

**Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av varumärkeslagen**

**PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL**

I denna proposition föreslås att varumärkeslagens bestämmelser om ombudens hemvist ändras analogt med vissa andra lagar som gäller industriella rättigheter, så att ombudet kan vara en person som är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

eller en sammanslutning med hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Dessutom föreslås det att en hänvisningsbestämmelse om hinder för registrering ändras.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

---

**ALLMÄN MOTIVERING**

**1 Inledning**

Ansökan om varumärkesskydd har ofta en internationell karaktär. Inom företagsverksamheten är det vanligt att företag som är verksamma i flera medlemsstater ansöker om varumärkesskydd inom hela Europa. Europeiska gemenskapernas lagstiftning och rättsprinciper stöder gränsöverskridande affärsverksamhet inom gemenskapernas område. De centrala lagarna om industriella rättigheter har därför ändrats i fråga om kravet på ombudens hemvist. Ombudskravet i den internationella skötseln av varumärkesärenden måste anses befogat av praktiska skäl på grund av den specialsakkunskap som ärendena kräver i samband med t.ex. delfående av beslut och språkfrågor och det föreslås inte att kravet upphävs.

Ändringen i kravet på ombudets hemvist baserar sig på artikel 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), där inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster inom unionen förbjuds beträffande medborgare i medlemsstater som har etablerat sig i en annan medlemsstat än mottagaren av tjänsterna (tidigare artikel 49 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen). Principen om friheten att tillhandahålla tjänster ger en medborgare som har etablerat sig i en medlemsstat möjlighet att tillhandahålla motsvarande tjänster tillfälligt i den medlemsstat där mottagarna av tjänsterna finns. På så sätt försöker man primärt skydda yrkesutövning i en annan medlemsstat mot förbud och diskriminerande eller inskränkande reglering, såsom krav på faktisk hemvist eller ogrundade krav på yrkeskompetens.

Europeiska gemenskapernas domstol har i sin dom i mål C-76/90 (Saeger mot Denne-meyer, 25.7.1991) tolkat icke-diskrimineringsprincipen så att skyldigheten att anlita ett ombud undantagsvis är berättigad i uppgifter som kräver specialkunskaper, såsom i patentbranschen. Skyldigheten att anlita ett ombud får dock inte sträcka sig utöver det som är nödvändigt för utförandet av tjänsten. Enligt domen kan t.ex. årsavgifterna för patent vara en sådan sak där det inte är nödvändigt att förutsätta att ett ombud an-

vänds för övervakning av förfallodagar och betalning av avgifterna.

## 2 Nuläge

### 2.1 Varumärkeslagen

Om registrering av varumärken föreskrivs i varumärkeslagen (10.1.1964/7).

I 14 § 11 punkten i varumärkeslagen föreskrivs om sådana hinder för registrering av varumärket som eventuellt föranleds av vissa EU-förordningar.

I 31 § 1 mom. och 56 f § i varumärkeslagen ingår bestämmelser om användning av ombud när den som innehar ett varumärke eller den som ansöker om ett varumärke inte har hemvist i Finland.

Enligt 31 § 1 mom. i varumärkeslagen ska den som ansöker om ett varumärke och den som innehar ett registrerat varumärke och som inte har hemvist i Finland ha ett i Finland bosatt ombud, som är skyldigt att företräda honom i allt som rör märket. En finsk sammanslutning kan också vara ombud. En anteckning om ombudet för innehavaren av ett varumärke ska göras i varumärkesregistret. Den som gör en invändning och som inte har hemvist i Finland skall ha ett i Finland bosatt ombud, som skall företräda honom i invändningsärendet.

Dessutom föreskrivs det i 56 f § i varumärkeslagen att om någon som innehar en internationell registrering men inte har hemvist i Finland vill avge ett utlåtande till patent- och registerstyrelsen, ska han använda ett i Finland bosatt ombud.

### 3 Propositionens mål och de viktigaste förslagen

Propositionens mål är att bringa bestämmelserna om ombud i överensstämmelse med Europeiska unionens normer om etablerings-

frihet och icke-diskriminering samt vissa andra centrala lagar som gäller industriella rättigheter. I varumärkeslagen ändras 31 § så att den som ansöker om ett varumärke och som inte har hemvist i Finland ska ha ett inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bosatt ombud, som har rätt att företräda sökanden i ärenden som rör märket. Enligt den nuvarande ordalydelsen är ombudet skyldigt att företräda sin huvudman i allt som rör märket. Kravet på hemvist för ett ombud i sammanslutningsform ändras på motsvarande sätt.

Eftersom den som ansöker om ett varumärke har en annan rättslig ställning än den som innehar ett varumärke, särskiljs bestämmelserna om dem i egna moment. Bestämmelserna omgrupperas så att 1 mom. ändras, nya 2, 4 och 5 mom. fogas till lagen och det nuvarande 2 mom. ändras till 3 mom.

På motsvarande sätt ändras 56 f § i varumärkeslagen.

## 4 Propositionens konsekvenser

### 4.1 Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Propositionen bedöms inte ha några betydande ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser. Den motsvarar etablerade principer i Europeiska unionens rätt. I vissa praktiska tolkningssituationer har redan nu tillämpats det förfarande som föreslås i lagförslaget. Därför bedöms propositionen inte heller ha några konsekvenser för enskilda ombuds ställning.

## 5 Beredningen av propositionen

Förslaget har beretts som tjänsteuppdrag vid arbets- och näringsministeriet i samarbete med Patent- och registerstyrelsen. De viktigaste intressenternas ståndpunkter har klarlagts i arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp för industriella rättigheter.

## DETALJMOTIVERING

## 1 Lagförslag

**14 § 11 punkten.** Genom rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungs-beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel har förordning (EG) nr 2081/92, som gäller samma sakkomplex, upphävts. Ordalydelsen ändras så att den hänvisar till artikel 14 i den nya förordningen, som föreskriver att när en ursprungs-beteckning eller en geografisk beteckning registreras i enlighet med förordningen ska en ansökan om registrering av ett varumärke som motsvarar det som avses i förordningen, och som avser samma produktklass, avslås om ansökan om varumärkesregistrering lämnas in efter den dag då ansökan om registrerad ursprungs-beteckning eller geografisk beteckning överlämnats till kommissionen. Förordningen gäller inte produkter inom vinsektorn och inte destillerade alkoholdrycker. Om produkterna inom vinsektorn har antagits rådets förordning (EG) nr 491/2009 om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning). En bestämmelse med motsvarande innehåll ingår i artikel 118.1. I fråga om destillerade alkoholdrycker ingår en motsvarande bestämmelse i artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008.

**31 §.** I varumärkeslagen ingår i 4 kap. 31 § ”särskilda bestämmelser om skydd för utlänning och för utländska varumärken”. I paragrafen ingår bestämmelser om användning av ombud när den som innehar ett varumärke eller den som ansöker om ett varumärke inte har hemvist i Finland. Det föreslås att paragrafen ändras i fråga om hemvistkravet. Ombudskravet är motiverat av praktiska skäl som t.ex. hänför sig till delfående och språkfrågor.

**31 § 1 mom.** Kravet på hemvist för ombudet som företräder den som ansöker om va-

rumärke ändras så att hemvisten ska vara Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

**31 § 2 mom.** Till lagen fogas ett nytt 2 mom., där det utfärdas närmare bestämmelser om ombudet för innehavaren av ett registrerat varumärke. Hemvistkravet ändras på motsvarande sätt som i 1 mom. Ombudet ska ha rätt att företräda sin huvudman i ärenden som rör varumärket. Analogt med andra centrala industrirättsliga lagar föreskrivs det att ombudet ska ha rätt att för sin huvudman ta emot delgivning av stämning, kallelser och andra handlingar i mål och ärenden som rör varumärket, med undantag av stämning i brottmål och föreläggande för part att infinna sig personligen inför domstol. Enligt den gällande lagen ska en anteckning om ombudet för innehavaren av ett varumärke göras i varumärkesregistret.

**31 § 3 mom.** Det nuvarande 31 § 2 mom. ändras till 3 mom.

**31 § 4 mom.** Bestämmelsen om hemvisten för det ombud som behövs vid utnyttjande av invändningsrätt ändras på motsvarande sätt och överförs till ett eget moment.

**31 § 5 mom.** Bestämmelsen om användning av ett ombud i sammanslutningsform ändras på motsvarande sätt till att gälla en sammanslutning som har sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Enligt artikel 54 i FEUF ska bolag som bildats i överensstämmelse med en medlemsstats lagstiftning och som har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom unionen vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel likställas med fysiska personer som är medborgare i medlemsstaterna. Analogt med regeringens proposition RP 58/2002 anses en juridisk person ha sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om den har bildats enligt lagstiftningen i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om den har sin stadgeenliga hemort sin centralförvaltning eller sin huvudsakliga verksamhetsort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

**56 f §.** I varumärkeslagen ingår 56 f § i 10 kap. ”Internationell varumärkesregistrering”, som infördes efter att Finland hade anslutit sig till Madridprotokollet om internationell registrering av varumärken. I detta lagrum föreskrivs om användning av ombud när en som innehar en internationell registrering men inte har hemvist i Finland avger ett utlåtande till Patent- och registerstyrelsen. På ovan anförda grunder ändras på motsvarande sätt hemvistkravet som gäller boende i Finland till ett krav att använda ett ombud som bor inom Europeiska ekonomiska samarbets-

området. Analogt med 31 § 5 mom. i lagen kan ombudet även vara en sammanslutning som har sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

## **2 Ikraftträdande**

Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt.

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:

Lagförslag

## Lag

### om ändring av varumärkeslagen

I enlighet med riksdagens beslut  
*ändras* i varumärkeslagen av den 10 januari 1964 (7/1964) 14 § 1 mom. 11 punkten samt 31 § och 56 f §,  
sådana de lyder, 14 § 1 mom. 11 punkten i lag 56/2000, 31 § i lagarna 39/1993 och 1715/1995 och 56 f § i nämnda lag 1715/1995, som följer:

#### 14 §

Varumärke får inte registreras:

11) om det för registreringen föreligger ett sådant hinder som avses i artikel 14 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbe-  
teckningar för jordbruksprodukter och livs-  
medel, i artikel 118 i rådets förordning (EG)  
nr 491/2009 om ändring av förordning (EG)  
nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) eller i artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89.

#### 31 §

Den som ansöker om ett varumärke och som inte har hemvist i Finland ska ha ett inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bosatt ombud, som har rätt att företräda sökanden i ärenden som rör ansökan.

Den som innehar ett registrerat varumärke och som inte har hemvist i Finland ska ha ett

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bosatt ombud, som har rätt att företräda innehavaren i ärenden som rör varumärket och som har rätt att för innehavaren ta emot delgivning av stämning, kallelser och andra handlingar i mål och ärenden som rör varumärket, med undantag av stämning i brottmål och föreläggande för part att infinna sig personligen inför domstol. En anteckning om ombudet för innehavaren av ett varumärke ska göras i varumärkesregistret.

Har inte den som ansöker om varumärke eller innehavaren av ett registrerat varumärke ett behörigen befullmäktigat ombud, ska registermyndigheten under sökandens eller innehavarens senast uppgivna adress förelägga denne att inom viss tid göra rättelse, vid äventyr av att ansökan anses ha blivit återkallad eller att märket avförs ur registret. Har inte registermyndigheten kännedom om sökandens eller innehavarens adress, ska ärendet kungöras i varumärkestidningen.

Den som gör en invändning och som inte har hemvist i Finland ska ha ett inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bosatt ombud, som ska företräda invändaren i invändningsärendet.

Ombudet kan även vara en sammanslutning som har sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

56 f §  
Om någon som innehar en internationell registrering men inte har hemvist i Finland vill avge ett utlåtande till patent- och registerstyrelsen, ska innehavaren använda ett ombud som är bosatt inom Europeiska eko-

nomiska samarbetsområdet. Ombudet kan även vara en sammanslutning som har sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

\_\_\_\_\_ .  
Denna lag träder i kraft den 20 .

\_\_\_\_\_ .  
Helsingfors den 7 maj 2010

**Republikens President**

**TARJA HALONEN**

Arbetsminister *Anni Sinnemäki*

*Bilaga  
Parallelltext*

## Lag

### om ändring av 31 § och 56 f § i varumärkeslagen

I enlighet med riksdagens beslut  
*ändras* i varumärkeslagen av den 10 januari 1964 (7/1964) 14 § 1 mom. 11 punkten samt 31 § och 56 f §,  
sådana de lyder, 14 § 1 mom. 11 punkten i lag 56/2000, 31 § i lagarna 39/1993 och 1715/1995 och 56 f § i nämnda lag 1715/1995, som följer:

*Gällande lydelse*

*Föreslagen lydelse*

14 §

11) om det för registreringen föreligger ett sådant hinder som avses i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

14 §

11) om det för registreringen föreligger ett sådant hinder som avses i *artikel 14 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbe-teckningar för jordbruksprodukter och livs-medel, i artikel 118 1 i rådets förordning (EG) nr 491/2009 om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmark-naderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) eller i artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förord-ning (EG) nr 110/2008 om definition, be-skrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89.*

31 §

Den som ansöker om ett varumärke och den som innehar ett registrerat varumärke och som inte har hemvist i Finland skall ha ett i Finland bosatt ombud, som är skyldigt att företräda honom i allt som rör märket. En finsk sammanslutning kan också vara ombud. En anteckning om ombudet för innehavaren av ett varumärke ska göras i varumärkesregistret. Den som gör en invändning och som inte har hemvist i Finland skall ha ett i Fin-

31 §

Den som ansöker om ett varumärke och som *inte har hemvist i Finland ska ha ett inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-rådet bosatt ombud, som har rätt att företrä-da sökanden i ärenden som rör ansökan.*

land bosatt ombud, som skall företräda honom i invändningsärendet.

Har inte den som ansöker om «varumärke» eller innehavaren av ett registrerat «varumärke» ett behörigen befullmäktigat ombud, skall registermyndigheten under sökandens eller innehavarens senast uppgivna adress förelägga honom att inom viss tid göra rättelse, vid äventyr av att ansökan anses ha blivit återkallad eller att märket avförs ur registret. Har inte registermyndigheten kännedom om sökandens eller innehavarens adress, skall ärendet kungöras i varumärkestidningen.

#### 56 f §

Om någon som innehar en internationell registrering men inte har hemvist i Finland vill avge ett utlåtande till patent- och registerstyrelsen, skall han använda ett i Finland bosatt ombud.

*Den som innehar ett registrerat varumärke och som inte har hemvist i Finland ska ha ett inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bosatt ombud, som har rätt att företräda innehavaren i ärenden som rör varumärket och som har rätt att för innehavaren ta emot delgivning av stämning, kallelser och andra handlingar i mål och ärenden som rör varumärket, med undantag av stämning i brottmål och föreläggande för part att infinna sig personligen inför domstol. En anteckning om ombudet för innehavaren av ett varumärke ska göras i varumärkesregistret.*

*Har inte den som ansöker om varumärke eller innehavaren av ett registrerat varumärke ett behörigen befullmäktigat ombud, ska registermyndigheten under sökandens eller innehavarens senast uppgivna adress förelägga denne att inom viss tid göra rättelse, vid äventyr av att ansökan anses ha blivit återkallad eller att märket avförs ur registret. Har inte registermyndigheten kännedom om sökandens eller innehavarens adress, ska ärendet kungöras i varumärkestidningen.*

*Den som gör en invändning och som inte har hemvist i Finland ska ha ett inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bosatt ombud, som ska företräda invändaren i invändningsärendet.*

*Ombudet kan även vara en sammanslutning som har sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.*

#### 56 §

Om någon som innehar en internationell registrering men inte har hemvist i Finland vill avge ett utlåtande till patent- och registerstyrelsen, ska innehavaren använda ett ombud som är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ombudet kan även vara en sammanslutning som har sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Denna lag träder i kraft den 20 .