

Lagutskottet

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

Till ekonomiutskottet

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 lagutskottet för utlåtande till ekonomiutskottet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

- regeringssekreterare Nina Santaharju, arbets- och näringsministeriet
- specialsakkunnig Nina Santaharju, finansministeriet
- industriråd Mikko Huuskonen, arbets- och näringsministeriet
- specialsakkunnig Pekka Heinonen, justitieministeriet
- lagstiftningsråd Lauri Rautio, justitieministeriet
- justitieråd Juha Mäkelä, högsta domstolen
- justitieråd Niilo Jääskinen, högsta förvaltningsdomstolen
- marknadsrättsdomare Nina Korjus, marknadsdomstolen
- jurist Sara Henriksson, Patent- och registerstyrelsen
- advokat Tuukka Airaksinen, Finlands Advokatförbund
- styrelseledamot Arttu Ahava, Finska Patentombudsforening rf
- styrelseledamot Max Oker-Blom, Finska Foreningen för industriellt rättskydd rf
- professor Sakari Melander
- professor Olli Mäenpää
- professor Marcus Norrgård.

Skriftligt yttrande har lämnats av

- Helsingfors tingsrätt
- Riksåklagarämbetet
- Riksfogdeämbetet
- Finlands näringsliv rf

Utlåtande LaUU 34/2018 rd

- Centralhandelskammaren
- Företagarna i Finland rf.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmänt

Propositionen går ut på att stifta en ny varumärkeslag. Den nya varumärkeslagen (lagförslag 1, nedan också förslaget till varumärkeslag) ersätter den gällande varumärkeslagen och lagen om kollektivmärken. Genom propositionen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning. Målsättningen för propositionen är att också i övrigt modernisera och förtydliga den gällande, föråldrade varumärkeslagen.

Dessutom föreslår regeringen i propositionen 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 avtalet som hör till området för lagstiftningen. Genom Singaporekonventionen samordnas de nationella registreringsförfarandena speciellt när det gäller ansökan om varumärken.

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.

I propositionen föreslås bland annat bestämmelser om ett nytt administrativt förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke och om administrativt förfarande för hävning av firma vid Patent- och registerstyrelsen (nedan också PRS). I varumärkeslagen och firmalagen (lagförslag 1 och 3) 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 enligt propositionen leda till att det administrativa förfarandet förfaller eller lämnas utan prövning vid Patent- och registerstyrelsen.

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 EU-nivå. En motsvarande ändring jämfört med den gällande varumärkeslagen föreslås också i bestämmelsen om varumärkesförseelse i den nya varumärkeslagen.

Sammantaget anser lagutskottet att bestämmelserna behövs och fyller sitt syfte.

Utlåtande LaUU 34/2018 rd

Lagutskottet yttrar sig om de viktigaste frågorna gällande sitt eget ansvarsområde. Utskottet granskar förslaget i synnerhet när det gäller domstolsförfarandet och dess relation till administrativt förfarande och straffbestämmelser.

Administrativt förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring av varumärken samt förfarande för hävning av firma

Enligt den gällande lagstiftningen ska domstolen besluta om ogiltigförklaring av varumärkesregistrering och förverkande av varumärken, om talan väcks mot innehavaren av varumärket. Talan får föras av envar som lider förfång av registreringen och i vissa fall även av åklagare eller av en sammanslutning som bevakar berörda närings- eller yrkesutövares intressen (s. 25 i RP). Ärendet ska behandlas inom den allmänna rättskipningen i marknadsdomstolen. För närvarande är det inte möjligt att yrka på förverkande eller ogiltigförklaring av varumärken i administrativt förfarande.

Enligt artikel 45 i varumärkesdirektivet ska medlemsstaterna, utan att det påverkar parternas rätt till överklagande till domstol, sörja för ett effektivt och snabbt administrativt förfarande hos sina myndigheter om upphävande eller ogiltigförklaring av ett varumärke (s. 155 i RP). I propositionen föreslås bestämmelser om ett nytt administrativt förfarande för upphävande och ogiltigförklaring av varumärken hos Patent- och registerstyrelsen (54—57 § i förslaget till varumärkeslag). PRS får inte undersöka några andra yrkanden än sådana som gäller upphävande eller ogiltigförklaring av varumärket (s. 51 i RP). PRS ska avgöra ärendet utifrån ansökan och de yttranden som lämnats med anledning av den. Det beslut som PRS fattat i administrativt förfarande får överklagas hos marknadsdomstolen i den ordning som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

Enligt propositionen ska förfarandet för talan om förverkande och ogiltigförklaring enligt den gällande varumärkeslagen finnas kvar vid sidan av det administrativa förfarandet för upphävande och ogiltigförklaring med tillhörande överklagande. I förslaget till varumärkeslag finns bestämmelser om dels hur förfarandet med talan förhåller sig till det administrativa förfarandet med tillhörande överklagande, dels vilken rättskraft avgörandena ska ha (s. 43 i RP).

Firmalagens (lagförslag 3) bestämmelser om det administrativa förfarandet för hävande av firma ska huvudsakligen vara desamma som varumärkeslagens bestämmelser om administrativt förfarande för upphävande och ogiltigförklaring.

Efter att ha gjort en bedömning av propositionen och en utredning i ärendet anser lagutskottet att den föreslagna lösningen är motiverad och godtagbar för att genomföra förpliktelserna i direktivet. Det är motiverat att parterna i förekommande fall tillförsäkras tillträde till domstolsförfarande. Att ärendena kan föras till domstol kan vara behövligt till exempel i bevisningssyfte (s. 44 i RP). Den föreslagna lösningen är enligt utskottets åsikt motiverad också i fråga om firmalagen (lagförslag 3).

Utskottet framhåller att lagstiftningen i princip inte bör tillåta att ärenden som gäller samma varumärke och samma parter behandlas samtidigt enligt olika förfaranden. En situation av det här slaget skulle vara problematisk med tanke på tydlig och klar rättskipning och rättssäkerhet för parterna, eftersom de olika förfarandena kan utmynna i avgöranden som står i konflikt med var-

Utlåtande LaUU 34/2018 rd

andra. Därför ser utskottet det som motiverat att 61 § 1 och 2 mom. i förslaget till varumärkeslag entydigt föreskriver att förfarandet för talan som behandlas i allmän rättskipning är primärt på så sätt att om ett varumärkesärende väcks vid domstolen kommer ett ansökningsärende som gäller samma parter och samma varumärke att förfalla, alternativt kommer en senare ansökan att lämnas utan prövning vid PRS.

Likaså är det befogat att föreslagna 61 § 3 mom. föreskriver att en talan om upphävande eller ogiltigförklaring av ett varumärke inte ska tas upp till prövning i domstolen om PRS avgörande i ett ärende som gäller samma parter och samma varumärke har överklagats och besvärärendet ännu inte har avgjorts i marknadsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen genom ett avgörande som vunnit laga kraft. Bestämmelsen garanterar att avgöranden i administrativt förfarande kan överklagas på behörigt sätt. Det kan heller inte ses som processekonomiskt förnuftigt eller med avseende på parternas rättssäkerhet behövt att talan i samma ärende skulle kunna väckas när ett administrativt ärende ännu är inne i överklagandefasen.

I fråga om det föreslagna 61 § 3 mom. påpekar utskottet dock att bestämmelsen inte beaktar en situation där PRS har fattat beslut i ett administrativt ärende som gäller upphävande eller ogiltigförklaring och en talan väcks i samma ärende under besvärstiden innan besvär har anförts. I en situation av det här slaget är det lämpligare att PRS avgörande överklagas än att en ny talan väcks. Följaktligen föreslår lagutskottet för ekonomiutskottet att *61 § 3 mom. i förslaget till varumärkeslag* omformuleras så här:

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 *vilket ändring kan sökas eller har sökts*, och ärendet ännu inte avgjorts genom ett avgörande som vunnit laga kraft.

Eftersom bestämmelserna i lagförslag 3 om förhållandet mellan det administrativa förfarandet för hävande av firma och ett domstolsförfarande som gäller samma firma ska motsvara föreslagna 61 § i varumärkeslagen, behöver också föreslagna 20 § 4 mom. i firmalagen ändras. Vidare föreslår lagutskottet att ekonomiutskottet justerar *20 § 4 mom. i lagförslag 3* så att det får följande lydelse:

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 får sökas eller har sökts* och ärendet ännu inte avgjorts genom ett avgörande som vunnit laga kraft.

I 61 § 4 mom. i förslaget till varumärkeslag föreskrivs det att om en ansökan eller talan om upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke har avgjorts och vunnit laga kraft, tas en ny ansökan eller talan om upphävande eller ogiltigförklaring inte upp till prövning, om ärendet gäller samma parter, samma varumärke och samma yrkande, utom om förhållandena förändrats väsentligt. Lagutskottet noterar att bestämmelsen är behövlig och motiverad för att klargöra hur de olika förfarandena förhåller sig till varandra och vilken rättskraft ett avgörande i ärenden som gäller upphävande eller ogiltigförklaring har.

Utlåtande LaUU 34/2018 rd

Enligt 53 § i förslaget till varumärkeslag kan upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke yrkas genom en ansökan i ett administrativt förfarande eller genom talan i domstol. Bestämmelser om handläggningen av ärenden som gäller upphävande och ogiltigförklaring i ett administrativt förfarande finns i 54—57 § och bestämmelser om handläggningen av sådana mål i domstol finns i 58—60 §. Enligt propositionsmotiven (s. 155) är bestämmelsen främst informativ. I bestämmelsen framhävs att det administrativa förfarandet är alternativt till mål om upphävande eller ogiltigförklaring som väcks i domstol. Utskottet påpekar att den andra meningen i paragrafen i fråga om domstolsbehandling bara hänvisar till 58—60 § om taleärenden. Också behandlingen av besvär-ärenden som gäller varumärken i marknadsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen hör till rättegångsförfarandet i domstolen. Följaktligen föreslår lagutskottet för ekonomiutskottet att *andra meningen i 53 § i förslaget till varumärkeslag* för tydlighetens skull omformuleras så här:

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 §.

Hur ansökan om varumärke förfaller

I 4 kap. i förslaget till varumärkeslag finns bestämmelser om registrering av varumärken och om anknytande ansökningsförfarande. Lagförslagets 21 § gäller handläggning av bristfälliga ansökningar. Där föreskrivs att om ansökan är bristfällig på det sätt som avses i paragrafen, sätter PRS ut en två månaders tidsfrist för avhjälpande av bristen. Om den sökande inte reagerar på uppmaningen att komplettera ansökan ska denna enligt 2 mom. förfalla till de delar den omfattas av uppmaningen. Enligt motiveringen innebär det att behandlingen av ansökan avslutas helt och hållet. Sökanden ska få ett meddelande om att ansökan förfallit, men det ska inte fattas något separat motiverat beslut (s. 120 i RP). Enligt 2 mom. är meddelandet inte ett överklagbart beslut. En ansökan som förfallit kan dock tas upp till behandling på nytt med stöd av 22 §, om sökanden begär det inom två månader från att ansökan förföll och uppfyller de övriga villkoren enligt bestämmelsen.

Utskottet påpekar att rätten att få ett motiverat beslut hör till garantierna för god förvaltning som föreskrivs i 21 § i grundlagen och som ska tryggas genom lag. Enligt samma paragraf i grundlagen har var och en rätt att få ett beslut som gäller hans eller hennes rättigheter och skyldigheter behandlat vid domstol eller något annat oavhängigt rättskipningsorgan. Sakkunniga har påpekat att ett beslut inte kan ersättas med att en ansökan som eventuellt förfallit kan tas upp till ny behandling.

I sitt utlåtande om propositionen (GrUU 53/2018 rd, s. 3) påpekar grundlagsutskottet att bestämmelserna om hur en ansökan förfaller måste ändras till följd av 21 § i grundlagen 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 enligt utlåtandet ett villkor för att förslaget till varumärkeslag ska kunna behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Enligt en utredning som lagutskottet fått från arbets- och näringsministeriet är det ganska orealistiskt att sökanden meddelar PRS att han eller hon vill att varumärkesansökan förfaller. Om en ansökan förfaller rör det sig om att sökanden inom utsatt tid inte har reagerat på den ursprungliga

Utlåtande LaUU 34/2018 rd

uppmaningen från PRS. Det är osannolikt att PRS når sökanden och får en uttrycklig viljeyttring om förfallandet.

Följaktligen anser lagutskottet att bestämmelserna i 21 och 22 § bör preciseras på så sätt att sökanden i de här situationerna ska få ett överklagbart beslut. Utifrån utredningen anser utskottet att det här kan genomföras på samma sätt som i den gällande varumärkeslagen, alltså att det i ärendet upprättas ett avskrivningsbeslut. Till följd av den här ändringen behövs det inte längre några bestämmelser om hur ansökan förfaller.

Lagutskottet föreslår för ekonomiutskottet att 21 § ändras på så sätt att varumärkesansökan avskrivs om sökanden inte inom utsatt tid besvarar en uppmaning från PRS. PRS ska upprätta ett avskrivningsbeslut som sökanden kan överklaga hos marknadsdomstolen. Här föreslår utskottet att 21 § kompletteras med en passus om att 6 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013) tillämpas på sökande av ändring i avskrivningsbeslut. Detta motsvarar förfarandet enligt den gällande varumärkeslagen på samma sätt som ovan. Med avvikelse från den gällande lagen föreslår utskottet att ansökan ska avskrivas bara till de delar den omfattas av uppmaningen, vilket föreslås i propositionen i fråga om ansökningar som förfaller.

Avskrivningsbeslut är av annan typ än vanliga materiella förvaltningsbeslut. Det ska i alla fall sägas ut till exempel vem som har fattat beslutet och när, vem beslutet gäller samt vilket avgörandet är och hur det motiveras. Utskottet ser det som motiverat att sökanden antingen på samma sätt som enligt den gällande lagstiftningen kan söka ändring i avskrivningsbeslutet genom besvär eller begära att handläggningen av ansökan ska fortsätta enligt 22 §. Om sökanden begär fortsatt handläggning ska han eller hon få ett avgörande i sak från myndigheten och kan vid behov via överklagande få det prövat av domstol varför ansökan inte uppfyller de lagfästa villkoren till de delar som omfattas av uppmaningen eller på vilka grunder den är förenad med en avslagsgrund.

Följaktligen föreslår utskottet att 21 § kompletteras med en hänvisning till 22 §, där det står att sökanden kan begära fortsatt handläggning av varumärkesansökan. Den hänvisning som utskottet föreslår är informativ och tydliggör procedurerna. I stället för eller utöver besvär över avskrivningsbeslutet ska sökanden som sagt kunna begära att handläggningen fortsätter om villkoren enligt 22 § är uppfyllda. Om besvären över avskrivningsbeslutet är anhängiga i marknadsdomstolen samtidigt som en begäran om fortsatt handläggning är anhängig hos PRS måste PRS invänta ett lagakraftvunnet avgörande i besvärsärendet.

De ändringar som utskottet föreslagit ovan innebär att ansökan inte förfaller utan förfarandet resulterar alltid i att sökanden får ett överklagbart beslut från PRS. Därför föreslår utskottet att skrivningarna om att ansökan förfaller stryks i 21 och 22 § och i 44 § 2 mom. Med anledning av utskottets ändringsförslag måste också språkdräkten i 22 § justeras. Dessutom anser utskottet att det inte ska vara beroende av prövning om handläggningen enligt 22 § ska fortsätta, utan handläggningen måste fortsätta om villkoren är uppfyllda. Formuleringen "kan fortsätta" behöver därför ändras till "ska dock fortsätta".

Följaktligen föreslår lagutskottet för ekonomiutskottet att *21, 22 § och 44 § 2 mom. i förslaget till varumärkeslag* omformuleras så här:

Utlåtande LaUU 34/2018 rd

21 § Handläggningen av bristfälliga ansökningar

Om ansökan inte uppfyller de villkor som anges i 16—19 § eller om registreringen är för-
enad 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 ut-
redning.

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 bestämmelserna i 6 § i lagen om Patent- och registerstyrel-
sen (578/2013).* (utesl.) *Sökanden kan också begära att handläggningen fortsätter enligt
22 §.*

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

22 § Fortsatt handläggning av ansökan

(utesl.) *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.

44 § Begäranden om anteckning och ändring

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

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 (lagförslag 4)
och bestämmelserna om mönsterrättsförseelse i mönsterrättslagen (35 b § i lagförslag 8). De sist-

Utlåtande LaUU 34/2018 rd

nämnda bestämmelserna ska preciseras så att de relevanta bestämmelserna om förseelser och brott även omfattar varumärkesrättigheter och mönsterrättigheter på unionsnivå.

Utskottet påpekar att den straffrättsliga legalitetsprincipen kräver att brottsrekvisiten formuleras tillräckligt exakt. De föreslagna bestämmelserna är så kallade blancostraffbestämmelser. De hänvisar generellt till intrång i ensamrätt enligt varumärkeslagen eller intrång i mönsterrätt enligt mönsterrättslagen utan att bestämmelserna närmare beskriver det straffbara förfarandet eller de straffbara gärningsformerna. Strafflagens 49 kap. 2 § föreskriver dock att gärningen ska vara ägnad att åsamka innehavaren av den kränkta rätten betydande ekonomisk skada.

Utskottet påpekar att föreslagna 49 kap. 2 § i strafflagen, 74 § i varumärkeslagen och 35 b § i mönsterrättslagen fullt ut motsvarar de gällande bestämmelserna, det vill säga 39 § 1 mom. i varumärkeslagen (7/1964) och 35 § 2 mom. i mönsterrättslagen (221/1971). Antagligen kommer bestämmelserna oftast att tillämpas på verksamhet som bedrivs av näringsidkare eller andra aktörer som är insatta i bestämmelserna om industriella rättigheter, vilket betyder att de som berörs av regleringen kan påföras en viss utredningsskyldighet.

I sitt utlåtande (GrUU 53/2018 rd, s. 3) tar grundlagsutskottet upp de föreslagna straffbestämmelsernas karaktär av blancobestämmelser. Grundlagsutskottet menar 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.

Med anledning av grundlagsutskottets utlåtande och utifrån en utredning anser lagutskottet att de föreslagna straffbestämmelserna behöver justeras åtminstone på så sätt att de hänvisar till de berörda paragraferna i förslaget till varumärkeslag och mönsterrättslag. Utöver paragrafhänvisningarna behöver bestämmelserna också kompletteras med karaktäriseringar i sak av de straffbara gärningarna på så sätt att rekvisitelementen för förseelsen eller brottet beskrivs mer exakt.

Lagutskottet anser att legalitetsprincipens krav bäst uppfylls om artiklarna i de EU-rättsakter som straffbestämmelserna hänvisar till specificeras. Men enligt en utredning från arbets- och näringsministeriet blir de föreslagna bestämmelserna inte tydligare utan tvärtom mer svårtolkade om artikelhänvisningar skrivs in i fråga om förordningen om EU-varumärke och förordningen om gemenskapsformgivning. Här måste det beaktas att lagförslag 1, 4 och 8 enligt grundlagsutskottets utlåtande kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning bara om straffbestämmelserna preciseras genom hänvisningar till de lagbestämmelser som i förekommande fall överträds. I utlåtandet nämns inte i sig artiklar eller bestämmelser i allmänhet. Lagutskottet anser att de föreslagna straffbestämmelserna om överträdelse av EU-lagstiftningen i varje fall måste preciseras med karaktäriseringar i sak av de straffbara gärningarna, alltså genom att rekvisitelementen för förseelser och brott beskrivs närmare.

När det gäller varumärkesförseelse enligt 74 § i förslaget till varumärkeslag ska hänvisningen gälla 3—9 § i samma lagförslag, uppger arbets- och näringsministeriet i sin utredning. För att gärningarna ska beskrivas i sak kan bestämmelsen justeras på så sätt att den kompletteras med att in-

Utlåtande LaUU 34/2018 rd

trång 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.

Följaktligen föreslår lagutskottet för ekonomiutskottet att 74 § 1 mom. i förslaget till varumärkeslag omformuleras så här:

Den som uppsåtligen 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 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.

När det gäller den straffbestämmelse som avses i 35 b § i förslaget till mönsterrättslag ska hänvisningen gälla 1, 5, 5 a—5 c och 6 § i mönsterrättslagen, uppger arbets- och näringsministeriet i sin utredning. Bestämmelsen kan justeras för att karaktärisera gärningarna i sak på så sätt att bestämmelsen kompletteras med 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. Följaktligen föreslår lagutskottet för ekonomiutskottet att 35 § 1 mom. i lagförslag 8 omformuleras så här:

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 mönstret 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.

I analogi med detta föreslår lagutskottet att ekonomiutskottet omformulerar 49 kap. 2 § 1 mom. i strafflagen, som avses i lagförslag 4, så här:

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,

Utlåtande LaUU 34/2018 rd

2) ensamrätten till ett EU-varumärke enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken *genom att utan varumärkesinnehavarens eller 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.

De ovan 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. Däremot är avsikten att mer noggrant skriva ut vilken typ av verksamhet som ska vara straffbar enligt 74 och 3—9 § i den föreslagna varumärkeslagen.

Intrång i ensamrätt enligt 3—9 § i förslaget till varumärkeslag kan främst handla om att ett tecken som är identiskt, likartat, medför risk för förväxling eller till sina väsentliga egenskaper inte kan särskiljas används utan varumärkesinnehavarens samtycke eller i strid med innehavarens förbud som bygger på bestämmelserna. På motsvarande sätt kan intrång i ensamrätt enligt varumärkesförordningen främst handla om att ett tecken eller kännetecken som är identiskt, likartat, medför risk för förväxling eller till sina väsentliga egenskaper inte kan särskiljas eller uppgifter som avses i artikel 74.2 i varumärkesförordningen används utan EU-varumärkesinnehavarens samtycke eller i strid med ett förbud som bygger på bestämmelserna i förordningen.

Eftersom till exempel 6 § 3 mom. i den föreslagna varumärkeslagen inte gäller förbud mot användning utan förbud mot åtgärder som förbereder för intrång i ett varumärke bör det också vara straffbart att handla på ett sätt som är jämförbart med användning av märket. Ett exempel på en jämförbar handling är att åtgärder som förbereder för intrång i ett varumärke vidtas trots att varumärkesinnehavaren har förbjudit det.

Utlåtande LaUU 34/2018 rd

På motsvarande sätt är det fråga om en handling som är jämförbar med användning till exempel i verksamhet som avses i 7 § 1 mom. i den föreslagna varumärkeslagen och som innebär att man trots förbud från innehavaren av ett registrerat varumärke inom näringsverksamhet importerar varor till Finland från ett tredjeland, fastän varorna inte övergår till fri omsättning, om de är försedda med ett tecken som är identiskt med det varumärke som registrerats för varorna eller ett tecken som till sina väsentliga egenskaper inte kan särskiljas från ett sådant varumärke.

Verksamhet som betraktas som tillåten utifrån varumärkeslagen och EU:s varumärkesförordning ska inte vara straffbar. Vid en bedömning av om intrång har gjorts i ensamrätten till ett varumärke måste det dessutom beaktas bland annat vad varumärkeslagen och EU:s varumärkesförordning föreskriver om uppkomsten av ensamrätt och tidpunkten för när ensamrätten börjar, om upphävande och ogiltigförklaring av varumärken samt om varumärkesinnehavarens passivitet.

Intrång i mönsterrätt enligt 1, 5, 5 a—5 c och 6 § i mönsterrättslagen eller i ensamrätt till gemenskapsformgivning enligt rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning rör det sig om i situationer där mönstret utnyttjas utan tillstånd av innehavaren av mönsterrätten eller på något annat jämförbart sätt som kan anses strida mot paragraferna i mönsterrättslagen eller förordningen. Däremot krävs inget tillstånd till exempel i situationer enligt 6 § i mönsterrättslagen. Där står det att den som, när ansökan om registrering av mönster gjordes, här i landet utnyttjade mönstret yrkesmässigt, utan hinder av annans mönsterrätt får fortsätta utnyttjandet med bibehållande av dess allmänna art, om inte utnyttjandet innefattade uppenbart missbruk i förhållande till registreringssökanden eller någon från vilken denne härleder sin rätt. Likadan rätt till utnyttjande tillkommer enligt bestämmelsen under motsvarande förutsättningar även den som vidtagit väsentliga åtgärder för att utnyttja mönstret yrkesmässigt här i landet.

Verksamhet som betraktas som tillåten utifrån mönsterrättslagen och förordningen om gemenskapsformgivning ska överhuvudtaget inte vara straffbar. I en bedömning av intrånget också med avseende på mönsterrätt måste det bland annat beaktas när rätten har börjat, vilket innehåll och vilka begränsningar den har samt vad mönsterrättslagen och förordningen om gemenskapsformgivning föreskriver om ogiltigförklaring och hävande av registrering.

Med tanke på tydliga bestämmelser om straffrättsligt ansvar anser lagutskottet att bestämmelsen blir mer lättbegriplig om rubriken för 7 § i förslaget till varumärkeslag preciseras så att kopplingen till ensamrätt och förbuds rätt tydligare skrivs ut. Följaktligen föreslår lagutskottet för ekonomiskutskottet att *rubriken för 7 § i förslaget till varumärkeslag* omformuleras så här:

Rätt att förbjuda transitering med stöd av ensamrätt

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser finns i 107 § i förslaget till varumärkeslag. 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 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.

Utlåtande LaUU 34/2018 rd

Intrång i ensamrätten till varumärken i tvistemål kan enligt utredning ofta fortsätta efter att ärendet väckts i marknadsdomstolen, så det är möjligt att både den gamla och den nya lagens bestämmelser måste tillämpas på intrång. Det finns alltså en inbördes konflikt mellan 1 mom. och 5 mom. Enligt utskottets åsikt bör bestämmelserna justeras på så sätt att det tydligt framgår att 1 mom. utgör huvudregeln i tvistemål och att 5 mom. utgör ett undantag från 1 mom. i de tvistemål där intrånget fortsätter. Enligt utskottet kan bestämmelsen justeras på så sätt att formuleringen "trots 1 mom." läggs till i 5 mom.

Följaktligen föreslår lagutskottet för ekonomiutskottet att *107 § 5 mom. i förslaget till varumärkeslag* omformuleras så här:

I fråga om intrång i ensamrätten till varumärke tillämpas *trots 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.

Utskottet påpekar också att det utifrån 107 § 1 mom. inte är klart om bestämmelsen också väger in en situation 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. Utskottet konstaterar att domstolen måste tillämpa samma lag som PRS eller den lägre domstolen tillämpat i sitt avgörande. Följaktligen föreslår lagutskottet för ekonomiutskottet att *107 § 1 mom. i förslaget till varumärkeslag* omformuleras. I sitt ändringsförslag beaktar lagutskottet också tekniska justeringar i språkdräkten.

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

Besvärsärenden

I 75 § i förslaget till varumärkeslag finns bestämmelser om marknadsdomstolens behörighet. I 1 mom. föreskrivs att tvistemål och ansökningsärenden som grundar sig på varumärkeslagen handläggs i marknadsdomstolen. Bestämmelser om handläggningen av tvistemål och ansökningsärenden i marknadsdomstolen finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen, står det i andra meningen.

Utskottet påpekar att det i den föreslagna 75 § hänvisas till lagen om rättegång i marknadsdomstolen bara när det gäller tvistemål och ansökningsärenden. Paragrafen hänvisar inte till lagen i fråga när det gäller besvärsärenden. Däremot föreskriver föreslagna 75 § 3 mom. om besvärsärenden genom en hänvisning till 6 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013). I informativt avseende föreslår lagutskottet för ekonomiutskottet att 75 § 3 mom. kompletteras med en mening där det står att lagen om rättegång i marknadsdomstolen föreskriver om handläggningen

Utlåtande LaUU 34/2018 rd

av besvärärenden i marknadsdomstolen. Lagutskottet föreslår att 75 § 3 mom. i förslaget till varumärkeslag får följande lydelse:

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 handläggning av besvärärenden i marknadsdomstolen finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen.*

FÖRSLAG TILL BESLUT

Lagutskottet föreslår

att ekonomiutskottet beaktar det som sägs ovan.

Helsingfors 1.2.2019

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande Kari Tolvanen saml
vice ordförande Eva Biaudet sv
medlem Eeva-Johanna Eloranta sd
medlem Katja Hänninen vänst
medlem Ari Jalonen blå
medlem Johanna Karimäki gröna
medlem Pia Kauma saml
medlem Suna Kymäläinen sd
medlem Antero Laukkanen kd
medlem Hanna-Leena Mattila cent
medlem Ilmari Nurminen sd
medlem Juha Pylväs cent
medlem Antti Rantakangas cent
medlem Ville Tavio saf.

Sekreterare var

utskottsråd Mikko Monto.