

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om upphävande av 6 a kap. varumärkeslagen och till lag om ändring av 25 § tullagen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att det kapitel i varumärkeslagen som gäller säkringsåtgärder för varumärken i samband med import upphävs och att tullagen ändras så att tullmyndigheterna ges möjlighet att till rättsinnehavare lämna uppgifter om varumärkesförfalskade eller pirattillverkade varor som tul-len har upptäckt.

Propositionen grundar sig på Europeiska unionens rads förordning i vilken stadgas om de säkringsåtgärder som hos tullmyndig-heterna skall vidtas i fråga om förfalskade

varor som kränker upphovsrätten, när-stående rättigheter till upphovsrätten, mönsterrätten och rätten att använda ett varumärke och på produkter som tillverkats i strid med dessa rättigheter. Propositionen innehåller kompletterande nationella stadganden som behövs för tillämpning av förordningen.

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter att de har antagits och blivit stadfästa.

MOTIVERING

1. Nuläge

1.1. Lagstiftning

I 6a kap. (39/93) varumärkeslagen stadgas om säkringsåtgärder i samband med import. Enligt stadgandet kan innehavaren av ett registrerat varumärke, eller den som beviljats licens för ett registrerat varumärke, vid domstol ansöka om att det varuparti som importeras skall hållas under tullkontroll tills vidare. Säkringsåtgärderna begränsas till sådana fall där innehavaren av eller den som beviljats licens för ett registrerat varumärke gör sannolikt att någon importerar varor som kränker hans ensamrätt. Om de importvaror som kränker varumärket redan har släppts ut på marknaden i Finland bör innehavaren av eller den som beviljats licens för ett varumärke vidta andra åtgärder enligt varumärkeslagen för att trygga sina rättigheter.

Om säkringsåtgärder beträffande varumär-ken beslutar enligt 7 kap. 4 § rättegångsbal-

ken (1065/91) den allmänna domstol där rättegången i den huvudsak som gäller sökandens yrkande eller rättighet är anhängig. Beslut om en säkringsåtgärd kan också fattas av den allmänna underrätt inom vars domkrets importen sker. Är platsen för importen inte känd, kan också tingsrätten i Helsingfors besluta om säkringsåtgärden. I praktiken har man mera sällan tillgripit för-farandet enligt 6a kap. varumärkeslagen. Ansökan om vidtagande av säkringsåtgärder vid en domstol har ur rättsinnehavarens syn-vinkel inte varit ett tillräckligt snabbt och enkelt förfarande.

Det skydd som 6 a kap. varumärkeslagen erbjuder omfattar bara registrerade varumär-ken. Utan skydd blir kollektivmärken och sådana varumärken vilkas ensamrätt grundar sig på att märket blivit etablerat. I Finland finns inte den möjlighet som motsvarar varumärkeslagens 6 a kap. då det gäller varor som kränker upphovsrätten, upphovs-rätten närstående rättigheter eller mönsterrät-

ten. Behovet av en sådan lagstiftning har ökat eftersom tillverkningen och distributionen av varumärkesförfalskade och pirattillverkade kopior har ökat internationellt sett.

Tullmyndigheterna kan lämna uppgifter som de i samband med sina tjänsteåligganden har fått om varumärkesförfalskade eller pirattillverkade varor endast under sådana förutsättningar om vilka stadgas i lag. Enligt huvudregeln i 25 § tullagen (1466/94) är var och en skyldig att hemlighålla och avstå från att utnyttja vad han i sin tjänst eller annars ur handlingar som gäller tullklarering, lagring eller transport eller på något annat sätt erfarit om andras affärsverksamhet. Tullstyrelsen får dock lämna eller bestämma om lämnande av uppgifter om affärsverksamhet till en myndighet eller ett offentligt samfund som har behov att få kännedom om sekretessbelagda fakta. Tullmyndigheten får lämna även andra uppgifter om de i något enskilt fall behövs för att undvika hot mot liv eller hälsa, frihetsbrott eller omfattande miljö- eller egendomsskada. Tullmyndigheten får inte enligt gällande tullag lämna uppgifter till en rättsinnehavare om sannolika fall av varumärkesförfalskning som den har upptäckt.

1.2. EG:s förordning om varumärkesförfalskade varor

Rådets förordning (EG) nr 3295/94 om åtgärder för att förhindra övergång till fri omsättning, export, återexport eller hänförande till ett suspensivt arrangemang av varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor, nedan förordningen om varumärkesförfalskade varor, utfärdades den 22 december 1994 och trädde i kraft i medlemsstaterna den 1 juli 1995. I förordningen fastställs åtgärder för att förhindrar att varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor släpps ut på marknaden. Dessutom ges tullmyndigheterna i vissa fall befogenhet att på eget initiativ förhindra att sådana varor övergår till fri omsättning. I förordningen om varumärkesförfalskade varor lämnas vissa detaljer i förfarandet och fastställandet av behörig myndighet beroende av medlemsstaternas nationella lagstiftning. I Finland är tullverket behörig myndighet.

Med förfalskade varor avses varor, inbegripet emballage, som utan tillstånd är försedda med ett inregistrerat varumärke eller med ett varumärke som inte kan skiljas från

ett sådant varumärke, och som enligt gemenskapslagstiftningen eller lagstiftningen i en medlemsstat kränker de rättigheter som tillkommer varumärkesinnehavaren i fråga.

Med pirattillverkade varor avses varor som är eller innehåller kopior som tillverkats utan medgivande från innehavaren av upphovsrätten eller närstående rättigheter eller mönsterrättsinnehavaren, oavsett om mönstret är registrerat enligt nationell lagstiftning eller ej, eller från en person med fullmakt av rättsinnehavaren, och framställningen kränker rättigheten i fråga enligt gemenskapslagstiftningen eller lagstiftningen i en medlemsstat.

I förordningen om varumärkesförfalskade varor fastställs de omständigheter under vilka tullmyndigheterna skall ingripa i fråga om varor som misstänks vara varumärkesförfalskade eller pirattillverkade och de åtgärder som skall vidtas. Tullmyndigheterna skall enligt förordningen ingripa när varor som misstänks vara förfalskade eller pirattillverkade anmäls för övergång till fri omsättning, export eller återexport eller hittas i samband med varor som hänförs till ett suspensivt arrangemang eller varor som anmäls för återexport.

Syftet i förordningen är att förhindra handel med varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor. Sådana varor kan också förorsaka användaren skador om de inte i fråga om hållbarhet, kvalitet och säkerhet motsvarar sådana varor som de är kopior av. T.ex. varumärkesförfalskade eller pirattillverkade varor i anslutning till luftfartsteknologin och elektriska maskiner och anordningar kan utgöra stora säkerhetsrisker.

Enligt förordningen om varumärkesförfalskade varor skall tullmyndigheterna uppskjuta frigörandet av varorna eller kvarhålla dessa, om tullkontoret har underrättats om att en ansökan om ingripande för att trygga rättsinnehavarens rättigheter har godkänts och tullmyndigheterna har upptäckt att de varor som har anlänt till kontoret motsvarar beskrivningen av de förfalskade eller pirattillverkade varor som är föremål för ansökan. Detta ingripande skall genast meddelas deklareranten och den person som har ansökt om ingripandet.

En ansökan om ingripande, som skall tillställas tullmyndigheterna, bör vara skriftlig. De varor som påstås vara förfalskade eller pirattillverkade skall beskrivas tillräckligt detaljerat i ansökan för att tullmyndigheten

skall kunna identifiera dem. Till ansökan skall också fogas ett bevis på att sökanden är rättsinnehavare till varorna i fråga. I förordningen om varumärkesförfalskade varor bestäms också att till tullmyndigheterna skall lämnas alla relevanta upplysningar för att göra det möjligt för myndigheterna att fatta ett beslut om ingripande med fullständig kännedom om fakta.

Enligt förordningen om varumärkesförfalskade varor får medlemsstaterna begära att rättsinnehavaren, om hans ansökan har bifallits, och om tullmyndigheterna har vidtagit åtgärder, ställer en säkerhet. Säkerheten ställs för att täcka rättsinnehavarens skyldigheter gentemot personer som berörts av ingripandet om det förfarande som inlett enligt förordningen om varumärkesförfalskade varor inte kan fullföljas av orsaker som föranleds av rättsinnehavaren eller om det senare fastslås att varorna i fråga inte var varumärkesförfalskade eller pirattillverkade. Med säkerheten kan också garanteras att kostnaderna för tullkontrollen betalas.

De möjligheter till åtgärder som bestäms i förordningen om varumärkesförfalskade varor omfattar närmast möjligheten att hålla kvar de varor som misstänks vara varumärkesförfalskade i tullen i regel högst tio dagar. Kvarhållandet sker antingen på myndighetens initiativ eller på rättsinnehavarens ansökan som tullstyrelsen prövar. För att man effektivt skall kunna förhindra att varumärkesförfalskade varor släpps ut på marknaden bör tullmyndigheternas förfarande vara snabbt, billigt, säkert och enkelt. Ställandet av säkerhet ökar kostnaderna för förfarandet och kan också bromsa upp det. I förordningen om varumärkesförfalskade varor förutsätts att tullmyndigheterna skall finna det klarlagt att ett varuparti som anländer till tullen verkligen är förfalskat eller pirattillverkat. Tullmyndigheterna kan inte godkänna ansökningar som är beroende av tolkningar eller grundlösa.

När en ansökan om ingripande har godkänts och tullmyndigheterna har vidtagit de åtgärder som avses i förordningen om varumärkesförfalskade varor, skall tullmyndigheterna enligt de nationella bestämmelserna om skydd av persondata, industri- och affärssekretess och yrkesmässig och administrativ konfidentialitet på rättsinnehavarens begäran underrätta honom om namnet på och adressen till innehavaren av den varumärkesförfalskade eller pirattillverkade

varan och även mottagarens namn och adress om dessa är kända så att rättsinnehavaren kan föra saken till domstol.

Under samma förutsättningar skall tullkontoret eller den behöriga enheten på rättsinnehavarens begäran underrätta denne om namn på och adress till avsändaren, importören eller exportören och tillverkaren av de varor som befunnits vara förfalskade eller pirattillverkade och om mängden av varorna i fråga.

Rättsinnehavarens civilrättsliga ansvar bestäms enligt förordningen om varumärkesförfalskade varor i varje medlemsstats lagstiftning.

1.3. TRIPS-avtalet

I förordningen om varumärkesförfalskade varor har beaktats de bestämmelser om gränsövervakning som ingår i Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, nedan TRIPS-avtalet, som hänför sig till förordningen (FördrS 5/95) om ikraftträdande av avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (World Trade Organization; WTO) vilket trädde i kraft den 1 januari 1995. I artiklarna 51—60 i TRIPS-avtalet bestäms de åtgärder som skall vidtas vid gränser.

I TRIPS-avtalet förutsätts att de varor som avses bli importerade och som i regel kränker varumärke, upphovsrätt eller närstående rättighet genom myndigheternas åtgärder kan stoppas vid gränsen och tas i tullens besittning. Enligt avtalet skall rättsinnehavaren ha möjlighet att göra en skriftlig anmälan till den behöriga förvaltningsmyndigheten eller juridiska myndigheten och med stöd av ett beslut av denna skall tullmyndigheterna skjuta upp utsläppandet i fri handel av de varor som misstänks vara förfalskade. I förordningen om varumärkesförfalskade varor har bestämmelserna i TRIPS-avtalet om tullmyndigheternas åtgärder vid gränsövervakningen av produktförfalskningar beaktats.

Bestämmelserna i TRIPS-avtalet blir tillämpliga i Finland ett år efter det att avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen trädde i kraft, dvs. den 1 januari 1996.

2. Föreslagna ändringar

2.1. Varumärkeslagen

Det föreslås att varumärkeslagens 6 a kap.

om säkringsåtgärder i samband med import upphävs. Kapitlet grundar sig på EG-rådets tidigare förordning (EEG) nr 3842/86 om åtgärder för att förhindra övergång till fri omsättning av varumärkesförfalskade varor. Genom förordningen om varumärkesförfalskade varor upphävs nämnda förordning. Det system som baserar sig på 6 a kap. varumärkeslagen har i praktiken visat sig vara ineffektivt med tanke på tryggande av rättigheterna. Systemet enligt nämnda kapitel gäller endast import av varor och det tillämpas endast på registrerade varumärken, vilket gör att det till sitt tillämpningsområde är mera begränsat än förordningen om varumärkesförfalskade varor. I 6 a kapitlet varumärkeslagen stadgas också att ansökan om ingripande skall göras hos domstolen. Det är inte ändamålsenligt att upprätthålla två parallella system då det gäller kränkning av varumärken. Det kan leda till tolkningsproblem vid tillämpning av lagen.

2.2. Tullagen

I 25 § tullagen stadgas om hemlighållande och utlämnande av uppgifter. I Artikel 4 i förordningen om varumärkesförfalskade varor stadgas att om tullkontoret kan konstatera att varor är sannolikt förfalskade eller pirattillverkade vid de kontroller som utförs enligt tullförfarandet och innan en ansökan från rättsinnehavaren har lämnats in eller bifallits kan tullmyndigheten enligt gällande lagstiftning i medlemsstaterna underrätta rättsinnehavaren om risken för en lagöverträdelse.

Det föreslås att till 25 § tullagen fogas ett nytt 3 mom. enligt vilket tullstyrelsen och distriktstullkammarna kan lämna uppgifter om sannolikt förfalskade eller pirattillverkade varor till en sådan innehavare av ensamrätt som avses i förordningen om varumärkesförfalskade varor. Enligt gällande tulllag har inte tullmyndigheterna rätt till detta. Avsikten är att tullagen skall tillämpas jämsides med förordningen om varumärkesförfalskade varor.

Om tullmyndigheterna upptäcker sannolika varumärkesförfalskningar t.ex. i samband med stickprov som utförs på laster, skall detta meddelas rättsinnehavaren så snabbt som möjligt, för att denne skall kunna vidta åtgärder för att säkerställa sina rättigheter. Beslutet om att lämna uppgifter skall fattas av en enskild distriktstullkammare eller i

sista hand av tullstyrelsen. Efter detta skall rättsinnehavaren överväga om han till tullmyndigheterna lämnar in en ansökan om ingripande.

De föreslagna ändringarna är i enlighet med tillämpningsområdet för förordningen om varumärkesförfalskade varor tillämpliga också på varor som kränker en upphovsrätt, närstående rättigheter till upphovsrätt, mönsterrätt eller varumärkesrätt.

3. Propositionens verkningar

Propositionen har inga nämnvärda ekonomiska eller organisatoriska verkningar. Enligt tullstyrelsens uppskattning kommer årligen 10—20 ansökningar att göras för säkerställande av varumärken enligt förordningen om varumärkesförfalskade varor. De tillsynsåtgärder av tullmyndigheten som ansökningarna förutsätter kommer i viss mån att öka tullstyrelsens arbetsbörda. Eventuella behov av flera anställda sköts genom interna överföringar vid tullverket.

4. Beredningen av propositionen

Propositionen grundar sig på förordningen om varumärkesförfalskade varor som är sådan lagstiftning som skall tillämpas direkt i Europeiska unionens medlemsstater. Lagförslaget har beretts som tjänsteuppdrag vid handels- och industriministeriet. Utlåntanden om lagförslaget begärdes av justitje- ministeriet, undervisningsministeriet, finansministeriet, patent- och registerstyrelsen, tullstyrelsen, Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund, Centralhandelskammaren, Centralförbundet för Småindustri, Finska Föreningen för Industriellt Rättsskydd och Finlands Advokatförbund.

Överlag understödde remissinstanserna de föreslagna ändringarna. I vissa remisser fästes uppmärksamhet vid att tullmyndigheternas säkringsåtgärder borde medföra en skyldighet för den som ansöker om åtgärden att ställa säkerhet. På så sätt kunde ansökningar som saknar motiv minskas. I förordningen om varumärkesförfalskade varor bestäms att i ansökan om ingripande klart skall kunna påvisas att varor som kommer till tullen är förfalskade eller pirattillverkade. Tullmyndigheterna behandlar en ansökan som gäller ingripande. Detta förfarande gallrar bort an-

sökningar som saknar grund och som endast är avsedda att skada en viss parts verksamhet. Tullmyndigheten godkänner ansökan, och vidtar de åtgärder som stadgas i förordningen om varumärkesförfalskade varor, om det är sannolikt att det i ett visst varuparti finns förfalskade eller olagligt tillverkade varor. Det anses inte vara nödvändigt att i detta skede stadga om skyldigheten att ställa säkerhet. Meningen är dock att utredningen av frågan skall fortsätta.

5. Ikraftträdande

Tullverket har inlett den övervakning som baserar sig på förordningen om varumärkesförfalskade varor sedan förordningen trätt i kraft. Lagändringarna föreslås träda i kraft så snart som möjligt efter att de har antagits och blivit stadfästa.

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

1.

Lag**om upphävande av 6 a kap. varumärkeslagen**

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Genom denna lag upphävs 6 a kap. varumärkeslagen av den 10 januari 1964 (7/64), sådant det lyder i lag av den 25 januari 1993 (39/93).

2 §
Denna lag träder i kraft den 199 .

2.

Lag

om ändring av 25 § tullagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 25 § tullagen av den 29 december 1994 (1466/94) ett nytt 3 mom., varvid det
nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

25 §

Tullstyrelsen och distriktstullkamrarna får
till en sådan rättsinnehavare som avses i rå-
dets förordning (EG) nr 3295/94 om åtgär-
der för att förhindra övergång till fri om-
sättning, export, återexport eller hänförande
till ett suspensivt arrangemang av varu-
märkesförfalskade och pirattillverkade varor

lämna uppgifter om sannolikt förfalskade
eller pirattillverkade varor som avses i för-
ordningen och som tullmyndigheten har
upptäckt.

Denna lag träder i kraft den 199 .

Helsingfors den 3 november 1995

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister *Antti Kalliomäki*

