättsliga användningen av allmänt verksamhetsområde.

Med avseende på regleringen i strafflagen ska EU-varumärken och gemenskapsformgivningar explicit tas in i bestämmelsen om brott mot industriell rättighet. Bestämmelserna om varumärkesförseelse och mönsterrättsförseelse ska preciseras på motsvarande sätt. Utskottet anser att förslagen är motiverade. Det väsentliga är att de straffrättsliga bestämmelserna omfattar varumärkesrättigheterna och mönsterrättigheterna både nationellt och på EU-nivå. Här hänvisar utskottet också till sina ståndpunkter i betänkandet om delreformen av varumärkeslagen (EkUB 9/2016 rd — RP 24/2016 rd), där utskottet framhäver behovet att se över bestämmelserna om brott mot industriell rättighet när lagen omarbetas helt och hållet.

Utskottet anser att de föreslagna bestämmelserna utformade enligt nationella principer i allt väsentligt är motiverade och att de effektiviserar förfarandena för varumärkesskydd. Reformen behövs också med tanke på utvecklingen av rättspraxis, systematiken i lagen och behoven av att se över terminologin. Utskottet kommer med detaljerade kommentarer och ändringsförslag företrädesvis utifrån det som grundlagsutskottet och lagutskottet noterar i sina utlåtanden. Ändringsbehoven gäller i synnerhet det föreslagna förfarandet för ansökningar som förfaller och bestämmelserna om straffrättsliga påföljder.

Betänkande EkUB 38/2018 rd

Singaporekonventionen

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner Singaporekonventionen om varumärkesrätt. Konventionen är internationellt i kraft och Finland undertecknade den redan 2006. I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen. Genom konventionen samordnas de nationella registreringsförfarandena speciellt när det gäller ansökan om varumärken. I konventionen anges till exempel minimifristerna för att avhjälpa brister i ansökningar. Konventionen innehåller inga materiella bestämmelser om varumärkesrätt.

Grundlagsutskottets utlåtande

Ekonomiutskottet beslutade den 9 januari 2019 begära utlåtande om propositionen av grundlagsutskottet. I sitt utlåtande (GrUU 53/2018 rd) granskar utskottet två delar i lagstiftningspaketet: straffbestämmelserna och bestämmelserna om varumärkesansökningar som förfaller.

Grundlagsutskottet analyserar förfarandet för ansökningar som förfaller enligt 21 § i varumärkeslagen. Utskottet anser att de föreslagna bestämmelserna är relevanta med avseende på 21 § i grundlagen och anser att de måste ändras på så sätt att det krävs en uttrycklig viljeyttring från den sökandes sida om att ärendet ska avskrivas för att ansökan ska förfalla eller på så sätt att Patent- och registerstyrelsen fattar ett överklagbart beslut med anledning av att ansökan förfaller. Ändringen är ett villkor för att den föreslagna varumärkeslagen ska kunna behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

I fråga om straffbestämmelserna menar grundlagsutskottet att bestämmelserna om varumärkesförseelse, mönsterrättsförseelse och brott mot industriell rättighet måste preciseras dels med hänvisningar till de lagbestämmelser som i förekommande fall överträds, dels genom mer exakta beskrivningar av rekvisitelementen för den berörda förseelsen eller det berörda brottet. Utan dessa ändringar kan lagförslag 1, 4 och 8 enligt grundlagsutskottet inte behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagutskottets utlåtande och ändringsförslag

I sitt utlåtande (LaUU 34/2018 rd — RP 201/2018 rd) behandlar lagutskottet propositionen utifrån sitt ansvarsområde, framför allt med avseende på domstolsförfarandet och dess relation till förvaltningsförfarandet samt straffbestämmelserna. Lagutskottet föreslår ändringar i bestämmelserna om de här frågorna i lagförslaget och också till viss del med utgångspunkt i grundlagsutskottets utlåtande. De viktigaste ändringsbehoven gäller administrativt förfarande för hävning och ogiltigförklaring av varumärken, förfarande för hävning av firma, varumärkesansökningar som förfaller, straffbestämmelser, övergångsbestämmelser och besvärssärenden. Ekonomiutskottet anser att lagutskottets förslag till ändringar är motiverade. Ändringsförslagen i detaljmotiveringen nedan bygger på grundlagsutskottets anmärkningar och lagutskottets ändringsförslag.

Administrativt förfarande för upphävande och ogiltigförklaring av varumärken samt förfarande för hävning av firma. Enligt den gällande lagstiftningen ska domstolen besluta om ogiltigförklaring av varumärkesregistrering och förverkande av varumärken. Det är inte möjligt att yrka för-

Betänkande EkUB 38/2018 rd

verkande eller ogiltigförklaring i ett administrativt förfarande. Artikel 45 i direktivet, som ligger bakom förslaget, kräver att medlemsstaterna sörjer för ett effektivt och snabbt administrativt förfarande hos sina myndigheter om upphävande eller ogiltighetsförklaring av ett varumärke. Lagutskottet anser att den föreslagna lösningen är godtagbar men föreslår att bestämmelsen preciseras på det sätt som beskrivs i detaljmotiveringen nedan. Eftersom motsvarande bestämmelser föreslås om förhållandet mellan det administrativa förfarandet för hävning av firma och domstolsförfarandet för samma firma föreslår lagutskottet att också firmalagen preciseras.

Hur ansökan om varumärke förfaller. I 4 kap. i förslaget till varumärkeslag finns bestämmelser om registrering av varumärken och om anknytande ansökningsförfarande. I propositionen föreslår regeringen ett förfarande där en bristfällig ansökan anses ha förfallit till de delar sökanden inte har kompletterat den på det sätt som myndigheten förutsatt. Anmälan om att ansökan förfaller ska inte vara ett överklagbart beslut. Enligt grundlagsutskottets utlåtande (GrUU 53/2018 rd), som behandlas ovan, måste bestämmelsen ändras till följd av 21 § i grundlagen. Följaktligen har lagutskottet föreslagit att bestämmelserna i 21 och 22 § preciseras på så sätt att sökanden i de här situationerna ska få ett överklagbart beslut. Övriga hänvisningar till förfarandet för ansökningar som förfaller ska strykas i lagen.

Straffbestämmelser. I 74 § i förslaget till varumärkeslag finns bestämmelser om varumärkesförseelse. I propositionen föreslås också ändringar i strafflagens 49 kap. 2 § om brott mot industriell rättighet och bestämmelserna om mönsterrättsförseelse i mönsterrättslagen. Bestämmelserna ska häfter omfatta också varumärkesrättigheter och mönsterrättigheter på EU-nivå. Den straffrättsliga legalitetsprincipen kräver att brottsrekvisiten formuleras tillräckligt exakt. De föreslagna straffbestämmelserna är så kallade blancostraffbestämmelser som generellt hänvisar till intrång i ensamrätt enligt varumärkeslagen eller intrång i mönsterrätt enligt mönsterrättslagen utan att bestämmelserna närmare beskriver det straffbara förfarandet eller de straffbara gärningsformerna. Ovan beskrivs de ändringar som grundlagsutskottet förutsätter i straffbestämmelserna. Utifrån grundlagsutskottets utlåtande och en utredning föreslår lagutskottet att bestämmelserna preciseras med hänvisningar till de bestämmelser som i förekommande fall överträds och med karaktäriseringar av de straffbara gärningarna.

Ekonomiutskottet anser att förslagen till preciseringar i straffbestämmelserna är motiverade. De föreslagna närmare karaktäriseringarna av de straffbara gärningarna i straffbestämmelserna i förslaget till varumärkeslag, strafflagen och mönsterrättslagen är inte avsedda att ändra området för straffbar verksamhet jämfört med propositionen, understryker utskottet. Det straffrättsliga skyddet bör inte bli mer omfattande än det civilrättsliga skyddet för innehavaren av varumärke eller mönsterrätt. I fråga om de föreslagna preciseringarna hänvisar ekonomiutskottet också till lagutskottets mer detaljerade analyser och exempel på gränserna mellan straffbar och tillåten verksamhet.

Övergångsbestämmelser. Övergångsbestämmelser finns i 107 § i förslaget till varumärkeslag. Lagutskottet föreslår att bestämmelserna preciseras med hänsyn till situationer där PRS har fattat sitt beslut med stöd av den gamla lagen men besvären anhängiggörs i marknadsdomstolen först efter att den nya lagen trätt i kraft.

Betänkande EkUB 38/2018 rd

Besvärssärenden. I den föreslagna 75 § om marknadsdomstolens behörighet hänvisas det till lagen om rättegång i marknadsdomstolen bara när det gäller tvistemål och ansökningsärenden och inte besvärssärenden. Lagutskottet föreslår därför en hänvisning till lagen om rättegång i marknadsdomstolen.

DETALJMOTIVERING

1. Varumärkeslag

7 §. Transitering. Ekonomiutskottet anser att paragrafrubriken bör preciseras så att kopplingen till ensamrätt och förbuds rätt tydligare skrivs ut. Rubriken omformuleras till *"Rätt att förbjuda transitering med stöd av ensamrätt"*.

21 §. Handläggningen av bristfälliga ansökningar. Ekonomiutskottet anser att paragrafen bör ändras på de grunder som grundlagsutskottet framför i sitt utlåtande (GrUU 53/2018 rd) och på det sätt som lagutskottet föreslår i sitt utlåtande (LaUU 34/2018 rd) på sätt att bestämmelsen inte föreskriver om ett förfarande för ansökningar som förfaller utan om avskrivning av ansökningar. Paragrafens 2 mom. ska ändras på så sätt att i en situation där sökanden inte inom utsatt tid besvarar Patent- och registerstyrelsens uppmaning ska varumärkesansökan avskrivas till de delar den omfattas av uppmaningen. Patent- och registerstyrelsen ska upprätta ett avskrivningsbeslut som sökanden kan överklaga hos marknadsdomstolen. På sökande av ändring i avskrivningsbeslut tillämpas bestämmelserna i 6 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013).

22 §. Återupptagande av en ansökan som förfallit. Ekonomiutskottet föreslår att paragrafen ändras på det sätt som föreslås i lagutskottets utlåtande (LaUU 34/2018 rd) genom att hänvisningen till förfarandet för ansökningar som förfaller stryks och språkdräkten justeras. Samtidigt ska bestämmelsen ändras på så sätt att det inte ska vara beroende av prövning om handläggningen enligt paragrafen ska fortsätta, utan handläggningen måste fortsätta om villkoren är uppfyllda. Formuleringen "kan fortsätta" föreslås därför bli ändrad till "ska dock fortsätta".

44 §. Begäranden om anteckning och ändring. Utskottet föreslår att hänvisningen till förfarandet för ansökningar som förfaller stryks och ersätts med en hänvisning till avskrivning. Ändringen anknyter till bestämmelserna om handläggningen av bristfälliga ansökningar enligt 21 och 22 §.

53 §. Förfarande. Utskottet föreslår att paragrafen preciseras på så sätt att ordalydelsen väger in att också behandling av besvär i varumärkesärenden i marknadsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen utgör rättegångsförfarande i domstol. Bestämmelsen ska ändras så att den föreskriver att bestämmelser om handläggningen av ärenden som gäller upphävande och ogiltigförklaring *på grundval av ansökan hos Patent- och registerstyrelsen finns i 54—57 § och på grundval av talan i domstol i 58—60 §.*

61 §. Verkan av anhängighet samt rättskraft. Utskottet föreslår att 61 § 3 mom. preciseras så att det också beaktar en situation där Patent- och registerstyrelsen har fattat beslut i ett administrativt ärende som gäller upphävande eller ogiltigförklaring och en talan väcks i samma ärende

Betänkande EkUB 38/2018 rd

under besvärstiden innan besvär har anförts. I 3 mom. ska det således läggas till en hänvisning till ett beslut i vilket ändring *får sökas*.

74 §. Varumärkesförseelse. Utifrån grundlagsutskottets anmärkningar (GrUU 53/2018 rd) och lagutskottets förslag (LaUU 34/2018 rd) föreslår ekonomiutskottet att bestämmelsen om varumärkesförseelse preciseras dels med en hänvisning till de lagbestämmelser som i förekommande fall överträds, dels med beskrivningar av rekviritet för den berörda förseelsen. Bestämmelsen preciseras med en hänvisning till varumärkeslagens 3—9 § om intrång i ensamrätt. För att gärningarna ska beskrivas i sak föreslår utskottet att bestämmelsen preciseras på så sätt att där skrivs ut att intrång i ensamrätt kan ske *genom att tecken, kännetecken eller märkningar som är identiska, likartade, medför risk för förväxling eller till sina väsentliga egenskaper inte kan särskiljas används utan varumärkesinnehavarens eller EU-varumärkesinnehavarens samtycke eller i strid med innehavarens förbud eller på något annat jämförbart sätt*.

75 §. Marknadsdomstolens behörighet. Paragrafens 3 mom. kompletteras med en informativ hänvisning till handläggningen av besvärssärenden i marknadsdomstolen. Enligt hänvisningen föreskriver lagen om rättegång i marknadsdomstolen om handläggningen av besvärssärenden i marknadsdomstolen.

90 §. Kravet på motsvarighet för internationella ansökningar. Paragrafens 2 mom. gäller prövning av internationella ansökningar och avhjälpande av brister. På samma sätt som förfarandet enligt 21 § ska förfarandet för internationella ansökningar gälla avskrivning av ansökningar i stället för ansökningar som förfaller. På samma sätt som i fråga om 21, 22 och 44 § ovan ska skrivningen om ansökningar som förfaller i 90 § 2 mom. omformuleras till ansökningar som avskrivs.

106 §. Ikraftträdande. Den tidpunkt för ikraftträdande som föreslås i 106 § i propositionen är inte längre möjlig. Utskottet föreslår att det lämnas öppet när lagen ska träda i kraft.

107 §. Övergångsbestämmelser. På handläggningen av förvaltnings- och förvaltningsprocessärenden samt tvistemål som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, står det i föreslagna 1 mom. I fråga om intrång i ensamrätten till varumärke tillämpas de bestämmelser som gällde vid tidpunkten för intrånget, står det i första meningen i 5 mom. De här momenten bör justeras så att de inte kan stå i konflikt med varandra i en situation där intrånget i ensamrätten fortsätter efter att ärendet väckts i marknadsdomstolen. Justeringen ska göras så att 1 mom. blir huvudregel och 5 mom. undantag i fråga om de ärenden där intrånget fortsätter. Till 5 mom. fogas därför formuleringen *"trots vad som föreskrivs i 1 mom."*.

Dessutom bör 1 mom. beakta en situation där Patent- och registerstyrelsen har fattat sitt beslut med stöd av den gamla lagen men besvären anhängiggörs i marknadsdomstolen först efter att den nya lagen trätt i kraft. Domstolen måste då tillämpa samma lag som Patent- och registerstyrelsen eller den lägre domstolen tillämpat i sitt avgörande. Vidare görs vissa tekniska justeringar i 1 mom., som också kompletteras med formuleringen *"De bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas på handläggningen av ärenden också när ändring söks i Patent-*

Betänkande EkUB 38/2018 rd

och registerstyrelsens eller marknadsdomstolens beslut i ett ärende på vilket de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet tillämpas."

Paragrafens 4 mom. behöver preciseras på så sätt att det blir klart vilka bestämmelser som ska tillämpas på ett invändningsförfarande som inleds efter att den nya lagen trätt i kraft men där varumärket i fråga har registrerats medan den gamla lagen gällde. Registreringshindren och ogiltighetsgrunderna i den nya lagen avviker i viss mån från den gällande lagen. Med tanke på varumärkesinnehavaren är det inte skäligt att invändningar kan göras på grunder som Patent- och registerstyrelsen inte har undersökt vid ansökningsförfarandet. Utskottet föreslår att slutet av 4 mom. kompletteras med *"och 31—35 § om invändningsförfarandet"*.

Eftersom den föreslagna lagstiftningen inte trätt i kraft den 1 januari 2019 som avsikten var måste också 6 och 9 mom. i paragrafen ändras. Huvudregeln i 6 mom. om precisering av varu- och tjänsteförteckningen är att preciseringen måste göras senast när varumärkets giltighet förnyas första gången. Bestämmelsen beaktar dock separat de registreringar vars giltighetstid går ut och som måste förnyas genast efter att lagen trätt i kraft. För sådana registreringar föreslås särskilt en övergångstid på sex månader för anmälan om precisering. Utskottet föreslår att 6 mom. ändras så att *"Om dock den sista möjliga dag då varumärkets giltighet kan förnyas infaller inom sex månader från ikraftträdandet, kan anmälan om precisering av varu- och tjänsteförteckningen lämnas inom sex månader från ikraftträdandet"*. Utskottet föreslår ytterligare en precisering i 6 mom. och strykning av ordet "varumärkessökande", eftersom det inte skickas ut meddelanden till sökande. Motsvarande ändring föreslås i 9 mom. så att 3 punkten får följande lydelse: *"från och med den dag som följer på den dag då det har gått sex månader från ikraftträdandet av denna lag, om en precisering av varu- och tjänsteförteckningen inte anmälts inom sex månader från ikraftträdandet i situationer som avses i 6 mom."*

3. Lag om ändring av firmalagen

20 §. För förhållandet mellan det administrativa förfarandet för hävning av firma och domstolsförfarandet för samma firma ska motsvarande bestämmelser gälla som för varumärken. Utskottet anser därför att 20 § 4 mom. i firmalagen bör preciseras i analogi med motiveringen till 61 § i varumärkeslagen på så sätt att det också hänvisas till beslut i vilka ändring *kan sökas*.

21 §. Utskottet föreslår att paragrafen ändras så att den beaktar en situation där en firma hävs delvis. Paragrafen ska också föreskriva om en skälig tidsfrist som bestäms av Patent- och registerstyrelsen eller domstolen och under vilken en delvis eller fullständigt hävd firma får kvarstå i registret i syfte att en ny firma eller en annan ändring anmäls till registret. Med annan ändring avses till exempel ändring av verksamhetsområdet.

4. Lag om ändring av strafflagen

49 kap. 2 §. Utifrån grundlagsutskottets anmärkningar (GrUU 53/2018 rd) och lagutskottets förslag (LaUU 34/2018 rd) föreslår ekonomiutskottet att 1 mom. preciseras med hänvisningar till de lagbestämmelser som i förekommande fall överträds och med beskrivningar av rekvisitelementen för brotten på motsvarande sätt som i fråga om varumärkesförseelse enligt 74 § i varumärkeslagen ovan och mönsterrättsförseelse enligt 35 b § i mönsterrättslagen nedan.

Betänkande EkUB 38/2018 rd

8. Lag om ändring av mönsterrättslagen

35 b §. Utifrån grundlagsutskottets anmärkningar (GrUU 53/2018 rd) och lagutskottets förslag (LaUU 34/2018 rd) föreslår ekonomiutskottet att bestämmelsen om mönsterrättsförseelse preciseras dels med en hänvisning till de lagbestämmelser som i förekommande fall överträds, dels med beskrivningar av rekvisitet för den berörda förseelsen. Bestämmelsen preciseras med en hänvisning till 1, 5, 5 a—5 c och 6 § i mönsterrättslagen. Bestämmelsen föreslås bli preciserad för att karaktärisera gärningarna i sak på så sätt att det skrivs ut att intrång i mönsterrätt kan ske *genom att ett mönster utnyttjas utan tillstånd av innehavaren av mönsterrätten eller gemenskapsformgivningen eller på något annat jämförbart sätt.*

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 2 och 5—7 i proposition RP 201/2018 rd utan ändringar.

Riksdagen godkänner lagförslag 1, 3, 4 och 8 i proposition RP 201/2018 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag)

Riksdagen godkänner den i Singapore den 16 mars 2006 ingångna Singaporekonventionen om varumärkesrätt och dess tillämpningsföreskrifter som avses i artikel 22 i konventionen.

Utskottets ändringsförslag

1.

Varumärkeslag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

I denna lag finns bestämmelser om varumärken samt kollektiv- och kontrollmärken.

2 §

Definitioner

I denna lag avses med

- 1) *varumärke* ett tecken som i näringsverksamhet används som kännetecken för varor och tjänster och till vilket ensamrätt har förvärvats i enlighet med bestämmelserna i denna lag,
- 2) *EU-varumärke* ett sådant varumärke som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken, nedan förordningen om EU-varumärken,
- 3) *kollektivmärke* ett varumärke som är avsett att användas i näringsverksamhet som bedrivs av medlemmar av innehavaren av kollektivmärket,
- 4) *kontrollmärke* ett varumärke som är avsett att användas för varor och tjänster som är föremål för kontroll eller övervakning,
- 5) *internationella byrån* den internationella byrån för intellektuell äganderätt hos Världssorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO),
- 6) *internationell registrering* en varumärkesregistrering som gjorts av internationella byrån.

Betänkande EkUB 38/2018 rd

2 kap.

Ensamrätt till varumärken

3 §

Ensamrätt genom registrering

Ensamrätt till varumärken förvärfvas genom att varumärket registreras i det varumärkesregister som förs av Patent- och registerstyrelsen eller genom att en internationell registrering godkänns som gällande i Finland.

Bestämmelser om ensamrätt till EU-varumärken finns i förordningen om EU-varumärken.

4 §

Ensamrätt genom inarbetning

Ensamrätt till varumärken kan förvärfvas utan registrering när varumärket har blivit inarbetat. Ett varumärke ska anses inarbetat, när det i sin omsättningskrets i Finland är allmänt känt som tecken för innehavarens varor eller tjänster.

5 §

Ensamrättens innebörd

I näringsverksamhet får inte utan varumärkesinnehavarens samtycke som kännetecken för varor eller tjänster användas

1) ett tecken som är identiskt med ett registrerat eller inarbetat varumärke för varor eller tjänster av samma slag,

2) ett tecken som medför risk för förväxling hos allmänheten på grund av att det är identiskt med eller liknar ett registrerat eller inarbetat varumärke för varor eller tjänster av samma eller liknande slag,

3) ett tecken som är identiskt med eller liknar ett varumärke som är välkänt i Finland, oberoende av om tecknet används för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om

a) en ogrundad användning av tecknet innebär en otillbörlig fördel genom det välkända varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende, eller

b) en ogrundad användning av tecknet är till skada för det välkända varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.

6 §

Varumärkesinnehavarens i ensamrätten ingående rätt att förbjuda användningen av tecknet

Varumärkesinnehavaren har rätt att förbjuda användningen av ett sådant tecken som avses i 5 § i näringsverksamhet, om

1) tecknet används på varor eller i fråga om tjänster eller på varors förpackningar,

Betänkande EkUB 38/2018 rd

- 2) varor bjuds ut till försäljning, släpps ut på marknaden eller lagras för att utbjudas till försäljning eller släppas ut på marknaden under tecknet,
- 3) tjänster bjuds ut eller tillhandahålls under tecknet,
- 4) varor importeras eller exporteras under tecknet,
- 5) tecknet används i affärshandlingar eller vid marknadsföring,
- 6) tecknet används som firma eller del av firma,
- 7) tecknet används på något annat motsvarande sätt.

Varumärkesinnehavaren har dessutom rätt att förbjuda användningen av ett sådant tecken som avses i 5 § i jämförande reklam, om förfarandet skulle strida mot 2 a § i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (1061/1978).

Varumärkesinnehavaren har dessutom rätt att förbjuda åtgärder som förbereder för intrång i varumärket.

Bestämmelser om ensamrätt vid transitering finns i 7 §.

7 §

Rätt att förbjuda transitering med stöd av ensamrätt

Innehavaren av ett registrerat varumärke har rätt att förbjuda tredje man att i samband med näringsverksamhet föra in varor från tredje land till Finland, även om varorna inte övergår i fri omsättning, om varorna är försedda med ett tecken som är identiskt med det varumärke som registrerats för sådana varor eller ett tecken som till sina väsentliga egenskaper inte kan särskiljas från ett sådant varumärke.

Den rätt som föreskrivs i 1 mom. upphör, om den som deklarerar eller innehar varorna visar att innehavaren av det registrerade varumärket inte har rätt att förbjuda att varorna släpps ut på marknaden i det land som är varornas slutliga destination.

8 §

Begränsningar av ensamrätten

Ensamrätt till varumärke hindrar inte att någon annan i näringsverksamhet, i enlighet med god affärssed, använder

- 1) sitt namn eller sin adress, när det är fråga om en fysisk person,
- 2) ett tecken som beskriver varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, användningsändamål, värde eller geografiska ursprung, tidpunkten för när varorna framställts eller tjänsterna utförs eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna,
- 3) ett tecken som annars saknar särskiljningsförmåga, eller
- 4) ett varumärke för identifiering av varor eller tjänster som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster eller vid hänvisning till dem som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster, när användningen av varumärket behövs för att ange varornas eller tjänsternas användningsändamål eller av annat motsvarande skäl.

Betänkande EkUB 38/2018 rd

9 §

Konsumtion av ensamrätten

En varumärkesinnehavare får inte förbjuda användning av ett tecken på varor som innehavaren, eller någon annan med innehavarens samtycke, släppt ut på marknaden under tecknet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. får en varumärkesinnehavare förbjuda användning av tecknet på varor, om innehavaren har en grundad anledning att motsätta sig senare tillhandahållande eller utsläppande på marknaden av varorna. En varumärkesinnehavare kan förbjuda användning av tecknet särskilt om varornas skick har ändrats eller kvalitet försämrats efter att de släppts ut på marknaden.

10 §

Återgivande av varumärken i vissa publikationer

Förläggare av lexikon, uppslagsverk, läroböcker och andra motsvarande publikationer ska på begäran av innehavaren av ett registrerat varumärke se till att varumärket inte återges i publikationen utan att det framgår att varumärket är registrerat. Skyldigheten att informera kan anses fullgjord, när symbolen ® anges i samband med varumärket.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas också på spridning av publikationer via datanät eller på något annat elektroniskt sätt.

Om förläggaren av en publikation försummar sin skyldighet att informera enligt 1 mom. är förläggaren skyldig att på egen bekostnad se till att en rättelse publiceras på det sätt och i den omfattning som är skäligt.

3 kap.

Förutsättningar för förvärv av ensamrätt

11 §

Tecken som utgör ett varumärke

Som varumärke kan vilket tecken som helst registreras, om

1) tecknet i näringsverksamhet kan särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från någon annans varor eller tjänster, och

2) tecknet kan återges i varumärkesregistret på ett sådant sätt att myndigheterna och allmänheten klart och tydligt kan avgöra föremålet för det skydd som varumärkesinnehavaren fått.

Ett tecken anses inte ha särskiljningsförmåga om det

1) kan beskriva varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, användningsändamål, värde eller geografiska ursprung, tidpunkten för när varorna framställts eller tjänsterna utförs eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna,

2) har blivit en i näringsverksamhet allmänt använd beteckning på varan eller tjänsten, eller

Betänkande EkUB 38/2018 rd

3) på annat sätt i näringsverksamhet inte kan särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från någon annans varor eller tjänster.

Genom inarbetning kan ensamrätt förvärfvas även till ett annat tecken än ett sådant som avses i 1 mom.

Inte heller genom inarbetning kan ett sådant tecken vara ett varumärke som utgörs av enbart en form eller annan egenskap som

- 1) följer av varans eller tjänstens art,
- 2) krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, eller
- 3) inverkar väsentligt på varans eller tjänstens värde.

12 §

Absoluta grunder för avslag och ogiltigförklaring

Ett varumärke får inte registreras, eller om det har registrerats, ska det ogiltigförklaras, om

- 1) tecknet inte kan återges i varumärkesregistret på det sätt som anges i 11 § 1 mom. 2 punkten,
- 2) tecknet enligt 11 § 4 mom. inte kan vara ett varumärke,
- 3) tecknet inte har särskiljningsförmåga i enlighet med 11 § 1 mom. 1 punkten och 11 § 2 mom.,

4) varumärket strider mot lag, allmän ordning eller god sed,

5) varumärket är ägnat att vilseleda allmänheten,

6) det i tecknet utan behörigt tillstånd tagits in ett statsvapen, en statsflagga eller något annat statselement, ett finskt kommunalt vapen eller en internationell, mellanstatlig organisations flagga, vapen eller annat element eller kännetecken eller något annat skyddat kännetecken som baserar sig på en internationell överenskommelse som är förpliktande för Finland,

7) det i tecknet utan behörigt tillstånd tagits in en officiell kontroll- eller garantibeteckning eller kontroll- eller garantistämpel för varor som är föremål för det varumärke som registreringen avser eller för varor som liknar dessa,

8) det i tecknet utan behörigt tillstånd tagits in något sådant som, om det tas in i tecknet, kan leda till risk för att allmänheten förväxlar varumärket med ett sådant tecken, en sådan flagga, ett sådant vapen, ett sådant element, ett sådant kännetecken eller en sådan stämpel som avses i 6 eller 7 punkten,

9) varumärket inte får registreras enligt någon bestämmelse om skyddet för sådana skyddade ursprungsbeteckningar eller geografiska beteckningar som är skyddade i Finland eller i Europeiska unionen, skyddet av traditionella uttryck när det gäller viner eller skyddet för garanterade traditionella specialiteter,

10) tecknet motsvarar eller till väsentliga delar imiterar växtsortsbenämningen på en växtsort som är skyddad i Finland eller Europeiska unionen och de varor och tjänster som varumärkesansökan eller varumärkesregistreringen omfattar är av samma eller nära släkt med växtsorten,

11) det i varumärkesregistret redan finns en tidigare ansökan om eller registrering av ett kollektivmärke som gäller ett identiskt tecken för varor eller tjänster av samma slag,

12) det i varumärkesregistret redan finns en tidigare ansökan om eller registrering av ett kontrollmärke som gäller ett identiskt tecken för varor eller tjänster av samma slag, eller det i varumärkesregistret har funnits en sådan kontrollmärkesregistrering och dess giltighet har gått ut på grund av att registreringen inte har förnyats.

Ett varumärke ska ogiltigförklaras också om sökanden har gjort registreringsansökan i ond tro.

Betänkande EkUB 38/2018 rd

Ett varumärke får inte vägras registrering med stöd av 1 mom. 3 punkten, om varumärket före ansökningsdagen genom användning förvärvat särskiljningsförmåga i sin omsättningskrets som tecken för varumärkessökandens varor eller tjänster. Ett varumärke får inte ogiltigförklaras med stöd av 1 mom. 3 punkten, om varumärket före den dag då ansökan eller talan om ogiltigförklaring blev anhängig på motsvarande sätt har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning.

13 §

Relativa grunder för avslag och ogiltigförklaring

Ett varumärke får inte registreras, eller om det har registrerats, ska det ogiltigförklaras, om

1) tecknet är identiskt med ett äldre registrerat eller inarbetat varumärke för varor eller tjänster av samma slag,

2) tecknet medför risk för förväxling hos allmänheten på grund av att det är identiskt med eller liknar ett äldre registrerat eller inarbetat varumärke för varor eller tjänster av samma eller liknande slag,

3) tecknet är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke som är välkänt i Finland eller i Europeiska unionen, oberoende av om tecknet används för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om

a) en ogrundad användning av tecknet innebär en otillbörlig fördel genom det välkända varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende, eller

b) en ogrundad användning av tecknet är till skada för det välkända varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende,

4) registreringen medför risk för att allmänheten förväxlar varumärket med en annan näringsidkares äldre skyddade firma, bifirma, översättning av firman till ett annat språk eller sekundärt kännetecken

a) som har samma eller liknande verksamhetsområde som de varor eller tjänster som ingår i varu- och tjänsteförteckningen,

b) som är mycket väl inarbetat och allmänt känt och användningen av ett liknande varumärke skulle innebära olämpligt utnyttjande av firmans goodwill, eller

c) som är inarbetat och användningen av ett liknande varumärke uppenbart skulle minska firmans goodwill med tanke på verksamhetens särart,

5) dess användning skulle göra intrång i 1 § i upphovsrättslagen (404/1961) avsedd äldre upphovsrätt till ett verk eller i 49 a § i den lagen avsedd äldre rätt att förfoga över ett fotografi,

6) dess användning skulle göra intrång i någon annans äldre mönsterrätt,

7) det uppfattas som någon annans äldre namn eller porträtt, om inte namnet eller porträttet uppenbarligen syftar på någon sedan länge avliden,

8) varumärkesinnehavarens agent ansöker om registrering av varumärket i eget namn utan innehavarens tillstånd, om det inte finns ett giltigt skäl till registreringen,

9) en ansökan om ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning i enlighet med den unionslagstiftning eller finska lagstiftning som gäller skydd för ursprungsbeteckningar eller geografiska beteckningar har lämnats in före varumärkets ansökningsdag eller prioritetsdag, under förutsättning att beteckningen senare registreras och registreringen ger rätt att förbjuda användningen av ett yngre varumärke.

Ett varumärke får inte heller registreras om varumärket kan förväxlas med ett äldre varumärke som är skyddat utomlands, under förutsättning att sökanden gjort registreringsansökan i ond tro.

Betänkande EkUB 38/2018 rd

Med äldre varumärke avses i 1 mom. 1–2 punkten följande varumärken:

- 1) ett nationellt varumärke eller en nationell varumärkesansökan som har tidigare ansökningsdag eller som annars har tidigare prioritet,
- 2) ett varumärke som är inarbetat på ansöknings- eller prioritetdagen,
- 3) ett EU-varumärke eller en ansökan om EU-varumärke som har tidigare ansökningsdag eller som annars har tidigare prioritet,
- 4) ett EU-varumärke som har ett i artikel 39 eller 40 i förordningen om EU-varumärken föreskrivet företräde framför ett nationellt varumärke eller en internationell registrering som designerar Finland, eller
- 5) en sådan internationell registrering där Finland eller Europeiska unionen designeras som har tidigare registreringsdag eller anteckningsdag för begäran om territoriell utsträckning eller som annars har tidigare prioritet.

Ett varumärke kan registreras oberoende av 1 mom. 1-8 punkten och 2 mom., om den vars rätt berörs ger sitt samtycke till det. Ett varumärke ogiltigförklaras inte med stöd av 1 mom. 1-9 punkten, om den vars rätt berörs har gett sitt samtycke.

14 §

Företräde för tidigare rättsgrund

Om flera gör anspråk på ensamrätt till sådana varumärken som på det sätt som avses i 5 § är identiska eller liknande, ska den ha företräde som kan åberopa den tidigaste rättsgrunden.

15 §

Verkan av varumärkesinnehavarens passivitet

Ensamrätten till ett varumärke gäller vid sidan av ett äldre varumärke, om

- 1) registrering av det yngre varumärket har sökts i god tro eller det yngre inarbetade tecknet har tagits i bruk i god tro, och
- 2) innehavaren av det äldre varumärket inte har vidtagit åtgärder för att förhindra användningen av det yngre varumärket inom fem år från det att innehavaren fick kännedom om att det yngre varumärket används.

Om det yngre varumärke som har registrerats senare har använts endast för en del av de varor eller tjänster för vilka det är registrerat, gäller den senare ensamrätten användning av varumärket endast i fråga om dessa varor eller tjänster.

Betänkande EkUB 38/2018 rd

4 kap.

Registrering av varumärken

Ansökningsförfarandet

16 §

Ansökan om registrering

Ansökan om registrering av ett varumärke görs hos Patent- och registerstyrelsen via e-tjänsten. Patent- och registerstyrelsen kan av särskilda skäl godkänna att ansökan lämnas in i pappersform.

Ansökan om registrering ska innehålla

- 1) sökandens identifikationsuppgifter,
- 2) en förteckning över de varor eller tjänster för vilka registrering söks, och
- 3) en beskrivning av tecknet som uppfyller de krav som anges i 11 § 1 mom. 2 punkten.

Den dag då sökanden lämnar in en ansökan som uppfyller de krav som anges i 2 mom. till Patent- och registerstyrelsen och betalar ansökningsavgiften anses vara varumärkets ansökningsdag.

Varumärkesansökan kan också lämnas in på engelska. Då ska sökanden välja finska eller svenska som handläggningsspråk för ansökan.

17 §

Klassificering av varor och tjänster

På klassificeringen av varor och tjänster tillämpas den på ansökningsdagen för registreringen gällande utgåvan och revisionen av det genom Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken upprättade klassificeringssystemet (*Niceklassificeringen*).

Sökanden ska klassificera och gruppera de varor och tjänster för vilka registrering söks enligt Niceklassificeringen på ett tydligt och exakt sätt, så att omfattningen av det sökta skyddet kan fastställas utifrån detta.

Allmänna termer, inbegripet de allmänna beteckningarna på klassrubrikerna i Niceklassificeringen, anses täcka alla varor eller tjänster som beteckningens eller termens bokstavliga innebörd tydligt omfattar.

18 §

Prioritet som grundar sig på utländsk ansökan

En i Finland gjord ansökan om registrering av ett varumärke anses ha gjorts samtidigt som en ansökan om EU-varumärke eller en ansökan som gjorts i en annan stat, om ansökan om registrering av varumärket görs i Finland inom sex månader räknat från det att ansökan om EU-varumärke gjordes eller ansökan gjordes i en sådan annan stat som är ansluten till Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten (FördrS 43/1975) eller till avtalet om upprättande av

Betänkande EkUB 38/2018 rd

Världshandelsorganisationen (FördrS 5/1995). Vad som i detta moment föreskrivs tillämpas också, om registrering av ett varumärke söks i en sådan ansökan utomlands som Patent- och registerstyrelsen av särskilda skäl anser vara jämförbar med ansökan som gjorts i en fördragsslutande stat.

För att få prioritet enligt 1 mom. ska sökanden skriftligt begära det i en i 16 § 1 mom. avsedd ansökan och samtidigt meddela var och när den ansökan gjorts som ska ligga till grund för prioritet samt så snart som möjligt ange dess ansökningsnummer. Om prioriteten inte gäller alla varor eller tjänster, ska sökanden dessutom ange vilka varor eller tjänster den gäller.

Prioritet kan grunda sig endast på den första i 1 mom. avsedda registreringsansökan.

19 §

Prioritet som grundar sig på visning på internationell utställning

Om sökanden första gången använt ett varumärke för en vara eller tjänst som förevisats på en internationell utställning och varumärkesregistrering söks inom sex månader från den dag då varan eller tjänsten först utställdes, ska ansökan anses gjord den nämnda utställningsdagen.

Begäran om prioritet ska framställas i en i 16 § 1 mom. avsedd ansökan. Samtidigt ska det anges när och hur varan eller tjänsten ställdes ut. Om prioriteten inte gäller alla varor eller tjänster, ska sökanden dessutom ange vilka varor eller tjänster den gäller.

20 §

Delning av ansökan eller registrering

En varumärkesansökan kan på begäran av varumärkessökanden delas i två eller flera separata ansökningar. Som ansökningsdag för delade ansökningar betraktas ansökningsdagen för den ursprungliga ansökan. Om en del varor eller tjänster i den ursprungliga ansökan har prioritet som har erhållits före ansökningsdagen, följer prioriteten dessa varor eller tjänster vid delningen.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om delning av en ansökan tillämpas också på delning av en registrering. Det är då varumärkesinnehavaren som kan begära delning.

21 §

Handläggningen av bristfälliga ansökningar

Om ansökan inte uppfyller de villkor som anges i 16–19 § eller om registreringen är förenad med en avslagsgrund enligt 12–13 §, ska Patent- och registerstyrelsen sätta ut en två månaders tidsfrist för avhjälpande av bristen, givande av utlåtande och presentation av utredning.

Om sökanden inte inom utsatt tid ger utlåtande, presenterar utredning eller avhjälp bristen, avskrivs ansökan till de delar den omfattas av uppmaningen. På sökande av ändring i avskrivningsbeslut tillämpas 6 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013). Sökanden kan också begära att handläggningen fortsätter enligt 22 §.

Om det finns hinder för registrering även efter det att sökanden gett utlåtande eller presenterat utredning, avslås ansökan till dessa delar. Patent- och registerstyrelsen kan dock ge en ny uppmaning, om det finns skäl till det.

Betänkande EkUB 38/2018 rd

22 §

Återupptagande av en ansökan ~~som förfallit~~

Om sökanden inte inom tidsfristen för avhjälpande av brist, givande av utlåtande och presentation av utredning ger ett utlåtande, presenterar en utredning eller avhjälp bristen ska handläggningen av ansökan dock fortsätta om sökanden inom två månader från utgången av tidsfristen

- 1) begär att handläggningen fortsätter,
- 2) i samband med begäran ger utlåtande, presenterar utredning eller avhjälp bristerna, och
- 3) i samband med begäran betalar den avgift som fastställts för återupptagande av ansökan.

23 §

Anmärkningar från tredje man

Tredje män kan före registreringen av ett varumärke framställa anmärkningar om dess registrerbarhet hos Patent- och registerstyrelsen. Den som framställer en anmärkning blir inte part i registreringsförfarandet.

24 §

Registrering av varumärke och offentliggörande av registrering

Om en ansökan uppfyller de villkor som anges i denna lag, ska Patent- och registerstyrelsen registrera varumärket och offentliggöra registreringen på sin webbplats eller på ett annat allmänt tillgängligt sätt.

25 §

Ändring av tecken

I ett tecken kan det på begäran av varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren göras sådana obetydliga ändringar som inte ändrar dess helhetsintryck.

26 §

Varumärkesregistrets innehåll, behandlingen av personuppgifter och utlämnande av uppgifter

Patent- och registerstyrelsen för ett varumärkesregister i vilket antecknas uppgifter som ingår i de ansökningar och handlingar som lämnats in, de identifikations- och kontaktuppgifter avseende personer som behövs för handläggningen av varumärken, uppgifter om sökta och registrerade varumärken, uppgifter om varumärkens giltighet och omfattning samt uppgifter om åtgärder som gäller varumärken och varumärkesansökningar.

Patent- och registerstyrelsen behandlar identifikations- och kontaktuppgifterna avseende personer i varumärkesregistret i följande syften:

- 1) hantering av varumärken och varumärkesansökningar på det sätt som föreskrivs i denna lag,

Betänkande EkUB 38/2018 rd

- 2) genomförande av förfaranden som gäller varumärken på det sätt som föreskrivs i denna lag,
- 3) kommunikation med sökande och andra parter i förfarandet, och
- 4) utarbetande av berättelser och förande av statistik.

Oberoende av bestämmelserna i 13 § 2 mom. och 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har var och en rätt att få kopior från varumärkesregistret samt uppgift om varumärkessökandens eller varumärkesinnehavarens namn och hemort via ett offentligt datanät som enskild sökning.

27 §

Avförande av registreringar och anteckningar

Oberoende av bestämmelserna i 50 § 2 mom. och 51 § 2 mom. i förvaltningslagen (434/2003) kan Patent- och registerstyrelsen avföra en registrering eller en anteckning som gjorts i registret och avgöra saken på nytt till nackdel för varumärkesinnehavaren utan dennes samtycke, om registreringen eller anteckningen baserar sig på ett uppenbart sakfel, fel i förfarandet eller skrivfel. Registreringen eller anteckningen ska avföras inom två månader från det att registreringsansökan bifölls eller registeranteckningen gjordes.

Om Patent- och registerstyrelsen från den internationella byrån får ett meddelande om en internationell registrering som ger skydd före den dag då den nationella registreringen som skyddar samma tecken blir gällande och de varor eller tjänster som den internationella registreringen omfattar är helt eller delvis av samma slag som de som den nationella registreringen omfattar, ska Patent- och registerstyrelsen undanröja sitt beslut om den nationella registreringen och avgöra ärendet på nytt.

Vad som föreskrivs i 2 mom. tillämpas på motsvarande sätt, om Patent- och registerstyrelsen från Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (*EU:s varumärkesmyndighet*) får ett meddelande om en ansökan om EU-varumärke eller om en i 102 § avsedd omvandling.

28 §

Ombud

I varumärkesregistret kan det antecknas ett ombud som har rätt att företräda varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren i ärenden som gäller varumärket och som har rätt att för sökanden eller innehavaren ta emot delgivning av stämning, kallelser och andra handlingar i mål och ärenden som gäller varumärket, med undantag av stämning i brottmål och föreläggande för part att infinna sig personligen inför domstol. Ombudet kan även vara en sammanslutning.

En varumärkessökande eller varumärkesinnehavare som inte har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska ha ett i 1 mom. avsett ombud som har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om inte en i 2 mom. avsedd varumärkessökande eller varumärkesinnehavare har ett på behörigt sätt befullmäktigat ombud, ska Patent- och registerstyrelsen under sökandens eller innehavarens senast uppgivna adress förelägga denne att inom en tidsfrist på två månader anmäla ett ombud, vid äventyr av att ansökan annars anses ha blivit återkallad eller att varumärket avförs ur varumärkesregistret.

Betänkande EkUB 38/2018 rd

En invändare som inte har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska ha ett ombud som har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som företräder invändaren i invändningsärendet. Annars anses invändningen inte ha gjorts.

En sökande av upphävande eller ogiltigförklaring som inte har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska ha ett ombud som har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som företräder sökanden i det ärende som gäller upphävande eller ogiltigförklaring. Annars anses ansökan inte ha lämnats in.

Om en sådan innehavare av en internationell registrering som inte har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vill ge ett utlåtande till Patent- och registerstyrelsen, ska innehavaren använda ett ombud som har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Med avvikelse från 12 § 1 mom. i förvaltningslagen kan Patent- och registerstyrelsen begära att ombudet lämnar in en fullmakt, om det finns särskild anledning att misstänka att ombudet saknar behörighet eller att ombudets behörighet inte är tillräckligt omfattande.

29 §

Ömsesidighet och intyg om utländsk registrering

Ett varumärke som är registrerat i en annan stat kan ömsesidigt registreras i Finland så som det är registrerat i den andra staten, om registreringen inte strider mot 11–13 § och varumärket inte har förlorat sin särskiljningsförmåga.

Oberoende av 1 mom. får det vid registrering av utländskt varumärke på basis av ömsesidighet göras obetydliga ändringar i tecknet, om de inte ändrar dess helhetsintryck.

Om varumärkesregistrering söks av en person som inte idkar näring i Finland, ska ansökan åtföljas av ett intyg om att sökanden fått ett identiskt tecken för varor eller tjänster av samma slag registrerat i den stat där sökanden idkar näring eller har sin hemvist eller vars medborgare sökanden är.

Ett intyg som avses i 3 mom. krävs dock inte, om motsvarande utredning inte krävs i den andra staten av den som är finsk medborgare eller som har hemvist eller som idkar näring här.

30 §

Registreringens varaktighet och förnyelse av registrering

Registreringen av ett varumärke gäller i tio år från ansökningsdagen. En förnyelse av registreringen gäller i tio år och börjar gälla dagen efter den dag då registreringen upphörde att gälla.

Patent- och registerstyrelsen underrättar varumärkesinnehavaren om att registreringen upphör att gälla minst sex månader före registreringsperiodens utgång. En utebliven underrättelse påverkar dock inte utgången av registreringsperiodens giltighetstid. En registrering kan förnyas tidigast ett år före och senast sex månader efter registreringsperiodens utgång. För förnyelse av registrering som görs efter registreringsperiodens utgång ska det betalas en förhöjd avgift. En ansökan om förnyelse av registrering ska göras via Patent- och registerstyrelsens e-tjänst. I samband med det ska en förnyelseavgift betalas. Patent- och registerstyrelsen kan av särskilda skäl godkänna att ansökan om förnyelse lämnas in i pappersform. Om de varor eller tjänster som förnyelsen avser inte har specificerats i en ansökan om förnyelse i pappersform och de betalda avgifterna inte räcker för förnyelse av registreringen avseende alla varor eller tjänster, förnyas varorna och tjänsterna i

Betänkande EkUB 38/2018 rd

samma ordning som i klassificeringen så långt den betalda avgiften räcker. Bestämmelser om det närmare innehållet i en ansökan om förnyelse i pappersform utfärdas genom förordning av statsrådet.

Om registreringen inte har förnyats i enlighet med 2 mom., avförs varumärket ur varumärkesregistret.

Invändningsförfarande

31 §

Invändningsgrund

Patent- och registerstyrelsen kan häva en registrering på basis av en invändning till den del som registreringen inte uppfyller villkoren för registrering enligt denna lag. Om det inte finns något hinder för registrering, ska invändningen avslås.

32 §

Framställande av invändning

En invändning ska, inom två månader från det att registreringen offentliggjordes, anhängiggöras på så sätt att Patent- och registerstyrelsen skriftligen underrättas om invändarens identifikationsuppgifter, om den registrering och de varor eller tjänster för vilka varumärket registrerats som invändningen riktas mot samt om grunderna och att invändningsavgiften betalas.

Invändningen kan riktas mot de varor eller tjänster för vilka varumärket har registrerats eller mot en del av varorna eller tjänsterna. Om invändningen baserar sig på en äldre rättighet, ska invändaren vara innehavare av denna rättighet.

33 §

Avbrytande av invändningsförfarande

Invändningsförfarandet avbryts för två månader på basis av en gemensam skriftlig begäran av invändaren och varumärkesinnehavaren. Begäran ska lämnas till Patent- och registerstyrelsen under invändningsförfarandet innan invändningsärendet har avgjorts.

Tiden för avbrytandet av invändningsförfarandet kan förlängas två gånger, fem månader åt gången, på parternas gemensamma skriftliga begäran, som ska lämnas till Patent- och registerstyrelsen innan den pågående avbrottstiden löper ut.

Avbrottstiden upphör på basis av en skriftlig anmälan som någondera parten gör till Patent- och registerstyrelsen.

Betänkande EkUB 38/2018 rd

34 §

Visande av verkligt bruk i ett invändningsförfarande

I fråga om ett invändningsförfarande tillämpas vad som i 49 § 2–5 mom. föreskrivs om skyldigheten för innehavare av ett tidigare registrerat varumärke, en tidigare registrerad firma eller bifirma och ett tidigare registrerat EU-varumärke att visa att varumärket, firman eller bifirman har varit i verkligt bruk under de fem år som föregått ansöknings- eller prioritetssdagen för det varumärke som ansökan eller talan om ogiltigförklaring gäller. Om varumärkesinnehavaren inte åberopar avsaknad av verkligt bruk av det äldre varumärket, den äldre firman, den äldre bifirman eller det äldre EU-varumärket i sitt första yttrande om invändningen, får innehavaren inte senare åberopa avsaknaden av verkligt bruk.

35 §

Delgivning av invändning till panthavare och licenstagare

Om det i varumärkesregistret har antecknats panträtt eller licens för det varumärke som invändningen avser, ska Patent- och registerstyrelsen delge panthavaren eller licenstagaren invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig om invändningsärendet inom utsatt tid. Den som ger ett yttrande blir inte part i invändningsförfarandet vid Patent- och registerstyrelsen.

5 kap.

Avstående från varumärke samt överlåtelse, pantsättning och licensiering av varumärke

36 §

Avstående från varumärke

En varumärkessökande eller varumärkesinnehavare kan avstå från varumärket eller varumärkesansökan i fråga om samtliga eller en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket söktes, registrerats eller inarbetats.

På begäran av varumärkesinnehavaren avförs varumärket helt eller delvis ur varumärkesregistret. Om panträtt har antecknats för varumärket, ska panthavarens samtycke finnas för avförandet eller det delvisa avförandet. Om det har antecknats licens för varumärket, ska varumärkesinnehavaren visa att innehavaren underrättat licenstagaren om avståendet innan avförandet av varumärket antecknas i varumärkesregistret.

Vid avstående från varumärkesansökan och återkallande av ansökan från varumärkesregistret tillämpas vad som i 2 mom. föreskrivs om avförande av varumärke ur varumärkesregistret.

Betänkande EkUB 38/2018 rd

37 §

Överlåtelse av varumärke

Ett varumärke eller en varumärkesansökan kan överlåtas till någon annan. Överlåtelsen kan avse samtliga varor eller tjänster för vilka varumärket har sökts, registrerats eller inarbetats, eller en del av dem.

Ett varumärke eller en varumärkesansökan övergår i samband med överlåtelse av näringsverksamhet, om inte något annat har avtalats eller tydligt framgår av omständigheterna.

38 §

Registeranteckning om överlåtelse av varumärke

Överlåtelse av ett registrerat varumärke eller en varumärkesansökan ska på begäran antecknas i varumärkesregistret. Begäran kan göras av varumärkessökanden, varumärkesinnehavaren eller förvärvaren av varumärket.

Om ett varumärke blir vilseledande i förvärvarens bruk, ska anteckning om överlåtelsen inte göras, om inte den vilseledande aspekten undanröjs genom en ändring i varumärket eller varumärkesansökan.

Om en överlåtelse inte har antecknats i varumärkesregistret, är den inte bindande för tredje man i god tro eller för varumärkessökandens eller varumärkesinnehavarens borgenärer.

39 §

Pantsättning av varumärke

Ett varumärke eller en varumärkesansökan kan pantsättas.

Panthavaren kan vidta rättsliga åtgärder i fråga om intrång i varumärket, om varumärkesinnehavaren inte själv inom skälig tid efter att ha fått kännedom om intrånget i varumärket vidtar åtgärder beträffande intrånget, eller om inte något annat avtalats.

40 §

Registeranteckning om pantsättning

Pantsättning av ett registrerat varumärke eller en varumärkesansökan ska på begäran antecknas i varumärkesregistret. Begäran kan göras av varumärkessökanden, varumärkesinnehavaren eller panthavaren.

Om pantsättningen inte har antecknats i varumärkesregistret, är den inte bindande för tredje man i god tro eller för varumärkessökandens eller varumärkesinnehavarens borgenärer.

Anteckningen om pantsättning ska avföras ur varumärkesregistret när det visas att pantsättningen upphört eller när panthavaren begär det.

Betänkande EkUB 38/2018 rd

41 §

Utmätning av varumärke samt konkurs

Rätt till varumärke eller varumärkesansökan får inte utmätas, om inte panträtt stiftats och antecknats för varumärket eller varumärkesansökan.

Om varumärkesinnehavarens eller varumärkessökandens egendom avträds till konkurs, ingår varumärket i konkursboet.

42 §

Licens

Varumärkesinnehavaren eller varumärkessökanden kan ge någon annan tillstånd att använda varumärket (*licens*).

En licenstagare får överlåta sin rätt vidare endast om så har avtalats.

Varumärkesinnehavaren får åberopa de rättigheter som varumärket ger mot en sådan licenstagare som överträder en bestämmelse i licensavtalet med avseende på:

- 1) avtalets giltighetstid,
- 2) den av registreringen skyddade form i vilken tecknet får användas,
- 3) omfattningen av de varor eller tjänster för vilka licensen är utfärdad,
- 4) det geografiska område inom vilket varumärket får användas, eller
- 5) kvaliteten på de varor som licenstagaren tillverkar eller de tjänster som licenstagaren tillhandahåller.

Licenstagaren kan inleda rättsliga åtgärder i fråga om intrång i varumärket endast om varumärkesinnehavaren lämnar sitt samtycke till detta, eller om inte något annat avtalats. En licenstagare som har exklusiv licens kan dock vidta rättsliga åtgärder, om varumärkesinnehavaren inte inom skälig tid efter att ha fått kännedom om intrånget i varumärket vidtar åtgärder beträffande intrånget.

Licenstagaren har rätt att ansluta sig till en talan om intrång som varumärkesinnehavaren väckt och kräva ersättning för skada som licenstagaren lidit.

43 §

Registeranteckning om licens

En licens som gäller ett registrerat varumärke eller en varumärkesansökan ska på begäran antecknas i varumärkesregistret. Begäran kan göras av varumärkessökanden, varumärkesinnehavaren eller licenstagaren.

Om licensen inte har antecknats i varumärkesregistret, är den inte bindande för tredje man i god tro eller för varumärkessökandens eller varumärkesinnehavarens borgenärer.

Anteckningen om licens ska avföras ur varumärkesregistret, när det visas att licensen upphört eller när licenstagaren begär det.

Betänkande EkUB 38/2018 rd

44 §

Begäranden om anteckning och ändring

Anteckningar om överlåtelse, pantsättning eller licens som avser ett varumärke eller en varumärkesansökan eller någon annan ändring beträffande en varumärkesansökan eller en varumärkesregistrering kan begäras hos Patent- och registerstyrelsen. Bestämmelser om det närmare innehållet i begäranden och de handlingar som ska fogas till begärandena utfärdas genom förordning av statsrådet.

Om begäran är bristfällig eller den som framför begäran inte betalar den avgift som föreskrivs för begäran, sätter Patent- och registerstyrelsen ut en tidsfrist på två månader för avhjälpande av bristen, givande av utlåtande och presentation av utredning. Vid handläggningen av begäran iakttas vad som i 21 § 2 och 3 mom. föreskrivs om att en bristfällig ansökan **avskrivs** och avslås samt vad som i 22 § föreskrivs om återupptagande av en ansökan ~~som förfallit~~.

45 §

Varumärkessökande och varumärkesinnehavare

I ett tvistemål eller annat mål eller ärende som gäller ett varumärke anses varumärkesinnehavaren vara den som senast antecknats som innehavare i varumärkesregistret. I ett tvistemål eller annat mål eller ärende som gäller en varumärkesansökan anses varumärkessökanden vara den som senast antecknats som sökande i varumärkesregistret. I ett tvistemål eller annat mål eller ärende som gäller en internationell registrering anses varumärkesinnehavaren vara den som senast antecknats som innehavare i den internationella byråns varumärkesregister.

6 kap.

Upphävande och ogiltigförklaring av varumärke

Grunder för upphävande och ogiltigförklaring och deras verkningar

46 §

Avsaknad av verkligt bruk

En varumärkesregistrering kan upphävas, om varumärkesinnehavaren inte inom fem år från registreringen har tagit varumärket i verkligt bruk för de varor eller tjänster för vilka varumärket registrerats, eller om sådant bruk har varit kontinuerligt avbrutet i minst fem år, om inte innehavaren visar giltiga skäl för underlåtenheten att använda varumärket.

Den femårsperiod från registreringen som avses i 1 mom. räknas från den dag då invändning inte längre kan göras mot varumärket, eller om en invändning har blivit anhängig, från den dag då det beslut som avslutar invändningsförfarandet har vunnit laga kraft eller invändningen återkallats. I fråga om internationella registreringar räknas femårsperioden från registreringen från den dag då varumärket inte längre kan avvisas eller då invändning inte längre kan göras mot re-

Betänkande EkUB 38/2018 rd

gistreringen. Om en invändning har blivit anhängig räknas femårsperioden på det sätt som anges i detta moment. Om Patent och registerstyrelsen har meddelat om vägran som grundar sig på absoluta eller relativa avslagsgrunder, räknas femårsperioden från den dag då vägran vunnit laga kraft.

Som verkligt bruk av ett registrerat varumärke betraktas också

- 1) användning av varumärket i en form som avviker från det registrerade märket endast till sådana delar att avvikelserna inte påverkar varumärkets särskiljningsförmåga,
- 2) att tecknet anbringas på varor eller deras förpackningar endast för att föras ut från landet, eller
- 3) användning av varumärket med dess innehavares samtycke.

Registreringen upphävs dock inte om varumärket har varit i verkligt bruk efter utgången av den femårsperiod då märket inte användes, men innan ansökan eller talan om upphävande blev anhängig. Då beaktas dock inte sådan användning av varumärket som har skett inom tre månader före anhängiggörandet av ansökan eller talan om upphävande, om förberedelserna för bruket av varumärket inleds först efter det att varumärkesinnehavaren har fått kännedom om att en ansökan eller talan om upphävande kan inledas.

Om avsaknad av verkligt bruk av varumärket föreligger endast för en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket har registrerats, kan registreringen upphävas endast i fråga om dessa varor eller tjänster.

47 §

Varumärket blir en allmän beteckning eller blir vilseledande

Ensamrätt till varumärke kan upphävas, om varumärket efter registreringen eller inarbetningen

- 1) till följd av varumärkesinnehavarens handlande eller passivitet har blivit en i näringsverksamhet allmänt använd beteckning för sådana varor eller tjänster för vilken det registrerats eller inarbetats, eller
- 2) har blivit vilseledande till följd av varumärkesinnehavarens eget bruk eller användning som skett med innehavarens samtycke.

Om en grund för upphävande enligt 1 mom. gäller endast en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket har registrerats eller inarbetats, kan ensamrätten till varumärket upphävas endast i fråga om dessa varor eller tjänster.

48 §

Ogiltigförklaring på absoluta och relativa grunder

Bestämmelser om grunderna för ogiltigförklaring av varumärken finns i 12 och 13 § och bestämmelser om de verkningar som varumärkesinnehavarens passivitet har på ogiltighet finns i 15 §. Vid ogiltigförklaring ska dessutom beaktas eventuella förändrade förhållanden.

Betänkande EkUB 38/2018 rd

49 §

Visande av verkligt bruk i förfaranden för ogiltigförklaring

Om ogiltigförklaring yrkas med stöd av ett äldre registrerat varumärke, ska innehavaren av det äldre registrerade varumärket på begäran av innehavaren av det yngre varumärket visa att det äldre varumärket har varit i verkligt bruk under den femårsperiod som föregick anhängiggörandet av ansökan eller talan om ogiltigförklaring på det sätt som föreskrivs i 46 § i fråga om de varor eller tjänster som ansökan eller talan gäller, eller att det finns giltiga skäl för underlåtenheten att använda varumärket. Innehavaren av det äldre registrerade varumärket ska visa att varumärket varit i verkligt bruk, om registreringsförfarandet för det äldre varumärket har slutförts minst fem år före anhängiggörandet av ansökan eller talan om ogiltigförklaring.

Om den femårsperiod som avses i 46 § har löpt ut före ansöknings- eller prioritetsdagen för det yngre varumärket, ska innehavaren av det äldre varumärket dessutom visa att det äldre varumärket tagits i verkligt bruk inom den femårsperiod som föregick ansöknings- eller prioritetsdagen, eller visa att det finns giltiga skäl för underlåtenheten att använda varumärket.

Det äldre varumärket beaktas vid prövningen av ansökan eller talan om ogiltigförklaring endast i fråga om de varor eller tjänster för vilka det enligt 1 eller 2 mom. har visats vara i bruk, eller för vilka det finns giltiga skäl för underlåten användning.

Om innehavaren av det äldre varumärket inte visar att det äldre varumärket varit i bruk i enlighet med 1 eller 2 mom., avslås ansökan eller förkastas talan om ogiltigförklaring.

Vad som i 1–4 mom. föreskrivs om ett tidigare registrerat varumärke gäller också en tidigare registrerad firma och bifirma. Bestämmelser om verkligt bruk av firma finns i 19 § 2 mom. 3 punkten i firmalagen (128/1979). Bestämmelserna i 1–4 mom. tillämpas även om det äldre varumärket är ett EU-varumärke. Bestämmelser om verkligt bruk av EU-varumärke finns i artikel 18 i förordningen om EU-varumärken.

50 §

Avsaknad av särskiljningsförmåga eller välkändhet hos äldre varumärke som hinder för ogiltigförklaring av varumärke

Ett varumärke kan inte ogiltigförklaras med stöd av ett äldre varumärke om, vid ansöknings- eller prioritetsdagen för det yngre varumärket,

1) det äldre varumärket som skulle kunna ogiltigförklaras med stöd av 12 § 1 mom. 3 punkten ännu inte hade förvärvat särskiljningsförmåga på det sätt som avses i 12 § 3 mom.,

2) det äldre varumärket ännu inte hade förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga för att det mellan märkena skulle ha funnits sådan risk för förväxling som avses i 13 § 1 mom. 2 punkten, och ansökan eller talan om ogiltigförklaring grundar sig på 13 § 1 mom. 2 punkten, eller

3) det äldre varumärket ännu inte var välkänt, och ansökan eller talan om ogiltigförklaring grundar sig på 13 § 1 mom. 3 punkten.

Betänkande EkUB 38/2018 rd

51 §

Verkningar av upphävande och ogiltigförklaring

Ett registrerat eller inarbetat varumärke anses från och med den dag som ansökan eller talan om upphävande blev anhängig sakna de verkningar som avses i denna lag till den del som innehavarens rättigheter har hävts. I beslutet om upphävande kan det på begäran av käranden eller sökanden fastställas en tidigare tidpunkt då grunden för upphävande uppkommit.

Ett registrerat varumärke anses från första början ha saknat de verkningar som avses i denna lag, till den del som varumärket har ogiltigförklarats.

Ett upphävt eller ogiltigförklarat varumärke avförs ut varumärkesregistret till de upphävda eller ogiltigförklarade delarna.

52 §

Fastställande i efterskott att varumärke upphävts eller är ogiltigt

Om ett varumärke eller en internationell registrering som gäller i Finland har utgjort grunden för ett yrkande på att ett EU-varumärke har företräde och innehavaren har avstått från varumärket eller den internationella registreringen eller har låtit dess giltighet löpa ut, kan dess upphävande eller ogiltighet fastställas i efterskott, under förutsättning att upphävandet eller ogiltigheten skulle ha kunnat åberopas även vid den tidpunkt då innehavaren avstod från varumärket eller varumärkets giltighet löpte ut. I sådana fall upphör företrädet att gälla.

Handläggning av ärenden som gäller upphävande och ogiltigförklaring av varumärke

53 §

Förfarande

Upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke kan yrkas genom en ansökan i ett administrativt förfarande eller genom talan i domstol. Bestämmelser om handläggningen av ärenden som gäller upphävande och ogiltigförklaring **på grundval av ansökan vid Patent- och registerstyrelsen** finns i 54–57 § och bestämmelser om handläggningen **på grundval av talan** i domstol finns i 58–60 §.

54 §

Ansökan

Ett administrativt ärende om upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke ska inledas på så sätt att en skriftlig ansökan lämnas till Patent- och registerstyrelsen och att ansökningsavgiften betalas. I ansökan ska det anges vad som yrkas och grunderna för yrkandet, sökandens identifikationsuppgifter samt uppgift om den registrering och de varor eller tjänster för vilka varumärket registrerats som ansökan riktas mot.

Betänkande EkUB 38/2018 rd

Om yrkande på ogiltigförklaring baserar sig på en äldre rättighet, får ansökan göras endast av innehavaren av denna äldre rättighet.

Ett ärende om upphävande eller ogiltigförklaring får inledas först efter utgången av den invändningstid som anges i 32 § 1 mom. Om en invändning har gjorts, kan ärendet inledas när beslutet i invändningsförfarandet vunnit laga kraft eller invändningen har återkallats.

55 §

Delgivning till varumärkesinnehavaren

Patent- och registerstyrelsen ska bevisligen delge varumärkesinnehavaren en ansökan som avses i 54 § 1 mom., eller om det i varumärkesregistret i enlighet med 28 § 1 mom. har antecknats ett ombud, delge ombudet ansökan och uppmana varumärkesinnehavaren att yttra sig om ansökan inom utsatt tid.

Om varumärkesinnehavaren inte ger något yttrande, kan Patent- och registerstyrelsen trots det pröva och avgöra ärendet.

Om inte varumärkesinnehavaren åberopar i 49 § avsedd avsaknad av verkligt bruk av det äldre varumärket, den äldre firman eller bifirman eller det äldre EU-varumärket i sitt första yttrande om ansökan, får innehavaren inte senare åberopa avsaknaden av verkligt bruk.

56 §

Delgivning till panthavare och licenstagare

Om det i varumärkesregistret har antecknats panträtt eller licens för det varumärke som ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring avser, ska Patent- och registerstyrelsen delge panthavaren eller licenstagaren ansökan och ge denne tillfälle att yttra sig om ansökan inom utsatt tid. Den som ger ett yttrande blir inte part i förfarandet vid Patent- och registerstyrelsen.

57 §

Avgörande av ansökan

Ärendet avgörs på basis av ansökan och de yttranden som getts med anledning av ansökan.

Om en ansökan om upphävande grundar sig på avsaknad av verkligt bruk av varumärket och varumärkesinnehavaren inte har presenterat någon utredning om det verkliga bruket av varumärket, upphävs registreringen av varumärket i enlighet med ansökan helt eller delvis, om inte ansökan är uppenbart ogrundad.

58 §

Väckande av talan

Ett mål om upphävande eller ogiltigförklaring av ett varumärke inleds vid domstol genom att talan väcks mot varumärkesinnehavaren.

Om talan grundar sig på 12 § 1 mom. 4 punkten, får talan också föras av en åklagare.

Betänkande EkUB 38/2018 rd

Om yrkandet på ogiltigförklaring baserar sig på en äldre rättighet, får talan väckas endast av innehavaren av denna äldre rättighet.

59 §

Överlåtelse av varumärke under rättegång

Talan om upphävande eller ogiltigförklaring av ett varumärke får föras mot den ursprungliga svaranden, även om varumärket efter inledandet av rättegången har överlåtits till någon annan. Den dom genom vilken talan har bifallits gäller också gentemot förvärvaren av varumärket.

60 §

Uppskov i behandlingen

En domstol kan enligt egen prövning skjuta upp behandlingen av ett sådant mål om upphävande eller ogiltigförklaring av ett varumärke som har inletts vid domstolen före utgången av invändningstiden efter beviljandet av varumärket eller innan ett lagakraftvunnet beslut har meddelats om en invändning.

61 §

Verkan av anhängighet samt rättskraft

En ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring av ett varumärke tas inte upp till prövning av Patent- och registerstyrelsen, om ett mål som gäller samma varumärke är anhängigt mellan samma parter vid en domstol.

Handläggningen hos Patent- och registerstyrelsen av en ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring av ett varumärke förfaller, om ett mål som gäller samma varumärke blir anhängigt mellan samma parter vid en domstol.

En i 58 § avsedd talan om upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke tas inte upp till prövning vid domstol, om det med anledning av en i 54 § avsedd ansökan mellan samma parter som gäller samma varumärke har meddelats ett beslut i vilken ändring **kan sökas eller har** sökts, och ärendet ännu inte avgjorts genom ett avgörande som vunnit laga kraft.

Om en ansökan eller talan om upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke har avgjorts genom ett avgörande som vunnit laga kraft, tas en ny ansökan eller talan om upphävande eller ogiltigförklaring inte upp till prövning, om ärendet gäller samma parter, samma varumärke, samma yrkande och samma grunder, utom om förhållandena har förändrats väsentligt.

Betänkande EkUB 38/2018 rd

7 kap.

Påföljder av intrång i varumärkesrätt samt domstols behörighet

Påföljder av intrång i varumärkesrätt

62 §

Förbud

Om någon gör intrång i ensamrätten till ett varumärke, kan domstolen vid vite förbjuda denne att fortsätta med eller upprepa sin gärning.

Ett förbud som avses i 1 mom. kan också riktas mot en person som vidtagit förberedelser för att göra intrång i ensamrätten till ett varumärke.

63 §

Undantag i fråga om förbud

Domstolen kan inte förbjuda användning av ett yngre varumärke, om

- 1) innehavaren av det äldre varumärket varit passiv på det sätt som föreskrivs i 15 §,
- 2) det yngre varumärket inte skulle ogiltigförklaras på grund av att det äldre varumärket eller EU-varumärket inte har varit i verkligt bruk på det sätt som föreskrivs i 49 §, eller
- 3) det yngre varumärket inte skulle ogiltigförklaras på grund av att någon i 50 § föreskriven grund som utgör hinder för ogiltigförklaring av det yngre varumärket föreligger.

Domstolen kan inte förbjuda användning av ett yngre registrerat EU-varumärke om det inte skulle ogiltigförklaras enligt artiklarna 60.1 a–c, 60.3, 60.4, 61.1, 61.2 eller 64.2 i förordningen om EU-varumärken.

Domstolen kan inte förbjuda användning av ett äldre varumärke i fall som avses i 1 och 2 mom., även om den äldre rättigheten inte kan åberopas gentemot det yngre varumärket.

64 §

Föreläggande om avbrytande

När domstolen behandlar en talan som gäller intrång enligt i 62 § 1 mom., kan den på yrkande av varumärkesinnehavaren vid vite ålägga administratören av en sändare, server eller någon annan sådan anordning eller någon annan tjänstelevererande mellanhand (mellanhand) att avbryta den användning som påstås göra intrång i varumärket (föreläggande om avbrytande). Föreläggande om avbrytande kan meddelas under förutsättning att det inte kan anses oskäligt med hänsyn till rättigheterna för den som påstås göra intrång i varumärket eller med hänsyn till mellanhänders eller varumärkesinnehavarens rättigheter. Ett föreläggande om avbrytande får inte äventyra tredje mans rätt att sända och ta emot meddelanden.

Innan talan enligt 1 mom. väcks kan domstolen på ansökan av varumärkesinnehavaren meddela ett föreläggande om avbrytande, om det finns förutsättningar för det enligt 1 mom. och om det är uppenbart att varumärkesinnehavarens rättigheter annars allvarligt äventyras.

Betänkande EkUB 38/2018 rd

Domstolen ska ge både mellanhanden och den som påstås ha gjort intrång tillfälle att bli hörda. Delgivning till mellanhanden kan ske per post eller e-post eller genom något annat elektroniskt delgivningssätt.

Domstolen kan på begäran vid vite meddela det föreläggande om avbrytande som avses i 2 mom. interimistiskt utan att ge den som påstås ha gjort intrång tillfälle att bli hörd, om ärendets brådskande natur nödvändigtvis kräver det. Ett interimistiskt föreläggande är i kraft tills något annat bestäms. Den som påstås ha gjort intrång ska utan dröjsmål efter att det interimistiska föreläggandet har meddelats ges tillfälle att bli hörd. När denne har hörts ska domstolen utan dröjsmål besluta om föreläggandet ska vara i kraft eller återkallas.

Ett föreläggande om avbrytande träder i kraft när sökanden ställer en sådan säkerhet hos utmätningssmannen som avses i 8 kap. 2 § i utsökningbalken (705/2007). Bestämmelser om möjligheten att befrias från att ställa säkerhet finns i 7 kap. 7 § i rättegångsbalken. Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av 2 eller 4 mom. förfaller, om inte en talan som avses i 1 mom. väcks i domstol inom en månad från det att föreläggandet meddelades.

Den som begärt ett föreläggande om avbrytande ska ersätta den som meddelats föreläggandet liksom också den som påstås ha gjort intrång för den skada som orsakas av att föreläggandet verkställs samt för kostnaderna i ärendet, om talan enligt 1 mom. förkastas eller avvisas eller om behandlingen av ärendet avskrivs som en följd av att käranden återkallat talan eller uteblivit från rätten. Detsamma gäller om föreläggandet om avbrytande återkallas med stöd av 4 mom. eller förfaller med stöd av 5 mom. När en talan om ersättning av skada och kostnader väcks ska 7 kap. 12 § i rättegångsbalken iakttas.

65 §

Förbud mot användning av vilseledande varumärke

Om ett varumärke är vilseledande eller om dess innehavare eller någon annan med varumärkesinnehavarens samtycke använder varumärket på ett sådant sätt att allmänheten vilseleds, kan domstolen vid vite i den omfattning som anses behövligt förbjuda användningen av varumärket.

66 §

Varumärke som registrerats utan samtycke i en agents namn

Om ett varumärke utan varumärkesinnehavarens samtycke har registrerats i innehavarens agents namn, har varumärkesinnehavaren rätt att förbjuda agenten att använda varumärket. Agenten kan också förpliktas att överlåta det varumärke som registrerats i agentens namn till varumärkesinnehavaren. På överlåtelse av varumärke tillämpas 38 § och 44 §.

Vad som i 1 mom. föreskrivs tillämpas inte, om agenten haft ett giltigt skäl till sitt handlande.

67 §

Visande av verkligt bruk i förbudsärenden

På kärandens skyldighet att på begäran av innehavaren av det yngre varumärket visa att kärandens varumärke eller EU-varumärke varit i verkligt bruk av under den femårsperiod som föregår

Betänkande EkUB 38/2018 rd

väckandet av talan tillämpas vad som i 49 § föreskrivs om bevisskyldigheten för innehavare av äldre varumärken och EU-varumärken. Käranden ska lägga fram bevis på bruk, om registreringsförfarandet för kärandens varumärke eller EU-varumärke har slutförts minst fem år före väckandet av talan. Domstolen kan inte förbjuda användningen av det yngre varumärket till den del det enligt 46 § skulle vara möjligt att yrka på upphävande av kärandens rätt vid tidpunkten för väckandet av talan om intrång.

68 §

Fastställelsestalan

Domstolen kan genom talan fastställa om det föreligger rätt till ett varumärke eller om ett visst förfarande gör intrång i ensamrätten till ett varumärke.

En panthavare kan väcka fastställelsestalan på de grunder som anges i 39 § 2 mom. En licens-tagare kan väcka fastställelsestalan på de grunder som anges i 42 § 4 mom.

69 §

Gottgörelse och skadestånd

Den som uppsåtligt eller av oaktsamhet gör intrång i ensamrätten till ett varumärke är skyldig att betala den som lidit intrånget skälig gottgörelse för användningen av tecknet och ersättning för all skada som intrånget har medfört. Om oaktsamheten endast är ringa kan ersättningen för skadan jämkas.

Om det inte heller är fråga om oaktsamhet, är den som gör intrång skyldig att betala skälig gottgörelse för användningen av tecknet.

70 §

Preskription av rätten till gottgörelse och ersättning

Gottgörelse och ersättning för skada får med stöd av 69 § yrkas endast för de fem senaste åren innan talan väcktes. Rätten till gottgörelse och ersättning för skada går förlorad, om talan om gottgörelse och ersättning inte har väckts inom fem år från det att skadan uppstod.

När det är fråga om ett registrerat varumärke, kan gottgörelse och ersättning för skada, trots vad som i 1 mom. föreskrivs om tidsfrist för väckande av talan, yrkas med anledning av ett intrång som gjorts före registreringsdagen, om talan väcks inom ett år från registreringsdagen. Också då får ersättning yrkas endast för de fem senaste åren innan talan väcktes.

71 §

Påföljder av ändring eller förstörelse

Domstolen kan på yrkande av varumärkesinnehavaren förordna att ett tecken som gör intrång ska tas bort från den egendom på vilken tecknet förekommer eller ändras så att det inte längre kan missbrukas. Om en sådan åtgärd inte kan genomföras, bestäms det att den egendom på vilken

Betänkande EkUB 38/2018 rd

tecknet förekommer ska förstöras eller ändras på ett visst sätt. Då kan domstolen också på yrkande bestämma att egendomen mot ersättning ska överlätas till den som lidit intrånget.

Vare sig intrånget varit uppsåtligt eller inte, kan egendom på vilken tecknet förekommer tas i beslag efter beslut av domstol, om den som lidit intrånget yrkar på det och, om det anses behövt, ställer godtagbar säkerhet för de kostnader som föranleds av beslaget samt för den skada beslaget kan medföra för motparten. I fråga om beslag tillämpas vad som i 7 kap. i tvångsmedelslagen (806/2011) föreskrivs om beslag.

När domstolen med stöd av 65 § förbjuder användningen av ett varumärke, kan domstolen förordna att ett tecken som använts i strid med förbudet ska tas bort från den egendom på vilken tecknet förekommer eller ändras så att det inte längre är vilseledande. Om en sådan åtgärd inte kan genomföras, bestäms det att den egendom på vilken tecknet förekommer ska förstöras eller ändras på ett visst sätt.

72 §

Offentliggörande av domar

Domstolen kan i ett tvistemål som gäller intrång i ett varumärke på yrkande av käranden ålägga svaranden att ersätta käranden för de kostnader denne har för att vidta lämpliga åtgärder för att offentliggöra information om en lagakraftvunnen dom i vilken svaranden konstaterats ha gjort intrång i ensamrätten till ett varumärke. Ett åläggande får inte meddelas om spridningen av informationen har begränsats i någon annan lag. Vid prövning av om ett åläggande ska meddelas och av dess innehåll ska domstolen beakta den allmänna betydelsen av offentliggörandet, intrångets art och omfattning, de kostnader som offentliggörandet medför och andra motsvarande omständigheter.

Domstolen fastställer ett maximibelopp för de skäligena kostnader för offentliggörande som svaranden ska ersätta. Käranden har inte rätt till ersättning, om uppgifter om domen inte har offentliggjorts inom en av domstolen utsatt tid räknat från den tidpunkt då domen vann laga kraft.

73 §

Parallella rättigheter

Domstolen får i sådana fall som avses i 8 § 1 punkten eller 15 § bestämma att någotdera varumärket eller båda varumärkena får användas endast i ett visst utförande med tillägg av ortsangivelse eller varumärkesinnehavarens namn eller genom att användningen avgränsas så att den gäller vissa varor eller tjänster, så att den gäller ett visst område eller på något annat motsvarande sätt.

74 §

Varumärkesförseelse

Den som uppsåtligt gör intrång i ensamrätt till varumärke i enlighet med 3—9 § eller i ensamrätt till EU-varumärke i enlighet med förordningen om EU-varumärken genom att utan varumärkesinnehavarens eller EU-varumärkesinnehavarens samtycke eller i strid med innehavarens

Betänkande EkUB 38/2018 rd

förbud eller på något annat jämförbart sätt använda tecken, kännetecken eller märkningar som är identiska, likartade, medför risk för förväxling eller till sina väsentliga egenskaper inte kan särskiljas ska, om gärningen inte utgör brott mot industriell rättighet enligt 49 kap. 2 § i strafflagen, för varumärkesförseelse dömas till böter.

Åklagaren får väcka åtal för varumärkesförseelse endast om målsäganden anmäler brottet till åtal.

Om det är fråga om ett intrång i en rättighet som grundar sig på ett registrerat varumärke, ska straff utdömas endast om intrånget skett efter registreringsdagen.

Domstolars behörighet

75 §

Marknadsdomstolens behörighet

Twistemål och ansökningsärenden som grundar sig på denna lag handläggs av marknadsdomstolen. Bestämmelser om handläggningen av twistemål och ansökningsärenden i marknadsdomstolen finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013).

Marknadsdomstolen är sådan domstol för EU-varumärken som avses i artikel 123 i förordningen om EU-varumärken.

Bestämmelser om sökande av ändring i Patent- och registerstyrelsens beslut i ärenden som gäller varumärke finns i 6 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013). Bestämmelser om handläggningen av besvärärenden i marknadsdomstolen finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen.

76 §

Helsingfors tingsrätts behörighet

Åtal för ett sådant brott mot industriell rättighet enligt 49 kap. 2 § i strafflagen som gör intrång i ensamrätten till ett varumärke samt för en varumärkesförseelse som avses i 74 § 1 mom. i denna lag handläggs av Helsingfors tingsrätt.

Trots det som sägs i 75 § får i samband med ett åtal som avses i 1 mom. handläggas ett gottgörelse- eller ersättningsyrkande enligt 69 § eller ett yrkande enligt 71 § 1 och 2 mom., när yrkandet framställts med anledning av det brott som avses i åtalet.

Domstolen fortsätter att vara behörig att pröva ett yrkande enligt 2 mom. även om de omständigheter som behörigheten grundar sig på förändras efter det att yrkandet framställdes.

77 §

Patent- och registerstyrelsens utlåtande

På rätten för en domstol som handlägger ett mål som avses i 76 § att begära utlåtande av Patent- och registerstyrelsen tillämpas vad som i 4 kap. 22 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen föreskrivs om marknadsdomstolens rätt att begära utlåtande.

Betänkande EkUB 38/2018 rd

78 §

Anlitande av sakkunniga

När tingsrätten behandlar ett brott mot industriell rättighet eller en varumärkesförseelse får den anlita biträde av högst två sakkunniga. Som sakkunniga får anlitas sådana personer som avses i 17 kap. 10 § 2 mom. i domstolslagen (673/2016).

De sakkunniga ska ge ett skriftligt utlåtande om de frågor som tingsrätten ställt till dem. En sakkunnig har rätt att ställa frågor till parter och vittnen. Innan målet avgörs ska tingsrätten ge parterna tillfälle att yttra sig om sakkunnigutlåtandet.

På de sakkunnigas arvoden tillämpas vad som i 17 kap. 22 § i domstolslagen föreskrivs om sakkunnigledamöters arvode.

79 §

Underrättelser till Patent- och registerstyrelsen om att talan väckts och om avgöranden

Marknadsdomstolen ska underrätta Patent- och registerstyrelsen om att en i 58 § avsedd talan om upphävande eller ogiltigförklaring av ett varumärke, en i 68 § avsedd fastställsetalan samt en i 64 § avsedd talan om överlåtelse av varumärke har blivit anhängig. Patent- och registerstyrelsen antecknar uppgiften om en anhängig talan i varumärkesregistret.

På skyldigheten för en domstol som handlägger ett mål som avses i 76 § att underrätta Patent- och registerstyrelsen om avgörandet tillämpas vad som i 4 kap. 23 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen föreskrivs om marknadsdomstolens skyldighet att göra anmälan om sina avgöranden.

8 kap.

Kollektiv- och kontrollmärken

80 §

Kollektivmärke och kontrollmärke

På kollektivmärken och kontrollmärken tillämpas denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den, om inte något annat föreskrivs i detta kapitel.

Ensamrätt till ett kollektivmärke kan förvärfvas av en sådan juridisk person som har medlemmar.

Ensamrätt till ett kontrollmärke förvärfvas endast genom registrering. Sökanden eller innehavaren av ett kontrollmärke ska kontrollera eller övervaka de varor eller tjänster som specificerats i ansökan om kontrollmärke eller meddela föreskrifter om dem. Sökanden eller innehavaren får inte bedriva affärsverksamhet som inbegriper tillhandahållande av varor eller tjänster av det slag som certifierats.

Betänkande EkUB 38/2018 rd

81 §

Ansökan om kollektiv- eller kontrollmärke

Till en ansökan om ett kollektivmärke eller ett kontrollmärke ska det fogas en utredning om den typ av verksamhet som sökanden bedriver. Till en ansökan om ett kollektivmärke ska dessutom den juridiska personens stadgar fogas. Utredning om typen av verksamhet eller den juridiska personens stadgar behöver inte lämnas in, om Patent- och registerstyrelsen får dessa uppgifter ur register som den har tillgång till.

En ansökan om kollektiv- eller kontrollmärke ska innehålla märkets användningsföreskrifter av vilka det framgår vem som får använda märket samt andra villkor för användningen av märket, inbegripet påföljder för användning av märket i strid med användningsföreskrifterna. Av användningsföreskrifterna för kollektivmärken ska det också framgå under vilka förutsättningar det är möjligt att bli medlem av den juridiska personen.

Användningsföreskrifterna får inte strida mot lag, allmän ordning eller god sed.

82 §

Ändring av användningsföreskrifterna

Innehavaren av ett kollektivmärke eller ett kontrollmärke ska underrätta Patent- och registerstyrelsen om ändring av de användningsföreskrifter som avses i 81 § 2 mom.

De ändrade användningsföreskrifterna ska uppfylla villkoren i 81 § 2 och 3 mom. och de träder i kraft den dag då ändringen godkänts och antecknats i varumärkesregistret.

83 §

Kompletterande grunder för avslag och ogiltigförklaring

Utöver vad som i denna lag föreskrivs om grunder för avslag och för ogiltigförklaring i fråga om varumärken, ska en ansökan om kollektiv- eller kontrollmärke avslås eller en registrering av ett sådant märke ogiltigförklaras, om

- 1) ansökan eller registreringen inte uppfyller de förutsättningar som anges i 80 § 2 eller 3 mom. eller i 81 §,
- 2) kollektivmärket är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om sin karaktär eller innebörd, speciellt om det är ägnat att uppfattas som något annat än ett kollektivmärke, eller
- 3) det i varumärkesregistret redan finns en tidigare ansökan om eller registrering av ett identiskt varumärke för varor eller tjänster av samma slag.

84 §

Kompletterande grunder för upphävande

Utöver vad som föreskrivs i 46 och 47 § kan ensamrätten till ett kollektiv- eller kontrollmärke upphävas, om

Betänkande EkUB 38/2018 rd

1) innehavaren av kollektiv- eller kontrollmärke inte vidtar skäliga åtgärder för att förhindra att märket används i strid med användningsföreskrifterna, eller

2) en ändring av användningsföreskrifterna har antecknats i varumärkesregistret i strid med 82 § 2 mom., utom om kollektiv- eller kontrollmärkets innehavare uppfyller kraven enligt den bestämmelsen genom att göra en ny ändring i användningsföreskrifterna.

Dessutom kan ensamrätten till ett kollektivmärke upphävas, om användningen av kollektivmärket av dem som har rätt att använda märket har lett till att kollektivmärket är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om sin karaktär eller innebörd, speciellt om det är ägnat att uppfattas som något annat än ett kollektivmärke.

85 §

Verkligt bruk av kollektiv- eller kontrollmärke

Som verkligt bruk av ett kollektiv- eller kontrollmärke betraktas också att märket används av någon som har rätt att använda kollektiv- eller kontrollmärket.

86 §

Ändring av märkestyp

Ett varumärke kan ändras till ett kollektivmärke eller ett kontrollmärke, om de förutsättningar som anges i 80 § 2 eller 3 mom. och 81 § uppfylls och det i fråga om märket inte föreligger några grunder för avslag och ogiltigförklaring enligt 83 §. Ett kollektivmärke kan ändras till ett kontrollmärke, om de förutsättningar som anges i 80 § 3 mom. och 81 § uppfylls. Ett kollektivmärke kan också ändras till ett varumärke.

Ett kontrollmärke kan inte ändras till ett varumärke eller till ett kollektivmärke.

87 §

Talerätt i ärende som gäller intrång i rätt till kollektiv- eller kontrollmärke

Den som har rätt att använda ett kollektivmärke eller ett kontrollmärke får vidta åtgärder i ett ärende som gäller intrång i kollektiv- eller kontrollmärke endast med samtycke av innehavaren av kollektiv- eller kontrollmärket, eller om inte något annat avtalats. Den som har rätt att använda kollektiv- eller kontrollmärke får dock vidta rättsliga åtgärder, om innehavaren av kollektiv- eller kontrollmärket inte inom skälig tid efter att ha fått kännedom om intrånget i kollektiv- eller kontrollmärket själv vidtar åtgärder beträffande intrånget.

Innehavaren av ett kollektiv- eller kontrollmärke kan, för skada som de som har rätt att använda märket lidit, kräva ersättning på dessa användares vägnar. Den som har rätt att använda ett kollektiv- eller kontrollmärke har rätt att ansluta sig till en talan om intrång som innehavaren av kollektiv- eller kontrollmärket väckt och kräva ersättning för skada som användaren i fråga lidit.

Betänkande EkUB 38/2018 rd

9 kap.

Internationella registreringar

Det internationella registreringssystemet

88 §

Godkännande och offentliggörande av internationella registreringar

En internationell registrering registreras vid den internationella byrån i enlighet med Madridprotokollet av den 27 juni 1989 till Madridöverenskommelsen av den 14 april 1891 om den internationella registreringen av varumärken (Madridprotokollet). Patent- och registerstyrelsen sköter i Finland uppgifterna i samband med internationella registreringar och offentliggör sådana internationella registreringar som gäller i Finland på sin webbplats eller på något annat allmänt tillgängligt sätt.

På internationella registreringar tillämpas denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den, om inte något annat föreskrivs i detta kapitel.

Ansökan om internationell registrering som grundar sig på ett finländskt varumärke eller en finländsk varumärkesansökan

89 §

Ansökan om internationell registrering

En internationell registrering som grundar sig på en finländsk varumärkesregistrering eller en anhängig varumärkesansökan kan sökas av den som är finsk medborgare eller som har hemvist i Finland eller en sammanslutning som kontinuerligt idkar näring i Finland. Ansökan om internationell registrering görs på så sätt att en ansökan på engelska i den form som den internationella byrån förutsätter inlämnas till Patent- och registerstyrelsen och att avgiften för ansökan betalas.

90 §

Kravet på motsvarighet för internationella ansökningar

Patent- och registerstyrelsen kontrollerar att den internationella ansökan motsvarar sökandens finländska varumärkesansökan eller varumärkesregistrering.

Om sådan motsvarighet som avses i 1 mom. inte föreligger eller om ansökan inte uppfyller de villkor som anges i 89 §, ska Patent- och registerstyrelsen uppmana sökanden att avhjälpa bristerna i den internationella ansökan vid äventyr av att ansökan **avskrivs**.

Om motsvarighet enligt 1 mom. föreligger, ska Patent- och registerstyrelsen skicka ett intyg om motsvarighet till den internationella byrån tillsammans med den internationella ansökan.

Betänkande EkUB 38/2018 rd

91 §

Anmälan om att en nationell registrering upphört att gälla

Om giltigheten av en sådan nationell registrering eller anhängigheten av en sådan nationell ansökan som utgör grunden för en internationell registrering har upphört inom fem år från den registreringsdag som den internationella byrån gett, ska Patent- och registerstyrelsen underrätta den internationella byrån om detta och begära att den internationella registreringen till motsvarande delar hävs i den internationella byråns register.

Internationell registrering som designerar Finland

92 §

Prövning av internationella registreringar

När Patent- och registerstyrelsen från den internationella byrån får meddelande om en internationell registrering som ska gälla Finland, ska Patent- och registerstyrelsen pröva om det finns något hinder för att registreringen ska gälla i Finland.

Om det varumärke som den internationella registreringen avser inte uppfyller registreringskraven enligt denna lag, ska Patent- och registerstyrelsen lämna den internationella byrån ett motiverat meddelande om vägran inom 18 månader från internationella byråns meddelande enligt 1 mom.

Om innehavaren av den internationella registreringen med anledning av Patent- och registerstyrelsens meddelande enligt 2 mom. ger ett utlåtande där de brister som påpekats i meddelandet om vägran inte har avhjälpits eller där det inte har angetts några sådana omständigheter med stöd av vilka varumärket skulle kunna anses uppfylla registreringskraven enligt denna lag, ska Patent- och registerstyrelsen fatta ett beslut enligt vilket den internationella registreringen inte gäller eller gäller endast delvis i Finland.

Om innehavaren av den internationella registreringen inte ger sitt utlåtande inom utsatt tid, blir den internationella registreringen inte gällande i Finland till de delar som påpekats i meddelandet.

Patent- och registerstyrelsen offentliggör den internationella registreringen på sin webbplats eller på ett annat allmänt tillgängligt sätt, till den del som det inte finns hinder för registrering. När saken har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft, underrättar Patent- och registerstyrelsen den internationella byrån om till vilka delar den internationella registreringen gäller i Finland eller om att den internationella registreringen inte alls gäller i Finland och gör motsvarande anteckningar i varumärkesregistret.

93 §

Invändningar mot internationella registreringar

Om en invändning görs mot en internationell registrering, skickar Patent- och registerstyrelsen ett meddelande om invändningen och dess motivering till den internationella byrån.

Om den internationella registreringen inte uppfyller registreringskraven enligt denna lag, ska Patent- och registerstyrelsen med anledning av invändningen fatta ett beslut enligt vilket den in-

Betänkande EkUB 38/2018 rd

ternationella registreringen inte gäller i Finland, eller gäller endast delvis. Om det inte finns hinder för den internationella registreringen i Finland, avslås invändningen.

När avgörandet i invändningsärendet har vunnit laga kraft, skickar Patent- och registerstyrelsen till den internationella byrån ett meddelande om avgörandet av invändningen mot den internationella registreringen och den därav följande giltigheten av den internationella registreringen i Finland. Patent- och registerstyrelsen gör en anteckning i varumärkesregistret med anledning av avgörandet i invändningsärendet.

94 §

Giltighetstid och rättsverkan för internationella registreringar

En internationell registrering som har godkänts som gällande i Finland gäller från den registreringsdag som den internationella byrån gett eller från den dag då begäran om territoriell utsträckning av den internationella registreringen till Finland antecknades, om inte något annat följer av prioritet som antecknats i den internationella byråns register. En internationell registrering som gäller i Finland har samma rättsverkningar som en nationell varumärkesregistrering.

En internationell registrering gäller i 10 år från den registreringsdag som den internationella byrån gett. En internationell registrering kan förnyas hos den internationella byrån under de förutsättningar som nämns i Madridprotokollet. Efter att ha fått ett meddelande om förnyelse från den internationella byrån gör Patent- och registerstyrelsen i varumärkesregistret en anteckning om att den internationella registreringen förnyats.

95 §

Upphävande eller ogiltigförklaring av en internationell registrering

När ett ärende om upphävande eller ogiltigförklaring av en internationell registrering har avgjorts och avgörandet vunnit laga kraft, skickar Patent- och registerstyrelsen ett meddelande till den internationella byrån om upphävandet eller ogiltigförklaringen och dess motivering samt gör anteckning om saken i varumärkesregistret.

96 §

Ersättande av nationell registrering med internationell registrering

Om innehavaren av ett varumärke har en i Finland gällande internationell registrering för samma tecken, ersätter den internationella registreringen den nationella registreringen, om samtliga varor och tjänster som den nationella registreringen omfattar ingår i varu- eller tjänsteförteckningen för den internationella registreringen och den internationella registreringen är senare än den nationella registreringen.

Patent- och registerstyrelsen antecknar på begäran i varumärkesregistret att den internationella registreringen ersätter den nationella registreringen och underrättar den internationella byrån om detta.

Betänkande EkUB 38/2018 rd

97 §

Avförande av internationella registreringar

Om en internationell registrering helt eller delvis avförs ur den internationella byråns register, avför Patent- och registerstyrelsen den till motsvarande delar ur varumärkesregistret.

98 §

Upphörande av en internationell registrerings giltighet på grund av att giltigheten av det nationella varumärke som utgör grunden för registreringen upphör

Om en internationell registrering har upphört att gälla i Finland därför att giltigheten av den registrering eller anhängigheten av den ansökan om registrering som den internationella registreringen grundar sig på har upphört inom fem år från den registreringsdag som den internationella byrån gett och innehavaren av den internationella registreringen ansöker om registrering av samma varumärke i Finland, ska denna ansökan anses vara gjord den dag som avses i 94 § 1 mom., under förutsättning att

- 1) ansökan görs inom tre månader från den dag då den internationella registreringen upphörde,
- 2) de varor eller tjänster som anges i ansökan också omfattades av den internationella registreringen som gällde i Finland, och
- 3) ansökan i övrigt uppfyller kraven för en registrering och sökanden betalar föreskrivna avgifter.

Patent- och registerstyrelsen antecknar i varumärkesregistret att den nationella ansökan har grundat sig på en internationell registrering.

99 §

Upphörande av en internationell registrerings giltighet på grund av uppsägning av överenskomelse

Om en internationell registrering som gäller i Finland upphör att gälla därför att en till Madrid-protokollet ansluten part har sagt upp sin anslutning till protokollet och innehavaren av en internationell registrering ansöker om registrering av samma varumärke i Finland, ska denna ansökan anses vara gjord den dag som avses i 94 § 1 mom., under förutsättning att

- 1) ansökan görs inom två år från den dag då uppsägningen trädde i kraft,
- 2) de varor eller tjänster som anges i ansökan också omfattades av den internationella registreringen som gällde i Finland, och
- 3) ansökan i övrigt uppfyller kraven för registrering och sökanden betalar föreskrivna avgifter.

Patent- och registerstyrelsen antecknar i varumärkesregistret att den nationella ansökan har grundat sig på en internationell registrering.

Betänkande EkUB 38/2018 rd

10 kap.

Särskilda bestämmelser

100 §

Patent- och registerstyrelsens rätt att söka ändring

Patent- och registerstyrelsen har rätt att genom besvär söka ändring i ett sådant beslut av marknadsdomstolen genom vilket marknadsdomstolen har upphävt eller ändrat ett beslut av Patent- och registerstyrelsen, på det sätt som föreskrivs i 7 kap. 2 § 1 mom. i lagen om rättegång i marknadsdomstolen.

101 §

EU-varumärke

På EU-varumärken tillämpas vad som i 62–64, 68–72 och 74 § föreskrivs om intrång i varumärke, om inte något annat föreskrivs i förordningen om EU-varumärken. Ett genkärsmål om upphävande eller ogiltigförklaring av ett EU-varumärke väcks på det sätt som föreskrivs i 58 §. I stället för ett genkärsmål om ogiltigförklaring kan innehavaren av EU-varumärket yrka att domstolen ålägger agenten att överlåta EU-varumärket till innehavaren i enlighet med 66 §.

102 §

Omvandling av EU-varumärke

En från EU:s varumärkesbyrå till Patent- och registerstyrelsen skickad begäran om att få ett EU-varumärke, en ansökan om EU-varumärke eller en internationell registrering som designerar Europeiska unionen omvandlat till en nationell varumärkesansökan, ska behandlas som en nationell ansökan, om sökanden

- 1) betalar föreskrivna avgifter,
- 2) i det fall begäran om omvandling eller dess bilaga avfattats på något annat språk än finska, svenska eller engelska, ger Patent- och registerstyrelsen en översättning av denna till något av dessa språk, och meddelar handläggningsspråket enligt 16 § 4 mom.,
- 3) meddelar den adress på vilken sökanden kan nå inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och
- 4) lämnar en beskrivning av varumärket enligt 16 § 2 mom. 3 punkten.

När Patent- och registerstyrelsen har fått en i 1 mom. avsedd begäran om omvandling från EU:s varumärkesbyrå, ska Patent- och registerstyrelsen ge sökanden en två månaders tidsfrist för att lämna in de uppgifter som krävs enligt 1 mom.

En ansökan som grundar sig på omvandling av ett EU-varumärke eller en ansökan om EU-varumärke anses ha samma ansökningsdag, prioritet och företräde i Finland som EU-varumärket eller ansökan om EU-varumärket har. En ansökan som grundar sig på omvandling av en internationell registrering som designerar Europeiska unionen anses som ansökningsdag ha dagen för den

Betänkande EkUB 38/2018 rd

internationella registreringen eller dagen för den påföljande designeringen av Europeiska unionen samt i tillämpliga delar den internationella registrerings prioriteter och företräden.

103 §

Delgivning

Om en handling eller ett beslut inte har kunnat delges, får Patent- och registerstyrelsen med avvikelse från 62 § i förvaltningslagen delge handlingen eller beslutet genom att publicera ett meddelande på sin webbplats eller på annat lämpligt sätt. Delgivningen av beslutet eller handlingen anses ha skett vid den tidpunkt då meddelandet publiceras.

104 §

Maskinell underskrift

Patent- och registerstyrelsens beslut och andra handlingar som har upprättats genom automatisk databehandling får undertecknas maskinellt. Detta ska nämnas i handlingen.

105 §

Avgifter

För Patent- och registerstyrelsens prestationer enligt denna lag ska det betalas en avgift. Grunderna för bestämning av avgiften anges i lagen om avgifter för Patent- och registerstyrelsens prestationer (1032/1992) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

11 kap.

Ikraftträdande

106 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den ~~januari~~ 20 .

Genom denna lag upphävs varumärkeslagen (7/1964) och lagen om kollektivmärken (795/1980).

107 §

Övergångsbestämmelser

På handläggningen av förvaltnings- och förvaltningsprocessärenden samt tvistemål som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdan-

Betänkande EkUB 38/2018 rd

det. De bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas på handläggningen av ärenden också när ändring söks i Patent- och registerstyrelsens eller marknadsdomstolens beslut i ett ärende på vilket de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet tillämpas.

På varumärkesansökningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas efter registreringen bestämmelserna i denna lag, med undantag för 30 § 1 mom. som gäller giltighetstiden för registrering och 31–35 § som gäller invändningsförfarande.

Sådana ansökningar om registrering av ett svartvitt tecken som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag och svartvita varumärken som registrerats före ikraftträdandet av denna lag ska anses omfatta alla färgvariationer av tecknet.

Denna lag tillämpas på varumärken som registrerats före ikraftträdandet av denna lag, med undantag för 30 § 1 mom. som gäller giltighetstiden för registrering och 31–35 § om invändningsförfarandet.

I fråga om intrång i ensamrätten till varumärke tillämpas trots vad som föreskrivs i 1 mom. de bestämmelser som gällde vid tidpunkten för intrånget. På ersättande av en skada som före ikraftträdandet av denna lag orsakats av intrång i ensamrätt tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, även om skadan har framträtt först efter ikraftträdandet.

De varumärkessökande och varumärkesinnehavare vars varumärkesansökan eller internationella registrering som designerar Finland har anhängiggjorts före den 1 oktober 2012 och vars varumärkesansökan eller varumärkesregistrering omfattar hela klassrubriken enligt Niceklassificeringen i en viss varu- eller tjänsteklass, kan precisera sin varu- och tjänsteförteckning genom en anmälan. Anmälan om precisering av varu- och tjänsteförteckningen ska lämnas till Patent- och registerstyrelsen senast den dag då en ansökan om förnyelse av varumärkets giltighet anhängiggörs första gången efter ikraftträdandet av denna lag. Om dock den sista möjliga dag då varumärkets giltighet kan förnyas infaller inom sex månader från ikraftträdandet, kan anmälan om precisering av varu- och tjänsteförteckningen lämnas senast inom sex månader från ikraftträdandet. I anmälan ska varorna och tjänsterna anges i enlighet med 17 § 2 mom. En precisering får göras endast i fråga om de varor och tjänster som varu- och tjänsteförteckningen kan anses ha omfattat på varumärkets ansökningsdag och som förteckningen fortfarande omfattar. Om preciseringsanmälan inte uppfyller kraven i 17 § 2 mom., ska Patent- och registerstyrelsen uppmana varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren att avhjälpa bristerna. Om bristerna inte avhjälpes, förblir varu- och tjänsteförteckningen i fråga om de bristfälliga delarna i kraft i den form som den hade innan anmälan om precisering gjordes. Patent- och registerstyrelsen antecknar sådana preciseringsringar av varu- och tjänsteförteckningen som uppfyller kraven i 17 § 2 mom. i varumärkesregistret. Patent- och registerstyrelsen ska underrätta ~~varumärkessökande och~~ varumärkesinnehavare om möjligheten att precisera förteckningen i samband med meddelandet om förnyelse av registreringens giltighetstid.

De varumärkessökande eller varumärkesinnehavare vars varumärkesansökan har blivit anhängig tidigast den 1 oktober 2012 och senast den 31 december 2013 och vars varu- och tjänsteförteckning utöver klassrubriken också innehåller en hänvisning till den alfabetiska förteckningen i Niceklassificeringen kan precisera varu- och tjänsteförteckningen i enlighet med 6 mom. genom att anmäla de varor och tjänster som vid tidpunkten för varumärkesansökan hörde till den alfabetiska förteckningen i Niceklassificeringen och som sökanden eller innehavaren vill att varumärket ska omfatta. Om varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren inte anmäler en precisering, kompletterar Patent- och registerstyrelsen efter utgången av tidsfristen enligt 6 mom. varu- och tjänsteförteckningen med de varor och tjänster som vid ansökningstidpunkten hörde till

Betänkande EkUB 38/2018 rd

den alfabetiska förteckningen i Niceklassificeringen och stryker i varu- och tjänsteförteckningen hänvisningen till den alfabetiska förteckningen i Niceklassificeringen.

Om varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren inte i enlighet med 6 mom. anmäler en precisering av varu- och tjänsteförteckningen, kompletterar Patent- och registerstyrelsen varu- och tjänsteförteckningen i fråga om sådana varumärkesansökningar eller varumärkesregistreringar vars varu- och tjänsteförteckningar innehåller en hänvisning till samtliga varor eller tjänster i en viss klass eller som sökts före den 1 april 1996 och innehåller enbart numret på en varu- eller tjänsteklass. Som varu- eller tjänsteförteckning antecknas då den klassrubrik enligt Niceklassificeringen för den berörda klassen som var i kraft på varumärkets ansökningsdag.

Varu- och tjänsteförteckningen för de varumärken som avses i 6 mom. tolkas enligt 17 § 3 mom.

1) efter att en i 6 mom. föreskriven preciseringsanmälan har avgjorts och avgörandet vunnit laga kraft,

2) efter att en ansökan om förnyelse av varumärke anhängiggjorts och en precisering av varu- och tjänsteförteckningen inte anmälts, eller

3) från och med **den dag som följer på den dag då det har gått sex månader från ikraftträdandet av denna lag**, om en precisering av varu- och tjänsteförteckningen inte anmälts **inom sex månader från ikraftträdandet** i situationer som avses i 6 mom.

Om det annanstans i lagstiftningen hänvisas till den varumärkeslag som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, tillämpas denna lag i stället för den lagen.

2.

Lag

om Singaporekonventionen om varumärkesrätt och tillämpningsföreskrifterna till den

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Singapore den 16 mars 2006 ingångna Singaporekonventionen om varumärkesrätt och i tillämpningsföreskrifterna till den ska gälla som lag, sådana som Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen och i tillämpningsföreskrifterna till den som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet.

Betänkande EkUB 38/2018 rd

3 §

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

3.

Lag

om ändring av firmalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i firmalagen (128/1979) 18 § 3 och 4 mom., 20 och 21 §, av dem 18 § 3 och 4 mom. samt 20 § sådana de lyder i lag 110/2013, och *fogas* till 18 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 110/2013, ett nytt 5 mom., till 19 § nya 3 och 4 mom. och till lagen en ny 20 a § som följer:

18 §

Förbudstalan får föras av var och en som lider förfång av firman eller dess användning. I de fall som avses i 1 mom. får talan även föras av en sammanslutning som bevakar de berörda näringsidkarnas intressen.

Talan om att döma ut vite får föras av den på vars yrkande förbudsdomen har meddelats.

Bestämmelser om förbud mot användning av en firma som gör intrång i ensamrätt till varumärke finns i 62 § i varumärkeslagen (/).

19 §

Registrering av firma kan på den grund som anges i 1 eller 2 mom. hävas helt eller till den del som det finns ett hinder för registrering.

Vid tillämpningen av 2 mom. 3 punkten beaktas inte sådan användning av firman som har skett inom tre månader före det att ansökan om hävande gjordes eller talan om hävande väcktes, om förberedelserna för bruket inleddes först efter det att innehavaren av firman hade fått kännedom om att en ansökan eller talan om hävande kan göras.

20 §

Talan om hävande av en registrering av firma får föras av var och en som lider förfång av registreringen. Talan får föras även av en sammanslutning som avses i 18 § 3 mom., om inte talan grundar sig på 10 § 2–4 punkten.

Den som lider förfång av registreringen får ansöka om hävande av registreringen av firma hos registermyndigheten på den grund som avses i 19 § 2 mom. 3 punkten. Registermyndigheten ska

Betänkande EkUB 38/2018 rd

dock inte ta upp ansökan till prövning, om ett mål som gäller samma firma är anhängigt mellan samma parter i domstol.

Handläggningen av en ansökan som gäller hävande av firma förfaller hos registermyndigheten, om ett mål som gäller samma firma blir anhängigt mellan samma parter vid en domstol.

En talan om hävande av firma tas inte upp till prövning vid domstol, om det med anledning av en i 2 mom. avsedd ansökan mellan samma parter som gäller samma firma har meddelats ett beslut i vilket ändring **kan sökas eller har** sökts och ärendet ännu inte avgjorts genom ett avgörande som vunnit laga kraft.

Om en ansökan eller talan om hävande av firma har avgjorts genom ett avgörande som vunnit laga kraft, tas en ny ansökan eller talan om hävande inte upp till prövning, om ärendet gäller samma parter, samma firma, samma yrkande och samma grunder, utom om förhållandena har förändrats väsentligt.

20 a §

Registermyndigheten avgör ett i 20 § 2 mom. avsett ärende om hävande av registrering på basis av ansökan och de yttranden som getts med anledning av ansökan. Om innehavaren av firman inte har gett något yttrande i ärendet, hävs registreringen i enlighet med ansökan, om inte ansökan är uppenbart oggrundad.

21 §

Om registreringen hävs till en viss del ska registermyndigheten eller domstolen förordna att firman får kvarstå i registret under en viss skälig tid som behövs för att anmäla en ny firma eller en annan ändring för registrering. Om registreringen hävs helt kan registermyndigheten eller domstolen förordna att firman får kvarstå i registret under en viss skälig tid som behövs för att anmäla en ny firma för registrering. Om registreringen av en firma har hävts genom ett lagakraftvunnet beslut eller en lagakraftvunnen dom och innehavaren av firman inte har anmält en ny firma eller en annan ändring för registrering, ska registermyndigheten avföra firman ur registret. ~~Registermyndigheten eller domstolen kan dock förordna att firman får finnas i registret ända till utgången av en skälig tid.~~

Denna lag träder i kraft den 20 . I fråga om firmor som registrerats före ikraftträdandet av denna lag ska lagens 19 § 3 mom. och 20 § 2 mom. dock börja tillämpas först när två år förflutit från ikraftträdandet. En innehavare av en firma som registrerats före ikraftträdandet av denna lag kan inom två år från ikraftträdandet avgiftsfritt anmäla en precisering av verksamhetsområdet för registrering i handelsregistret.

4.

Lag

om ändring av 49 kap. 2 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 49 kap. 2 § 1 mom., sådant det lyder i lag 617/2016, som följer:

49 kap.

Om kränkning av vissa immateriella rättigheter

2 §

Brott mot industriell rättighet

Den som i strid med varumärkeslagen (/), patentlagen (550/1967), mönsterrättslagen (221/1971), lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar (32/1991), lagen om nyttighetsmodellrätt (800/1991), lagen om växtförädlarrätt (1279/2009), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken eller rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning och så att gärningen är ägnad att åsamka innehavaren av den kränkta rätten betydande ekonomisk skada, gör intrång i

1) ensamrätten till ett varumärke enligt 3—9 § i varumärkeslagen (/) genom att utan varumärkesinnehavarens samtycke eller i strid med innehavarens förbud eller på något annat jämförbart sätt använda ett tecken som är identiskt, likartat, medför risk för förväxling eller till sina väsentliga egenskaper inte kan särskiljas,

2) ensamrätten till ett EU-varumärke enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken genom att utan EU-varumärkesinnehavarens samtycke eller i strid med innehavarens förbud eller på något annat jämförbart sätt använda ett tecken, ett kännetecken eller en märkning som är identisk, likartad, medför risk för förväxling eller till sina väsentliga egenskaper inte kan särskiljas,

3) ensamrätten till gemenskapsformgivning enligt rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning genom att utnyttja formgivningen utan tillstånd av innehavaren eller på något annat jämförbart sätt,

4) den ensamrätt som ett patent medför,

5) en mönsterrätt enligt 1, 5, 5 a—5 c och 6 § i mönsterrättslagen (221/1971) genom att utnyttja mönstret utan tillstånd av innehavaren av mönsterrätten eller på något annat jämförbart sätt,

6) en rätt till en kretsmodell,

7) en nyttighetsmodellrätt eller

8) en växtförädlarrätt,

ska för brott mot industriell rättighet dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Betänkande EkUB 38/2018 rd

Denna lag träder i kraft den 20 .

5.

Lag

om ändring av 6 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013) 6 § 1 mom. 5 och 6 punkten och
fogas till 6 § 1 mom. en ny 7 punkt som följer:

6 §

Sökande av ändring i Patent- och registerstyrelsens beslut i ärenden som gäller industriella rättigheter och i handelsregisterärenden

Ändring i Patent- och registerstyrelsens beslut får sökas genom besvär hos marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996), när genom beslutet har

5) avgjorts ett ärende som gäller varumärke, kollektivmärke, kontrollmärke eller internationell registrering,

6) vägrats registrering av en anmälan till handelsregistret,

7) avgjorts en ansökan om hävning av registrering av firma.

Denna lag träder i kraft den 20 .

I fråga om sökande av ändring i beslut som Patent- och registerstyrelsen har fattat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

6.

Lag

om ändring av lagen om rättegång i marknadsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013) 1 kap. 4 § 1 mom. 8 punkten
och
ändras 1 kap. 4 § 1 mom. 7 och 12 punkten samt 4 kap. 24 § 2 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

4 §

Mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt

Marknadsdomstolen handlägger som *mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt* de mål och ärenden som hör till dess behörighet enligt

7) varumärkeslagen (/),

12) lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013),

4 kap.

Handläggning av mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt

24 §

Europeiskt patent och skyddssystemen för industriella rättigheter inom Europeiska unionen

Bestämmelser om handläggningen av ett tvistemål eller ansökningsärende som gäller gemenskapsformgivning eller ett EU-varumärke och som hör till marknadsdomstolen finns i rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning och i Europaparlamentets och rådets förord-

Betänkande EkUB 38/2018 rd

ning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken. På handläggningen av dessa mål och ärenden i marknadsdomstolen tillämpas dessutom vad som föreskrivs i 17, 18 och 20 § samt i 21 § 2 mom.

— — — — —

Denna lag träder i kraft den 20 .

7.

Lag

om ändring av 1 § i lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter (344/2000) 1 § 1 mom. 5 och 8 punkten som följer:

1 §

Tillämpningsområde

I denna lag bestäms om säkerställande av bevisning i tvistemål som baserar sig på kränkning av de immateriella rättigheter som regleras i följande lagar:

— — — — —

5) varumärkeslagen (/),

— — — — —

8) lagen om växtförädlarrätt (1279/2009),

— — — — —

Denna lag träder i kraft den 20 .

8.

Lag

om ändring av mönsterrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mönsterrättslagen (221/1971) 35 §, 35 a § 1, 2, 4 och 5 mom., 37 § 2 mom. och 43 a § 1 mom., sådana de lyder, 35 § i lag 718/1995, 35 a § 1 och 5 mom. i lag 685/2006, 35 a § 2 och 3 mom. samt 43 a § 1 mom. i lag 109/2013 samt 37 § 2 mom. i lag 862/2012, och
fogas till lagen en ny 35 b § som följer:

35 §

Om någon gör intrång i mönsterrätt enligt denna lag eller i ensamrätt till gemenskapsformgivning enligt rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning, kan domstolen förbjuda honom eller henne att fortsätta eller upprepa handlingen.

35 a §

När domstolen behandlar talan enligt 35 § kan den på yrkande av innehavaren av en mönsterrätt vid vite förordna att administratören av en sändare, server eller någon annan sådan anordning eller någon annan tjänstelevererande mellanhand avbryter den användning som påstås göra intrång i mönsterrätten (*föreläggande om avbrytande*), om det inte kan anses oskäligt med hänsyn till rättigheterna för den person som påstås göra intrång i mönsterrätten eller med hänsyn till mellanhänders eller mönsterrättsinnehavarens rättigheter.

Innan talan enligt 35 § väcks kan domstolen på ansökan av innehavaren av en mönsterrätt meddela ett föreläggande om avbrytande, om det finns förutsättningar för det enligt 1 mom. och om det är uppenbart att mönsterrättsinnehavarens rättigheter annars allvarligt äventyras. Domstolen ska ge den mot vilken föreläggande begärs och den som påstås göra intrång i mönsterrätten tillfälle att bli hörda. Delgivning till den mot vilken ett föreläggande har sökts kan ske per post, telefax eller e-post.

Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av denna paragraf får inte äventyra tredje mans rätt att sända och ta emot meddelanden. Ett föreläggande om avbrytande träder i kraft när sökanden ställer en sådan säkerhet hos utmätningssmannen som avses i 8 kap. 2 § i utsökningsbalken (705/2007). Bestämmelser om möjligheten att befrias från att ställa säkerhet finns i 7 kap. 7 § i rättegångsbalken. Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av 2 eller 3 mom. förfaller, om inte talan enligt 35 § väcks i domstol inom en månad från det att föreläggandet meddelades.

Den som begärt föreläggande om avbrytande ska ersätta den som meddelats föreläggandet liksom också den som påstås ha gjort intrång för den skada som orsakas av att föreläggandet verkställs samt för kostnaderna i ärendet, om talan enligt 35 § förkastas eller avvisas utan prövning eller om behandlingen av ärendet avskrivs som en följd av att käranden återtagit talan eller uteblivit från rätten. Detsamma gäller om föreläggandet om avbrytande återkallas med stöd av 3 mom. el-

Betänkande EkUB 38/2018 rd

ler förfaller med stöd av 4 mom. När en talan om ersättning av skada och kostnader väcks ska 7 kap. 12 § i rättegångsbalken iakttas.

35 b §

Den som uppsåtligen gör intrång i mönsterrätt enligt 1, 5, 5 a—5 c och 6 § eller i ensamrätt till gemenskapsformgivning enligt rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning genom att utnyttja ett mönster utan tillstånd av innehavaren av mönsterrätten eller gemenskapsformgivningen eller på något annat jämförbart sätt ska, om gärningen inte utgör brott mot industriell rättighet enligt 49 kap. 2 § i strafflagen, för *mönsterrättsförseelse* dömas till böter.

Åklagaren får väcka åtal för i 1 mom. avsedd mönsterrättsförseelse endast om målsäganden anmäler brottet till åtal.

37

Egendom som avses i 1 mom. kan tas i beslag, när det kan antas att ett brott som avses i 49 kap. 2 § i strafflagen eller en mönsterrättsförseelse som avses i 35 b § i denna lag har begåtts. Vad som i tvångsmedelslagen (806/2011) föreskrivs om beslag ska då iakttas.

43 a §

Åtal för ett sådant brott mot industriell rättighet enligt 49 kap. 2 § i strafflagen som gör intrång i en mönsterrätt samt åtal för en mönsterrättsförseelse som avses i 35 b § och ett brott som avses i 40 § i denna lag handläggs i Helsingfors tingsrätt.

Denna lag träder i kraft den 20 .

Betänkande EkUB 38/2018 rd

Helsingfors 22.2.2019

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande Martti Mölsä blå
vice ordförande Harri Jaskari saml
medlem Touko Aalto gröna
medlem Harry Harkimo liik
medlem Petri Honkonen cent
medlem Laura Huhtasaari saf
medlem Lauri Ihalainen sd
medlem Katri Kulmuni cent
medlem Eero Lehti saml
medlem Lea Mäkipää blå
medlem Arto Pirttilahti cent
medlem Hanna Sarkkinen vänst
medlem Joakim Strand sv.

Sekreterare var

utskottsråd Lauri Tenhunen.