

RP 24/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av varumärkeslagen och av 49 kap. 2 § i strafflagen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås ändringar i varumärkeslagen och strafflagen. Genom ändringarna i varumärkeslagen genomförs de nödvändiga ändringarna för att lagen ska överensstämma med gällande lagstiftning och rättspraxis i Europeiska unionen. De föreslagna ändringarna gäller bland annat lagens tillämpningsområde, definitionen av varumärke samt definitionen av särskiljningsförmåga. Till lagen fogas separata bestämmelser om skyddets innehåll och begränsningarna av skyddet. Det föreslås dessutom att bestämmelserna om handläggning av invändningar med anledning av en internationell varumärkesregistrering ska preciseras. I strafflagen görs en begreppsprecisering till följd av ändringarna i varumärkeslagen.

Lagarna avses träda i kraft den 1 september 2016.

INNEHÅLL

| | |
|---|----|
| PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL | 1 |
| INNEHÅLL | 2 |
| ALLMÅN MOTIVERING | 3 |
| 1 NULÄGE | 3 |
| 1.1 Den internationella utvecklingen samt lagstiftningen i utlandet och i EU..... | 3 |
| Internationella avtal..... | 3 |
| Lagstiftningen i EU..... | 3 |
| Rättsutvecklingen i Norden..... | 5 |
| 1.2 Nationell lagstiftning och praxis..... | 6 |
| 1.3 Bedömning av nuläget | 7 |
| 2 MÅLSÄTTNING OCH DE VIKTIGASTE FÖRSLAGEN..... | 9 |
| 2.1 Målsättning | 9 |
| 2.2 Alternativ | 10 |
| 2.3 De viktigaste förslagen..... | 10 |
| 3 PROPOSITIONENS KONSEKVENSER | 10 |
| 3.1 Konsekvenser för företagen | 10 |
| 3.2 Konsekvenser för myndigheterna | 10 |
| 3.3 Ekonomiska konsekvenser..... | 11 |
| 4 BEREDNINGEN AV PROPOSITIONEN | 11 |
| DETALJMOTIVERING | 13 |
| 1 LAGFÖRSLAG | 13 |
| 1.1 Varumärkeslagen | 13 |
| 1.2 Strafflagen..... | 20 |
| 2 IKRAFTTRÄDANDE | 20 |
| LAGFÖRSLAG | 21 |
| om ändring av varumärkeslagen..... | 21 |
| om ändring av 49 kap. 2 § i strafflagen..... | 26 |
| BILAGOR..... | 27 |
| PARALLELLTEXT | 27 |
| om ändring av varumärkeslagen..... | 27 |
| om ändring av 49 kap. 2 § i strafflagen..... | 37 |
| FÖRORDNINGSUTKAST | 38 |
| om ändring av varumärkesförordningen | 38 |

ALLMÄN MOTIVERING

1 Nuläge

1.1 Den internationella utvecklingen samt lagstiftningen i utlandet och i EU

Internationella avtal

Pariskonventionen (FördrS 14/1953), som ingicks 1883, reglerar minimiinnehållet i industriellt rättsskydd och utlänningars ställning som sökande av rättigheter. Konventionen reviderades senast i Stockholm 1967. Konventionen administreras av Världspannsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO). Finland anslöt sig till konventionen 1921.

Finland är också bundet av bilaga 1C, Avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPS-avtalet), som finns i avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (FördrS 5/1995). Avtalet innehåller bl.a. bestämmelser om minimiskydd för varumärken och om verkställighet av rättigheterna.

Madridprotokollet (Protocol Relating to the Madrid Agreement) undertecknades 1989, och Finland anslöt sig till det 1996 (FördrS 12/1996). Enligt det system som Madridprotokollet har skapat är det möjligt att genom en internationell ansökan få skydd i flera namngivna länder. Ansökan förutsätter dock ett gällande nationellt eller regionalt varumärke eller en ansökan om ett sådant.

Till en harmonisering av varumärkeslagarna syftar också Trademark Law Treaty från 1994 och därpå följande Singapore Treaty on the Law of Trademarks (Singaporekonventionen) från 2006. Finland har undertecknat båda konventionerna men har inte ratificerat dem.

Lagstiftningen i EU

Rådets första direktiv 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (varumärkesdirektivet) antogs den 21 december 1988 och dess bestämmelser införlivades med Finlands rätt genom lag 39/1993. Senare antogs en ny version av varumärkesdirektivet, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar. Direktivets innehåll förändrades dock inte. Direktivet reviderades genom Europaparlamentets och rådets direktiv EU 2015/2436 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (nya varumärkesdirektivet), som trädde i kraft den 16 december 2015. Författningstekniskt trädde det nya varumärkesdirektivet i kraft den 14 januari 2016 och ska genomföras nationellt senast den 14 januari 2019. Det gamla varumärkesdirektivet gäller fortfarande och giltigheten upphör den 15 januari 2019.

Avsikten med varumärkesdirektivet är en tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar och uppställande av samma villkor för erhållande och bevarande av ett registrerat varumärke i alla medlemsstater. Syftet är att skillnaderna i lagstiftningen inte ska hindra den fria rörligheten för varor och det fria utbytet av tjänster eller snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Direktivet innehåller såväl tvingande som icke tvingande bestämmelser.

Enligt artikel 2 i direktivet kan ett varumärke utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags. Av detta följer enligt Europeiska unionens domstol att ett varumärke ska uppfylla tre krav. För det första ska det utgöra ett tecken. För det andra måste detta tecken kunna återges grafiskt. För det tredje ska tecknet vara ägnat att särskilja ett företags varor eller tjäns-

RP 24/2016 rd

ter från andra företags (*C-321/03 Dyson, dom 25.1.2007, REG 2007, s 1-712, punkt 28*). Europeiska unionens domstol har också konstaterat att även om det inte i artikel 2 anges vissa atypiska tecken som inte i sig kan uppfattas visuellt, utesluts de inte heller uttryckligen från bestämmelsen. Uppräckningen är alltså inte uttömmande. (*C-273/00, Sieckmann, dom 12.12.2002, REG 2002, s. I-11737, punkt 43 och 44*).

Artikel 3 i direktivet innehåller bestämmelser om registreringshinder och ogiltighetsgrunder för ett varumärke. Till registreringshindren hör t.ex. det att ett varumärke endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna. Sådana märken kan dock som en följd av bruket av dem förvärva särskiljningsförmåga och därför godkännas för registrering.

Ett varumärke får inte heller registreras om det utgörs enbart av en form som följer av varans art, en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som inverkar väsentligt på varans värde. Ett sådant märke kan aldrig förvärva särskiljningsförmåga genom användning och därför aldrig godkännas för registrering (*C-299/99 Philips, dom 18.6.2002, REG 2002, s. I-5490, punkt 75*).

I artikel 5 i varumärkesdirektivet föreskrivs det om rättigheter som är knutna till ett varumärke. Skyddet kan uppfattas ha tre nivåer. För det första har innehavaren av ett varumärke rätt att förhindra tredje man, som inte har dennes tillstånd, att i näringsverksamhet använda tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat (s.k. double identity). För det andra gäller rätten att förhindra användning tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket. En risk för förväxling föreligger om allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band (*C-39/97 Canon, dom 29.9.1998, REG 1998, s. I-5525, punkt 29*).

Som en tredje skyddsnivå kan betraktas det skydd som ges kända varumärken. En medlemsstat får enligt artikel 5.2 besluta att innehavaren ska ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar det kända varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka det kända varumärket är registrerat. Detta förutsätter dock att användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (*bl.a. C-292/00 Davidoff, C-408/01 Adidas-Salomon och C-252/07 Intel*). I artikel 5.2 i direktivet förpliktas medlemsstaterna inte att i den nationella lagstiftningen ta i bruk det skydd som definieras där. I och med artikeln ges endast en möjlighet för dem att ta i bruk ett sådant skydd. Då denna möjlighet har använts skyddas väl kända varumärken med stöd av både artikel 5.1 och artikel 5.2 i direktivet.

Enligt artikel 3.2 d får det bestämmas att ett varumärke inte får registreras eller, om det redan är registrerat, att det ska kunna förklaras ogiltigt, om ansökan om registrering av varumärket gjorts i ond tro av den sökande. I artikel 52.1 b i EU-förordningen om gemenskapsvarumärken (Rådets förordning (EG) nr 207/2009) finns en motsvarande bestämmelse. Enligt den förklaras ett gemenskapsvarumärke ogiltigt om sökanden var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in.

Vidare får en medlemsstat enligt artikel 4.4 g i varumärkesdirektivet besluta att ett varumärke inte ska registreras eller, om det är registrerat, ska kunna ogiltigförklaras, om varumärket kan förväxlas med ett märke som användes i utlandet vid tidpunkten för ansökan och som fortfa-

rande används där, under förutsättning att sökande vid tidpunkten för ansökan hade ont uppsåt.

Begreppet ont uppsåt kan i EU-rätten och nationellt anses vara ett etablerat uttryck (I fråga om en enhetlig tolkning av begreppet ont uppsåt, se Europeiska unionens domstols dom i mål C-320/12 *Malaysia Dairy Industries*, punkterna 29 och 35. Enligt EU-domstolens avgörande (dom *Malaysia Dairy Industries*, EU:C:2013:435, punkt 43) ska artikel 4.4 g i direktiv 2008/95 tolkas så, att medlemsstaterna inte får införa ett särskilt skydd för utländska varumärken som skiljer sig från skyddet enligt denna bestämmelse och som grundar sig på att den som ansökt om registrering har haft eller borde ha haft kännedom om ett utländskt varumärke.

I fråga om prövningen av ont uppsåt har EU-domstolen i sin avgörandepraxis (dom C-529/07, punkt 53, *Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli*) fört fram att vid bedömningen av huruvida sökanden varit i ond tro i den mening som avses i artikel 51.1 b i förordning (EG) nr 40/94 ska den nationella domstolen beakta samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet vilka förelåg vid den tidpunkt då ansökan om registrering av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke gavs in. Vid prövningen ska domstolen i synnerhet beakta den omständigheten att sökanden vet om eller borde veta om att en tredje man i minst en medlemsstat använder ett identiskt eller liknande kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande slag, vilket innebär en risk för förväxling med det kännetecken som avses i registreringsansökan.

För att avgöra om den som ansöker om registrering av varumärket är i ond tro, ska domstolen såsom i EU:s allmänna domstols avgörande (dom *SA.PAR. v. SMHV – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI)*, T-321/10, punkt 28) bedöma sökandens avsikt genom att dra en slutsats av bl.a. följande: de objektiva omständigheterna och dennes konkreta handlingar, av dennes roll eller ställning, av dennes kännedom om användningen av det tidigare varumärket.

I artikel 6 i varumärkesdirektivet föreskrivs det om begränsningar av ett varumärkes rättsverkan, dvs. situationer där rätten att förbjuda användning trots ensamrätten inte kan tillämpas. Den rätt som varumärket ger uppstår genom samverkan av ensamrättens innehåll och begränsningar. Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda sitt eget namn eller sin egen adress, uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper, och inte varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel. Användningen ska dock ske i enlighet med god affärssed för att bestämmelsen ska tillämpas. Europeiska unionens domstol har fastställt att rätten att använda sitt eget namn inte är begränsad till fysiska personers namn, utan den avser också firma (C-245/02 *Anheuser-Busch*, dom 16.11.2004, REG 2004, s. I-11018).

Direktivet innehåller även bestämmelser om bl.a. konsumtion av rättigheter, licens, bruk av varumärken, sanktioner vid bristande användning av ett varumärke samt andra grunder för upphävande.

Rättsutvecklingen i Norden

Danmark genomförde som första nordiska land en totalreform av sin varumärkeslag. Den nya lagen (Varemærkeloven, LBK nr 109 24/01/2012) trädde i kraft den 1 januari 1992. Efter revideringen uppfyllde den danska varumärkeslagen kraven i varumärkesdirektivet. Lagen har senare ändrats på nytt 1999. I fråga om förfarandet är den viktigaste ändringen den att den danska registermyndigheten inte längre på tjänstens vägnar avslår varumärkesansökningar på grund av hinder som beror på samtycke. Norges nya varumärkeslag (Lov om beskyttelse av varemerker, LOV 2010-03-26 nr 08) trädde i kraft den 1 juli 2010. Syftet med den nya lagen

var att uppdatera och förtydliga lagens systematik, men stora innehållsmässiga ändringar gjordes inte. Ett annat syfte var att uppfylla kraven i Singaporekonventionen för att det därefter skulle vara möjligt att ansluta sig till den.

I Sverige genomfördes en totalreform av varumärkeslagen 2011. Den nya lagen (Varumärkeslag 2010:1877) trädde i kraft den 1 juli 2011 och i den förenades den tidigare varumärkeslagen (1960:644) med kollektivmärkeslagen (1960:645). I samband med totalreformen sattes också Singaporekonventionen i kraft.

I de nordiska länderna har gjorts likadana iakttagelser om behoven att ändra lagarna. Man har försökt förtydliga och uppdatera lagarna i enlighet med EU-domstolens rättspraxis. Sveriges, Norges och Danmarks paragrafer som gäller skydd har i enlighet med artikel 5 i varumärkesdirektivet skrivits så att varumärken ges skydd på olika nivåer. När märken och varor är identiska, förutsätts ingen risk för förväxling. I Sveriges, Norges och Danmarks varumärkeslagar finns också en bestämmelse motsvarande artikel 5.2 om skydd för kända varumärken. På motsvarande sätt har bestämmelserna om begränsningar i ensamrätten i alla nya nordiska varumärkeslagar harmoniserats med artikel 6 i varumärkesdirektivet. I Sverige och Norge infördes i bestämmelsen ett omnämnande av att registreringen inte täcker delar av varumärket som saknar särskiljningsförmåga eller delar som inte kan registreras ensamma för sig.

Vid revideringarna av de nordiska varumärkeslagarna har också registermyndighetens roll utvärderats. I Danmark ändrades i samband med revideringen av varumärkeslagen myndighetens undersökningar av hinder så att registermyndigheten inte längre på tjänstens vägnar beaktar sådana registreringshinder som är beroende av samtycke. I Sverige och Norge har undersökningen av hinder dock bevarats.

1.2 Nationell lagstiftning och praxis

Varumärken regleras i varumärkeslagen (7/1964) och varumärkesförordningen (296/1964). Den gällande varumärkeslagen trädde i kraft den 1 juni 1964. I lagen har gjorts flera delrevideringar, som huvudsakligen har varit en följd av att Finland har anslutit sig till internationella avtal.

I 1 kap i varumärkeslagen finns allmänna bestämmelser om varumärkesrätt, t.ex. om varumärkets karaktär, inarbetning av och ensamrätt till varumärke samt förväxlingsbarhet. I 1 och 2 § i varumärkeslagen föreskrivs det om vilket tecken som kan vara ett varumärke och hur ensamrätt till varumärke förvärfvas. Ensamrätt till varumärke kan förvärfvas genom registrering eller inarbetning av varumärket.

Varumärkesinnehavarens rättsliga ställning uppstår genom samverkan av ensamrättens innehåll och begränsningar. I centrum för varumärkesrätten står förbudsrätten, som det föreskrivs om i 4 § i varumärkeslagen. I näringsverksamhet får ingen annan än innehavaren av ett varumärke använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor. Paragrafen innehåller bl.a. en exempelförteckning över de situationer som omfattas av förbudsrätten, inklusive transitering. Lagens 6 § innehåller en bestämmelse om att förväxlingsbarhet förutsätter varor av samma eller liknande slag, med undantag av skydd för väl kända varumärken. Skyddet för ett väl känt varumärke förutsätter inte att varorna är liknande.

Finlands varumärkeslag innehåller ingen uttrycklig bestämmelse om begränsningar av ensamrätten. Lagens 1 kap. innehåller dock vissa begränsningar som gäller själva varumärket. Exempelvis i 3 § föreskrivs om användningen av namn och firma som kännetecken och om begränsning av rätten att ta in en annans namn eller firma i varumärket. I 5 § föreskrivs det dock om vilka delar av ett märke som inte omfattas av ensamrätten.

Högsta domstolen konstaterade i sitt avgörande *KKO 2005:143*, att 3 § 1 mom. i varumärkeslagen inte till sitt syfte eller innehåll motsvarar bestämmelsen om begränsningar i artikel 6.1 a i varumärkesdirektivet och avgjorde målet direkt med stöd av direktivet. Enligt 3 § 1 mom. får var och en i sin näringsverksamhet använda sitt släktnamn, sin adress eller sin firma som kännetecken för sina varor, om det inte är ägnat att framkalla förväxling med någon annans redan skyddade varumärke. I fallet var det fråga om huruvida ett företag hade rätt att som kännetecken för sina varor använda sin firma (Budweiser Budvar) som var förväxlingsbart med ett annat företags varumärke (Budweiser, Bud) som var registrerat i Finland. Enligt avgörandet kan användningen av firma förbjudas endast om en annan använder det i strid med god affärs-sed. Således kan regeln i artikel 6.1 a om rätten att använda sitt eget namn utgöra ett hinder för förbudsrätten.

I 1 kap. i varumärkeslagen föreskrivs det dessutom om företräde för en tidigare rätt, om förverkande av varumärke på grund av passivitet samt om konsumtion av rättigheterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I 2 kap. i lagen föreskrivs det om registrering av varumärken. Enligt 14 § 1 mom. 7 punkten får varumärke inte registreras, om märket kan förväxlas med ett varukännetecken som vid tiden för ansökningen användes av någon annan, och ansökningen gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk. Bestämmelsen motsvarar artikel 3.2 d i varumärkesdirektivet enligt vilken ett varumärke inte ska registreras eller, om det redan är registrerat, att det ska kunna förklaras ogiltigt, om ansökan om registrering av varumärket gjorts i ont uppsåt av den sökande. Enligt tillämpningen av 14 § 1 mom. 7 punkten i varumärkeslagen i nationell rättspraxis avser bruket av varumärket även bruk av varumärket utomlands (HFD 1971 A II 96). Således är bestämmelsen relevant även med tanke på artikel 4.4 g i varumärkesdirektivet.

Bestämmelser om behandlingen av invändningar mot internationella registreringar finns i artikel 5 i Madridprotokollet samt i 56 c och 56 d § i varumärkeslagen. Om det mot registreringen görs en invändning i Finland, ska detta delges genom en preliminär anmälan om vägran till WIPO. Registermyndigheten tar genom vägran grundad på invändning dock inte ställning till själva invändningen. Innehavaren av en internationell registrering har möjlighet att besvara vägran, men eftersom en stor del av invändningarna är ogrundade reagerar märkesinnehavarna i allmänhet inte på vägran grundad på invändning. Ärendet avgörs oberoende av svaret. När en invändning godkänns eller avslås delger PRS beslutet med besväransvisning till innehavaren av den internationella registreringen och till den som gjort invändningen.

1.3 Bedömning av nuläget

Behoven att revidera varumärkeslagen behandlades i en utredning om behoven att ändra varumärkeslagen som publicerades 2011 (Katja Weckström, ANM publikationer 10/2011) samt i slutrapporten av arbetsgruppen för modernisering av varumärkeslagen "Memorandum om modernisering av varumärkeslag" (ANM publikationer 38/2012). Av det ovan anförda och av den respons som erhållits från intressenterna kan man sluta sig till att varumärkeslagen inte i alla avseenden motsvarar varumärkesdirektivet och EU-domstolens rättspraxis. Varumärkeslagen har dock till följd av bl.a. otaliga delrevideringar och utvecklingen av rättspraxis också ansetts vara i behov av en mer omfattande totalreform.

De mest brådskande ändringsbehov som lyfts fram gäller speciellt lagens 1 kap., som innehåller allmänna bestämmelser om varumärkesrätten. Nämnda 1 kap. motsvarar inte helt de nuvarande kraven på tydlighet och begriplighet.

RP 24/2016 rd

Eftersom EU:s arbete med reformen av varumärkeslagstiftningen pågår, verkar det inte i detta skede ändamålsenligt att påbörja en totalreform, utan avsikten är att genomföra totalreformen samtidigt som det nationella genomförandet av det nya varumärkesdirektivet (EU 2015/2436). De brådskande ändringar som man upptäckt att behövs i 1 kap. i varumärkeslagen behöver dock genomföras redan innan det nya direktivet genomförs nationellt.

I varumärkeslagen finns ingen uttrycklig definition av varumärke. Det faktum att ensamrätt kan förvärfvas såväl genom registrering som genom inarbetning är också viktigt att föra fram tydligare än nu. Fastän bestämmelserna i 1 och 2 § i lagen innehållsmässigt är tidsenliga, bör budskapet i dem förtydligas för att öka systemets begriplighet.

På grund av de föreslagna ändringarna i varumärkeslagen behöver även ordalydelsen i 49 kap. 2 § i strafflagen (39/1889) ändras så att den motsvarar ordalydelsen i varumärkeslagen.

Ordalydelsen i 4 och 6 §, som gäller det skydd som följer av varumärket, motsvarar inte helt varumärkesdirektivet. I varumärkesdirektivet tillerkänns varumärkesinnehavaren i olika situationer olika skydd och skydd på olika nivåer. När märkena och varorna är identiska (s.k. double identity) är skyddet absolut. I varumärkeslagen saknas dock en bestämmelse i överensstämmelse med direktivet om att bevis på risk för förväxling inte förutsätts om märkena och varuslagen är identiska. En sådan bestämmelse har tagits in i de andra nordiska ländernas varumärkeslagar.

Bestämmelserna om risk för förväxling i varumärkeslagen motsvarar inte helt det rådande rättsläget. I varumärkeslagen har använts termen förväxlingsbarhet, medan i varumärkesdirektivet används termen risk för förväxling. Även om det begrepp som används i varumärkeslagen i rättspraxis har tolkats enligt direktivet, bör för tydlighetens skull hellre användas samma term som i direktivet.

Innehavaren av ett väl känt märke kan enligt 6 § 2 mom. i varumärkeslagen åberopa förväxlingsbarhet trots att varorna är av olika slag. Risk för förväxling av märken är dock inte enligt varumärkesdirektivet en förutsättning för skydd som ges kända märken.

Finlands varumärkeslag innehåller inga uttryckliga begränsningsbestämmelser. Lagen innehåller två bestämmelser om sådana delar av ett märke som inte omfattas av ensamrätten, men det är inte fråga om begränsningar enligt artikel 6 i varumärkesdirektivet utan det är fråga om att ensamrätten inte är förknippad med alla element som ingår i märket. Till följd av detta har högsta domstolen i sina avgöranden om begränsningar enligt artikel 6 i direktivet (*KKO 2005:143 och KKO 2006:17*) blivit tvungen att direkt tillämpa EU-rätt.

På motsvarande sätt föreskrivs det i 4 § 2 mom. i varumärkeslagen om rätten att åberopa annans varumärke. Där direktivet anger tillbehör och reservdelar endast som exempel på angivelse av avsett ändamål, tillämpas den nationella bestämmelsen enbart på reservdelar, tillbehör eller liknande som lämpar sig för annans vara. Dessutom saknas i den nationella bestämmelsen direktivets krav på god affärssed. I sitt avgörande i ett mål som gällde detta (*KKO 2006:17*) tillämpade högsta domstolen direkt EU-rätt och förbisåg 4 § 2 mom.

Det finns dessutom skäl att göra vissa mindre preciseringar i 1 kap. i varumärkeslagen. Fastän bestämmelsen på många punkter i sak kan tillämpas rätt, bör lagens struktur och ordalydelser bättre motsvara varumärkesdirektivet. Det rådande rättsläget bör också tydligare kunna läsas i själva lagen utan bakgrundsinformation om varumärkesrättens utveckling.

En del av de gällande bestämmelserna om särskiljningsförmåga ingår i 2 kap. i varumärkeslagen. I 13 § i varumärkeslagen föreskrivs det om hurtant märke vid registreringsförfarandet

ska anses ha särskiljningsförmåga. Bestämmelsen avviker från direktivet på tre sätt. För det första behandlar paragrafen märken som anger varans art, beskaffenhet osv. som märken utan särskiljningsförmåga medan det i bestämmelserna i varumärkesdirektivet och gemenskapens varumärkesförordning separat talas om märken som saknar särskiljningsförmåga och separat om märken som består av tecken som visar varans art, kvalitet osv. För det andra hänvisas det i 13 § i varumärkeslagen till särskiljningsförmågan i fråga om begränsningar som gäller skydd för form. I varumärkesdirektivet är också de begränsningar som gäller form åtskilda från bestämmelserna om särskiljningsförmåga. För det tredje innehåller varumärkeslagen, fastän det i 13 § föreskrivs att ett beskrivande märke inte har särskiljningsförmåga, ingen bestämmelse som motsvarar artikel 6.1 b i varumärkesdirektivet, enligt vilken användningen av beskrivande märken inte får förhindras om god affärssed iakttas.

Med anledning av de föreslagna ändringarna i 1 kap. i varumärkeslagen behöver även 14 § i 2 kap. i lagen ändras. Vid sidan av dessa tekniska ändringar ska ordalydelsen i den bestämmelse om ond tro som avses i paragrafens 9 punkt ses över. Enligt EU-domstolen ska artikel 4.4 g i direktiv 2008/95 tolkas så, att medlemsstaterna inte får införa ett särskilt skydd för utländska varumärken som skiljer sig från skyddet enligt denna bestämmelse och som grundar sig på att den som ansökt om registrering har haft eller borde ha haft kännedom om ett utländskt varumärke. När tolkningen av direktivets bestämmelse har etablerats i EU-rätten, är det ändamålsenligt att i nationell lag använda den ordalydelse som motsvarar den i varumärkesdirektivet. Ändringen av bestämmelsens ordalydelse ändrar inte det rådande rättsläget i praktiken, eftersom bestämmelsen i nationell rättspraxis har tolkats enligt EU-rätten (den nationella rättspraxisen, se *MaO 810/14 CROSSFIT*, *MaO 413/13 Humsecgrid*).

Enligt EU-domstolen ska artikel 4.4 g tolkas så, att medlemsstaterna inte får införa ett särskilt skydd för utländska varumärken som skiljer sig från skyddet enligt denna bestämmelse och som grundar sig på att den som ansökt om registrering har haft eller borde ha haft kännedom om ett utländskt varumärke.

På handläggningen av internationella registreringar tillämpas Madridprotokollet. Om invändning mot en internationell registrering och om en preliminär vägran på grund av den föreskrivs i 56 d § i varumärkeslagen. Paragrafens ordalydelse har lett till tolkningsproblem i situationer där innehavaren av en internationell registrering inte har svarat på en preliminär vägran som sänts med anledning av en invändning. Nuvarande 56 d § 1 och 2 mom. avser inte ett beslut som fattas med anledning av en invändning, utan en preliminär vägran där ämbetsverket inte ännu har tagit någon ställning till invändningsärendet. Paragrafen kräver förtydligande.

När behoven att ändra varumärkeslagen bedömdes har det kommit upp frågor som gäller förhållandet mellan varumärke och firma. Ett begrundande av dessa skulle dock kräva en djupare analys av förhållandet mellan varumärkesrätt, firma och annan namnrätt, varför det skulle vara ändamålsenligt att granska dessa först när varumärkeslagen reformeras i sin helhet och ämnesområdet kan granskas på ett mer övergripande sätt.

2 Målsättning och de viktigaste förslagen

2.1 Målsättning

Denna proposition bidrar till genomförandet av den nationella strategin för immateriella rättigheter, om vilken har utfärdats statsrådets principbeslut av den 26 mars 2009 och vilken har uppdaterats genom statsrådets principbeslut om ett utvecklingsprogram för immateriellt värdeskapande av den 17 april 2014. Till åtgärderna i strategin hör en reform av den nationella varumärkeslagen.

Syftet är att göra de viktigaste ändringarna för att få lagen i överensstämmelse med nuvarande EU-lagstiftning och rättspraxis. Även den nordiska rättsramen stöder ändringarna.

2.2 Alternativ

Den nationella varumärkeslagen ska motsvara såväl varumärkesdirektivet som EU-domstolens tolkning av det. Avhjälpan av de beskrivna bristerna och en uppdatering av varumärkeslagen förutsätter en revidering av lagen.

Som alternativ för genomförandet har man övervägt en delreform och en totalreform. Eftersom reformen av direktivet har pågått under beredningen av denna lag och det nya varumärkesdirektivet i vilket fall som helst kommer att förutsätta ändringar av varumärkeslagen, har en totalreform inte ansetts vara ändamålsenlig i detta skede. De brister som man konstaterat i den nationella lagstiftningen bör dock korrigeras redan innan det nya varumärkesdirektivet genomförs nationellt. Därför har man i propositionen gått in för en delreform i syfte att göra de mest brådskande ändringarna före den eventuella omfattande reformen av varumärkeslagstiftningen.

2.3 De viktigaste förslagen

De föreslagna ändringarna gäller huvudsakligen 1 kap. i lagen. De nuvarande paragraferna i 1 kap. föreslås bli ersatta med nya paragrafer vilka bättre motsvarar varumärkesdirektivet och EU-domstolens rättspraxis. Revideringen ändrar i fråga om 1 kap. inte egentligen det rådande rättsläget, eftersom varumärkesdirektivet och EU-domstolens rättspraxis även förut har varit direkt tillämplig i de fall varumärkeslagen har visat sig vara bristfällig. Det rådande rättsläget kommer dock i och med ändringarna att tydligare kunna läsas i lagtexten.

De ändringar som görs i 1 kap. i lagen har också återverkningar på andra ställen i lagen. Det görs bl.a. ändringar i 2 kap. om registrering av varumärken.

3 Propositionens konsekvenser

3.1 Konsekvenser för företagen

Propositionen gäller huvudsakligen en lagteknisk delreform. Eftersom det är fråga om en uppdatering av lagen, så att den bättre ska motsvara EU-rätten, medför propositionen inte några ändringar i företagens rättsliga ställning i egenskap av varumärkesinnehavare. I praktiken har domstolarna med stöd av EU-rätten redan tillämpat de rättsregler som motsvarar ändringarna.

Som helhet bedöms de föreslagna lagändringarna inte ha några betydande konsekvenser för företag.

3.2 Konsekvenser för myndigheterna

Om 56 d §, som hänför sig till registreringsförfarandet hos myndigheten, ändras på föreslaget sätt, påverkar ändringarna direkt myndighetsförfarandet. Det är fråga om ett förtydligande av en enskild handläggningsfas och ändringen bedöms inte som helhet öka arbetsmängden, kostnaderna eller resursbehovet. De ändringar som görs i 1 kap. i varumärkeslagen påverkar myndighetsförfarandet indirekt, eftersom Patent- och registerstyrelsen i sin verksamhet tillämpar materiell varumärkesrätt. Eftersom det huvudsakligen är fråga om att uppdatera lagen så att den bättre ska motsvara EU-rätten, bedöms de åtgärder som behöver vidtas hos myndigheten dock vara mycket ringa.

3.3 Ekonomiska konsekvenser

Propositionen ändrar inte bestämmelserna om varumärken eller myndighetsförfarandet på ett sätt som de facto påverkar företagens eller myndigheternas kostnader. Ändringarna bedöms inte heller ha konsekvenser för statsfinanserna.

4 Beredningen av propositionen

Våren 2010 beställde arbets- och näringsministeriet av IPR University Center en utredning om varumärkeslagens dåvarande tillstånd. Utredningen om behoven att ändra varumärkeslagen publicerades i arbets- och näringsministeriets publikationsserie under nummer 10/2011. I utredningen rekommenderades en totalreform av lagstiftningen om kännetecken.

Arbets- och näringsministeriet tillsatte den 28 mars 2011 en arbetsgrupp, som hade till uppgift att utreda vilka lagändringar som behövs för att modernisera den nationella varumärkeslagen (7/1964). Till stöd för sitt arbete genomförde arbetsgruppen en enkät om hur varumärkessystemet fungerar. Enkäten genomfördes av Finlands Näringsliv EK i januari-mars 2012. Arbetsgruppen lät också göra en jämförelse mellan varumärkeslagarna i de nordiska länderna. Jämförelsen genomfördes av IPR University Center.

Arbetsgruppen överlämnade den 26 september 2012 till arbets- och näringsministeriet ett enhälligt memorandum om reformen av varumärkeslagen, som publicerades i arbets- och näringsministeriets publikationsserie under nummer 38/2012. Arbetsgruppen rekommenderade en delreform av varumärkeslagen för att avhjälpa de mest brådskande bristerna.

Memorandumet om reformen av varumärkeslagen sändes den 14 december 2012 för utlåtande till sammanlagt 16 olika myndigheter, domstolar, organisationer och föreningar. Utlåtanden lämnades av Patent- och registerstyrelsen, justitieministeriet, IPR University Center, Helsingfors tingsrätt, Annonsörernas förbund, Centralhandelskammaren, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry, Suomen AIPPI ry, Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y. och Finlands Näringsliv EK.

I de utlåtanden som lämnades in ansågs det att de föreslagna ändringarna i 1 kap. i varumärkeslagen huvudsakligen kan understödjas. Dessutom ansåg de flesta remissorgan att också en totalreform av lagen är viktig.

Utkastet till regeringsproposition sändes ut på remiss den 3 oktober 2014. Begäran om utlåtande skickades till 20 instanser och 14 utlåtanden kom in. Begärda utlåtanden erhöles från Finlands Näringsliv EK, Finlands AIPPI rf och Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y., Centralhandelskammaren, justitieministeriet, Finlands Advokatförbund, Patent- och registerstyrelsen, Företagarna i Finland, Suomen patenttiasiamiesyhdistys, marknadsdomstolen, Maanostajien Liitto samt jord- och skogsbruksministeriet. Ett utlåtande lämnades dessutom av den registrerade föreningen Suomen Antipiratismiyhdistys ry.

I utlåtandena betraktades delreformen av varumärkeslagen som behövlig, och man ställde sig huvudsakligen positiv till ändringsförslagen. Flera remissinstanser fäste uppmärksamhet vid det att ansökan förfaller, och begrundade huruvida ansökan borde förfalla endast delvis. Det förslag som gällde ansökan som förfaller slopades dock, eftersom det skulle ha krävt omfattande ändringar i bestämmelserna om registrering av varumärken. I utlåtandena efterlystes också en omvärdering av förhållandet mellan varumärke och firma samt administrativt upphävande. Dessa frågor kan analyseras bättre i samband med totalreformen av varumärkeslagen, och ändringarna betraktades inte som ändamålsenliga i samband med en delreform.

RP 24/2016 rd

Efter remissbehandlingen slopades även förslaget om preciseringarna av begreppen, eftersom dessa skulle kräva en omfattande revidering av hela lagen. På grund av remissresponsen gjordes dessutom vissa preciseringar i utkastet till regeringsproposition vilka i huvudsak var av teknisk natur och bl.a. gällde ensamrättens innehåll och förhållande till firma.

DETALJMOTIVERING

1 Lagförslag

1.1 Varumärkeslagen

1 §. Till 1 mom. föreslås bli fogad en ny bestämmelse om tillämpningsområdet. I lagen ska det föreskrivas om ensamrätt till varumärke som i näringsverksamhet används för varor och tjänster. I fråga om tillämpningsområdet ska dessutom föras fram att lagen även innehåller bestämmelser om gemenskapsvarumärket och den internationella varumärkesregistreringen. I denna paragraf och i lagen i övrigt används termen gemenskapsvarumärke, trots att bestämmelserna om gemenskapsvarumärket ändras den 23 mars 2016 genom en ändringsförordning (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 om ändring av rådets förordning om gemenskapsvarumärken). Efter ikraftträdandet av förordningen ändras benämningen gemenskapsvarumärke till EU-varumärke. För att lagen ska vara enhetlig föreslås dock inte denna terminologiska ändring i de bestämmelser som nu ses över. Enligt bestämmelsen om ikraftträdandet i ändringsförordningen ska hänvisningar till den upphävda förordningen anses vara hänvisningar till förordning (EG) nr 207/2009 i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II. I paragrafens 2 mom. ska liksom i den nu gällande 1 § anges att det som föreskrivs om varor på motsvarande sätt gäller också tjänster.

2 §. Paragrafen ska innehålla en definition av varumärke och bestämmelser om hurdana tecken som kan vara ett varumärke. Bestämmelsen motsvarar i sak i huvudsakligen 1 § 2 mom. i den gällande lagen. Den nya bestämmelsen ska inte längre innehålla en förteckning över grafiskt återgivna exempel på tecken. Trots ändringen kan ett ord fortfarande vara ett varumärke, inklusive personnamn, figurer, bokstäver, siffror eller formen på en vara eller dess förpackning. Den nuvarande förteckningen är inte heller uttömmande, utan också något annat tecken kan vara ett varumärke, förutsatt att det uppfyller de krav som ställs i paragrafen. Sådana tecken kan bestå av t.ex. ljud, färg eller rörliga bilder. Som av 4 § 3 mom. ska framgå, kan genom inarbetning förvärfvas rätt även till ett tecken som inte kan återges grafiskt eller som inte har särskiljningsförmåga. Detta motsvarar nuvarande rättsläge.

3 §. Paragrafen innehåller en definition av särskiljningsförmåga. I den gällande lagen har särskiljningsförmåga inte särskilt definierats, utan 13 § har innehållit såväl ett krav på särskiljningsförmåga som en begränsning i fråga om varans form. Den definition som nu tillfogas gör särskiljningsförmåga till ett begrepp som är lättare att tillämpa. Paragrafens innehåll motsvarar till väsentliga delar 13 §, dock så att den begränsning som gäller varans form lämnas bort. Den begränsning som gäller formen hänför sig inte i sak till särskiljningsförmågan, och ingår i förändrad form i den nya 5 §.

I paragrafen föreskrivs det på motsvarande sätt som i den gällande 13 § och för tydlighetens skull att ett beskrivande märke, som t.ex. anger en varas användningsändamål, inte anses ha särskiljningsförmåga. Förteckningen i paragrafen ska dock inte vara uttömmande, och ett märke kan sakna särskiljningsförmåga också av någon annan orsak än dess beskrivande art.

Ett märke som i sig inte har särskiljningsförmåga kan förvärva särskiljningsförmåga genom användning. Enligt Europeiska unionens domstol kan vid bedömningen av huruvida ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga, hänsyn tas till den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att marknadsföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan identifiera varan såsom härrörande från ett visst företag samt utlåtanden från handelskammare och andra branschorganisationer (*C-299/99 Philips, dom 18.6.2002, REG. 2002, s. I-5490, punkt 60*).

RP 24/2016 rd

Ett märke kan också med tiden förlora sin särskiljningsförmåga. Högsta domstolen ansåg i sitt avgörande *HD 2005:118* att märket hade omvandlats till en benämning som var allmänt använd i näringsverksamhet och att märket därmed hade förlorat sin särskiljningsförmåga.

4 §. I paragrafen föreskrivs att ensamrätt till varumärke kan förvärfvas genom införande av varumärket i Patent- och registerstyrelsens varumärkesregister.

4 a §. Enligt 1 mom. i paragrafen kan ensamrätt förvärfvas utan registrering efter att det har inarbetats.

Enligt 2 mom. kan ensamrätt genom inarbetning förvärfvas också till ett märke som inte uppfyller kraven i 2 §, t.ex. ett tecken som inte kan återges grafiskt.

Paragrafens 3 mom. innehåller krav i fråga om inarbetningen. Ett varumärke anses inarbetat, om det inom berörda närings- eller konsumentkretsar i Finland är allmänt känt som ett särskilt tecken för innehavarens varor.

De centrala delarna av bestämmelserna i paragrafen ingår i 1 och 2 § i den gällande lagen.

5 §. I paragrafen ska föreskrivas att ensamrätt inte kan förvärfvas till ett märke som utgörs enbart av en form som följer av varans art, en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som inverkar väsentligt på varans värde. Ett märke som enligt denna paragraf inte omfattas av ensamrätten ska inte heller kunna få ensamrätt genom inarbetning.

Momentets innehåll kan jämföras med bestämmelsen i 13 § i den gällande lagen om den begränsning som gäller varans form. I den nya 5 § ska bestämmelsen dock tydligt skiljas från särskiljningsförmågan, eftersom det inte är fråga om brist på särskiljningsförmåga, utan om det att en viss form på en vara inte kan få skydd. Den begränsning som gäller varans form ska i paragrafen tydligt särskiljas från andra krav som ställs på varumärken. Paragrafen motsvarar artikel 3.1 e i varumärkesdirektivet.

5 a §. Paragrafen ska innehålla en bestämmelse enligt det gällande 3 § 3 mom. där det föreskrivs att annans namn eller firma inte får intas i ett varumärke. Inte heller någon annans bifirma eller sekundära kännetecken får tas in i ett varumärke, utom då dessa saknar särskiljningsförmåga eller då det är fråga om olika branscher eller olika varuslag.

6 §. I paragrafen ska föreskrivas om innehållet i en ensamrätt som förvärfvats genom inarbetning. Paragrafen ska såväl till sitt innehåll som till sin struktur motsvara artikel 5 i varumärkesdirektivet.

Paragrafens 1 mom. ska på motsvarande sätt som i direktivet innehålla två skydds nivåer. Ingen annan än innehavaren av ett varumärke får utan innehavarens samtycke i näringsverksamhet som kännetecken för sina varor använda ett tecken som på grund av att det är identiskt med eller liknar det skyddade varumärket för identiska eller liknande varor medför risk för förväxling hos allmänheten, inbegripet risk för association mellan tecknet och varumärket. Risk för association är inte ett alternativ till begreppet risk för förväxling utan avser att precisera det senare begreppets dimension. Bestämmelsen kan alltså inte tillämpas i en situation där det inte föreligger risk för förväxling hos allmänheten (*C-251/95 Sabel, dom 11.11.1997, REG 1997, I-6297, punkt 18*). När såväl tecknen som varu- eller tjänsteslagen är identiska, förutsetts ingen risk för förväxling.

RP 24/2016 rd

Den ensamrätt som avses i momentet gäller viss användning av märket, dvs. användning ”i näringsverksamhet” och ”som kännetecken för varorna” (se t.ex. *mål C-206/01, Arsenal Football Club, dom 12.11.2002, REG 2002, punkterna 40 och 41*).

I paragrafens 2 mom. ska föreskrivas om det skydd som ges väl kända varumärken. Artikel 5.2 i varumärkesdirektivet innehåller en uttömmande förteckning över förutsättningarna för ett sådant skydd. Varumärkesinnehavaren ska visa att varumärket är väl känt här i landet, att den som gjort intrång inte har innehavarens samtycke till användningen och att användning utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Momentets ordalydelse ska motsvara den ordalydelse i varumärkesdirektivet vars tolkning är relativt etablerad (bl.a. *C-292/00 Davidoff, C-408/01 Adidas-Salomon och C-252/07 Intel*).

Risk för förväxling är inte en förutsättning för skydd som ges väl kända märken. Europeiska unionens domstol har i tillräcklig utsträckning fastställt att graden av likhet mellan ett kännetecken och ett känt varumärke ibland leder till att omsättningskretsen förknippar kännetecknet med varumärket. (*C-487/07, L'Oréal, dom 18.6.2009, REG 2009, s. I-5185, punkt 36*).

Paragrafens 3 mom. ska innehålla en exempelförteckning över verksamhet som anses som användning i näringsverksamhet av ett tecken. Förteckningen är inte uttömmande och motsvarar till väsentliga delar 4 § 1 mom. i den gällande lagen.

Dessutom ska i paragrafen och på andra ställen i lagen konsekvent användas begreppet risk för förväxling i stället för förväxlingsbarhet. Begreppsbytet ändrar inte rättsläget.

Enligt paragrafens 4 mom. anses även muntlig användning såsom sådan användning i näringsverksamhet som avses i 3 mom. En motsvarande bestämmelse finns i 4 § 1 mom. i lagen.

7 §. Till lagen ska fogas en ny bestämmelse om begränsningar av ensamrätten som motsvarar artikel 6 i varumärkesdirektivet. Bestämmelsen behövs eftersom den gällande varumärkeslagen inte innehåller någon bestämmelse om begränsningar enligt artikel 6. I och med ändringen framgår det också av lagen att innehavaren av ett varumärke inte ska ha rätt att förbjuda verksamhet som omfattas av begränsningarna och som sker i enlighet med god affärssed.

Enligt Europeiska unionens domstol avses med god affärssed närmast skyldighet att agera lojalt i förhållande till varumärkesinnehavarens motiverade intressen. Varumärket används inte i enlighet med god affärssed speciellt om det används på ett sådant sätt att det kan ge intryck av att det föreligger ett affärsmässigt samband mellan tredje man och varumärkesinnehavaren, användningen påverkar varumärkets värde genom att man drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, om man därigenom misskrediterar eller uttrycker sig nedsättande om detta varumärke, eller om tredje man framställer sin vara som en imitation eller ersättning för den vara som bär annans varumärke (*C-288/03, Gillette, REG 2995, s. I-2337, punkt 49*).

I 1 mom. 1 punkten i paragrafen ska tillåtas användning av eget namn, firma, bifirma, sekundära kännetecken och adress i näringsverksamhet. Punkten motsvarar till sitt ändamål artikel 6.1 a i varumärkesdirektivet. I varumärkesdirektivet nämns endast användning av eget namn eller adress, men i rättspraxis har det ansetts att bestämmelsen inte är begränsad till fysiska personers namn utan att den avser också firma. Europeiska unionens domstol har konstaterat att det undantag som föreskrivs i artikeln kan i princip åberopas av tredje man för att denne i syfte att ange sin firma skall kunna använda kännetecknet som är identiska med ett varumärke eller som liknar detta, även om det är fråga om en användning som varumärkesinnehavaren i princip skulle kunna förbjuda med stöd av den ensamrätt han har i enlighet med denna be-

RP 24/2016 rd

stämmelse (*C-245/02 Anheuser-Busch, REG 2004, s. I-11018, punkterna 77- 81*). Att firma inkluderas i förteckningen i 1 mom. 1 punkten ändrar alltså inte det rådande rättsläget i detta hänseende.

I huvudsak motsvarar innehållet i momentet den gällande lagens bestämmelse i 3 § 1 och 2 mom. enligt vilken var och en i sin näringsverksamhet får använda sin firma som kännetecken för sina varor, om det inte är ägnat att framkalla förväxling med någons annans skyddade varumärke. Syftet med gällande 3 § 1 och 2 mom. har varit att möjliggöra användningen av s.k. naturliga varunamn utan att näringsutövaren ska behöva registrera dem i varumärkesregistret (RP 128/1962 rd, s 2). I fortsättningen ska dessa fall bedömas i enlighet med 6 § om ensamrättens innehåll och 7 § om ensamrättens begränsningar. Jämfört med nuläget är förändringen inte stor.

1 mom. 2 och 3 punkten i den nya paragrafen motsvarar ordalydelsen i artikel 6.1 c i varumärkesdirektivet. Punkterna 2 och 3 ingår för närvarande i 13 § i den gällande lagen. Bestämmelserna ska separeras från bestämmelserna om särskiljningsförmågan, eftersom det i bestämmelserna enligt direktivet är fråga om begränsningar av ensamrätten.

8 §. Paragrafen ska till sitt innehåll motsvara 10 a § i den gällande lagen, vilken gäller ensamrättens upphörande. I paragrafen görs preciseringar i ordalydelsen, men bestämmelsens innehåll ska inte ändras i detta sammanhang.

9 §. I paragrafen ska föreskrivas om företrädet för en tidigare rätt till varumärke i en kollisionssituation. Paragrafen ska till sitt innehåll i huvudsak motsvara 7 § i den gällande lagen. I paragrafen ska för tydlighetens skull hänvisas till bestämmelserna i den nya 6 § om rättens innehåll. I paragrafen ska inte längre hänvisas till risken för förväxling av varumärken, vilket inte krävs av identiska märken, när varorna eller tjänsterna är desamma, och inte av väl kända märken. Av den nya paragrafen ska tydligare framgå att det inte i alla kollisionsfall förutsätts risk för förväxling. Den nya ordalydelsen motsvarar därmed det rådande rättsläget och varumärkesdirektivet.

10 §. Paragrafen ska till sitt innehåll i huvudsak motsvara 8 § i den gällande lagen. Enligt bestämmelsen kvarstår ensamrätten till ett inarbetat varumärke jämsides med ett tidigare registrerat eller inarbetat varumärke, om registreringen har sökts i god tro och innehavaren av det tidigare registrerade eller inarbetade varumärket inte har vidtagit åtgärder för att förhindra användningen av det senare registrerade varumärket trots att denne i fem års tid har varit medveten om att det används. I de situationer som avses i 10 § åsidosätter inte den senare rätten den tidigare rätten. Man kan inte förbjuda användningen av den tidigare rätten, utan rättigheterna föreligger jämsides förutsatt att kraven i 10 § uppfylls.

Till paragrafens 2 mom. fogas ett omnämnande av att den rätt som en senare registrering ger, på grund av passivitet kan omfatta endast de varor som varumärket har använts till. Detta är motiverat, eftersom ensamrätten på grund av passivitet inte bör gälla sådana varor till vilka ensamrätten kan förverkas enligt 26 § 2 och 3 mom.

10 a §. Paragrafens 1 mom. ska till sitt innehåll motsvara 9 § i den gällande lagen. Enligt bestämmelsen kvarstår ensamrätten till ett varumärke som blivit etablerat jämsides med ett tidigare registrerat eller inarbetat varumärke, om innehavaren av det tidigare registrerade eller inarbetade varumärket inte inom rimlig tid har vidtagit åtgärder för att förhindra användning av det senare inarbetade varumärket. Den senare rätten i de situationer som avses i 10 § åsidosätter inte den tidigare rätten. Användningen av den tidigare rätten kan inte förbjudas, utan rättigheterna föreligger jämsides förutsatt att kraven i 10 a § uppfylls.

I paragrafens 2 mom. ska dessutom i fråga om väl kända märken föreskrivas att fem år betraktas som en rimlig tid. Den uttryckliga bestämmelsen om en rimlig tid garanterar en behövlig skyddsnivå för väl kända märken och främjar rättssäkerheten.

11 §. Paragrafen ska innehålla en bestämmelse om eventuella begränsningar av användningen som i huvudsak motsvarar 10 § 1 mom. i den gällande lagen. I fall som avses i 7 § 1 mom. 1 punkten, 10 eller 10 a § kan marknadsdomstolen bestämma att ett märke får användas endast utformat på ett angivet sätt med tillfogande av ortsangivelse eller innehavarens namn eller genom att användningen avgränsas så att den gäller vissa varor eller ett visst område eller på något annat motsvarande sätt. Omnämmandet av att användningen av ett märke också kan begränsas till att gälla vissa varor eller ett visst område är nytt och syftet med det är enbart att precisera de alternativ som domstolen har till sitt förfogande. Enligt 10 § 2 mom. i den gällande lagen tillämpas bestämmelsen i 1 mom. om det finns risk för förväxling i sådana situationer som avses i 3 § 1 eller 2 mom. i lagen. Bestämmelsen i 3 § 1 och 2 mom. i den gällande lagen motsvaras i huvudsak av 7 § 1 mom. 1 punkten gällande ensamrättens begränsningar.

11 a §. Paragrafens 1 mom. innehåller en bestämmelse som motsvarar 11 § i den gällande lagen och enligt vilken författare, huvudredaktörer, utgivare och förläggare av lexikon, handböcker, läroböcker eller andra motsvarande tryckalster är skyldiga att på begäran av den som innehar ett registrerat varumärke se till att varumärket inte återges i publikationen utan att det framgår att varumärket är registrerat. Bestämmelsens ordalydelse ska ställvis uppdateras.

Paragrafens 2 mom. innehåller en bestämmelse om skyldigheten att se till att en rättelse publiceras i de fall skyldigheten enligt 1 mom. försummas. En person som försummar skyldigheten enligt 1 mom. ska se till att rättelsen publiceras. Rättelsen ska publiceras på det sätt och i den omfattning som är skäligt. Bestämmelsen motsvarar innehållsmässigt 11 § 2 mom. i den gällande lagen.

I paragrafens 3 mom. tas dessutom in en ny bestämmelse om att informationsskyldigheten kan fullgöras med användning av symbolen ®. Symbolen är ett internationellt använt kännetecken, som används för att visa att objektet är ett registrerat varumärke. I Finland är det inte obligatoriskt att använda symbolen, och användningen av den ger inte varumärkesinnehavaren några särskilda rättigheter. Användningen har i Finland en informativ karaktär, och visar närmast att innehavaren betraktar märket som ett skyddat varumärke. I och med lagändringen ska ®-symbolen nu införas officiellt i mycket begränsad omfattning, så att man genom användning av symbolen ska kunna fullgöra informationsskyldigheten enligt 11 a §.

13 §. I 1 mom. ska det föreskrivas att ett varumärke inte uppfyller registreringskraven om det inte har särskiljningsförmåga enligt 3 § eller om det med stöd av 5 § inte kan förvärva ensamrätt. Bestämmelsen motsvarar till sitt ändamål och huvudsakliga innehåll 13 § i den gällande lagen. Kravet på särskiljningsförmåga och den begränsning som gäller varans form uttrycks genom en hänvisning till de nya paragraferna i 1 kap., medan bestämmelserna i den gällande 13 § har varit utskrivna. Dessutom har den begränsning som gäller varans form i den nya 5 § avskiljts från särskiljningsförmågan och denna ändring återspeglas också i 13 §.

I 2 mom. föreslås en bestämmelse som motsvarar artikel 3.3 i varumärkesdirektivet och i vilken det föreskrivs att ett varumärke inte ska vägras registrering på grund av att det saknar särskiljningsförmåga, om varumärket före tidpunkten för registreringsansökan förvärvat särskiljningsförmåga. Enligt bestämmelsen är det möjligt att nå särskiljningsförmåga genom användning, och i bestämmelsen anges den tidpunkt enligt vilken särskiljningsförmågan vid registreringsförfarandet bedöms.

14 §. Paragrafen ska i huvudsak motsvara 14 § i den gällande lagen. I detta skede ska i paragrafen göras de ändringar som föranleds av det nya 1 kap. samt de ändringar som behövs göras på grund av rättspraxis. Dessutom ska dess struktur ställvis förtydligas och i dess ordalydelse göras små preciseringar.

I paragrafens 1 mom. 1–5 punkterna ska det göras små preciseringar av ordalydelsen.

I paragrafens 1 mom. 4 och 6 punkten i behöver hänvisningen till 3 § 3 mom. i den gällande lagen ersättas med en hänvisning till nya 5 a §. Ersättandet av hänvisningen ändrar inte bestämmelsernas innehåll.

Till 1 mom. 6 punkten fogas en hänvisning till 5 § i firmalagen där det föreskrivs om förutsättningarna för åberopande av förväxling av firma. I rättspraxis avgjorde högsta förvaltningsdomstolen i mål *HFD 2003:7* att jämförelsen mellan firma och varumärke ska begränsas så att den endast gäller de branscher som är gemensamma för båda dessa. I firmalagen finns det dock ingen uttrycklig bestämmelse om detta. Utöver firmalagens 5 § tillämpade högsta förvaltningsdomstolen den bestämmelse i 10 § 4 punkten i firmalagen som gäller förväxlingsbarheten mellan firma och varumärken. Ur detaljmotiveringen i regeringspropositionen RP 238/1978 rd i fråga om ovan nämnda punkt framgår att jämförelsen mellan firma och varumärke ska begränsas så att den endast gäller de branscher som är gemensamma för båda. För tydlighetens skull ska kravet om gemensamma branscher ingå även i varumärkeslagens bestämmelser om bedömningen av risken för förväxling mellan varumärke och firma. Dessutom ska bestämmelserna om annans varumärke och annans kännetecken slopas i 1 mom. 6 punkten. Dessa ska ingå i den nya 7 punkten.

Till 1 mom. förelås bli fogad en ny 7 punkt som ska hänvisa till ensamrättens innehåll. Ett märke registreras inte om en tidigare innehavare av varumärket har ensamrätt till användningen av märket. Begreppet tidigare varumärke ska preciseras i paragrafens 2 mom. och omfatta även gemenskapsmärken och de i Finland giltiga internationella registreringarna utöver de nationella varumärkena. I fråga om tidigare rättigheter ska det inte hänvisas allmänt till risken för förväxling, något som inte förutsätts i alla kollisionssituationer. På så sätt motsvarar bestämmelsen bestämmelserna i det nya 1 kap. om skyddets innehåll och det skydd på olika nivåer som ges varumärken.

Det föreslås att 1 mom. 8 punkten omformas. I punkten ska föreskrivas att ett varumärke inte får registreras, om ansökan om registrering har gjorts i ond tro av den som ansöker om varumärke. Syftet med bestämmelsen är bl.a. att förhindra att ett annat varumärke eller kännetecken används i ond tro, även om det andra märket inte får skydd för ensamrätt på basis av registrering eller inarbetning. Den gällande lagens 14 § 1 mom. 7 punkt har redan förut tolkats så att det med användning av varumärke även avses användning utomlands (*HFD 1971 A II 96*). Ordalydelsen i den föreslagna bestämmelsen tillåter en bred tolkning och omfattar även i fortsättningen sådan användning som skett utomlands. I fråga om ordalydelsen omfattar bestämmelsen således utöver artikel 3.2 d i direktivet även en situation som avses i artikel 4.4 g i direktivet där sökandens onda uppsåt gäller ett märke som användes utomlands vid den tidpunkt då ansökan gjordes.

EU-domstolen har i sin avgörandepraxis för varumärkesförordningen (*dom C-529/07, punkt 53, Chokoladenfabriken Lindt & Sprüngli*) fört fram att vid prövningen av huruvida sökanden har haft ont uppsåt ska den nationella domstolen beakta samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet vilka förelåg vid den tidpunkt då ansökan om registrering av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke gavs in. Vid prövningen ska domstolen i synnerhet beakta den omständigheten att sökanden vet om eller borde veta om att en tredje man i minst en medlemsstat använder ett identiskt eller liknande kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande

RP 24/2016 rd

slag, vilket innebär en risk för förväxling med det kännetecknen som avses i registreringsansökan.

För att avgöra om den som ansöker om registrering av varumärket har ont uppsåt, ska domstolen såsom i EU:s allmänna domstols avgörande (*dom SA.PAR. v. SMHV – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI)*, T-321/10, punkt 28) bedöma sökandens avsikt genom att dra en slutsats av bl.a. följande: de objektiva omständigheterna och dennes konkreta handlingar, av dennes roll eller ställning, av dennes kännedom om användningen av det senare varumärket.

Paragrafens 1 mom. 9 och 10 punkten motsvarar i sak 14 § 1 mom. punkterna 10 och 11 i den gällande lagen. I 9 punkten ska för tydlighetens skull preciseras att registreringshinder kan bero på ett såväl nationellt som på unionsnivå skyddat sortnamn.

I 10 punkten i paragrafen ska hänvisningarna till EU-lagstiftningen om geografiska beteckningar uppdateras och hänvisningarna ska förenhetligas sinsemellan. Ändringarna behövs för att den relevanta EU-lagstiftningen har ändrats och för att den gällande bestämmelsen delvis är bristfällig. Hänvisningen till förordning (EG) nr 510/2006 ska ändras till en hänvisning till den ersättande förordningen (EU) nr 1151/2012. Hänvisningen till förordning (EG) nr 491/2009 ska ersättas med en hänvisning till förordning (EG) nr 1308/2013. Hänvisningen till förordning (EG) nr 110/2008 ska bibehållas, men den detaljerade hänvisningen till en paragraf ska strykas. Till punkten föreslås dessutom bli fogad en hänvisning till förordning (EU) nr 251/2014.

I 2 mom. i paragrafen preciseras bestämmelsen i 7 punkten genom att man definierar vilka rätter begreppet tidigare varumärke hänvisar till. Paragrafens 2 mom. ska i 1 mom. 7 punkten utöver nationella varumärkesrätter som slopats i 6 punkten inkludera internationella varumärken och gemenskapsvarumärken, som det tidigare har föreskrivits om under särskilda punkter. Den föreslagna paragrafens 3 mom. motsvarar 14 § 2 mom. i den gällande lagen. Den enda ändringen är ändringen i hänvisningen på grund av numreringen i 1 mom.

I paragrafen ska det i stället för förväxlingsbarhet hos varumärken konsekvent hänvisas till risk för förväxling. Detta föranleder ändringar i ordalydelsen på flera ställen, men ändrar inte det rådande rättsläget.

25 §. Hänvisningen i paragrafen ändras så att den motsvarar 8 och 9 § i lagen. Detta är en uppdatering av teknisk natur och ändrar inte det rådande rättsläget.

51 a §. Laghänvisningen i paragrafen uppdateras med anledning av den nya lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013).

56 d §. I paragrafen föreskrivs om det förfarande som gäller en invändning som gjorts mot en internationell registrering. Bestämmelsen förtydligas så att den bättre ska motsvara förfarandet hos registermyndigheten. Av bestämmelsen ska tydligare framgå att ett meddelande ännu inte innebär myndighetens beslut i ärendet och att myndigheten ännu inte har tagit ställning till invändningens innehåll.

I 1 mom. i paragrafen ska föreskrivas om meddelande om en invändning till den internationella byrån och om det att registermyndigheten ska undersöka invändningen oberoende av om innehavaren av registreringen ger sitt utlåtande.

I 2 mom. i paragrafen ska det föreskrivas om det beslut som registermyndigheten fattar med anledning av invändningen och om avslag på en invändning.

RP 24/2016 rd

I 3 mom. i paragrafen ska det föreskrivas om registermyndighetens beslut om följande förfarande.

Bestämmelserna om tidsfrister i 2 mom. i den gällande 56 d § ingår i Madridprotokollet.

1.2 Strafflagen

49 kap. Om kränkning av vissa immateriella rättigheter

2 §. Brott mot industriell rättighet. Paragrafens 1 mom. 1 punkten ändras så att hänvisningen till varukännetecken ersätts med en hänvisning till ensamrätten till varumärke, på motsvarande sätt som i nya 4, 4 a och 6 § i varumärkeslagen. Bestämmelserna om ensamrättens innehåll och begränsningar ändras så att de bättre än tidigare motsvarar ordalydelsen i varumärkesdirektivet. I fråga om ensamrättens innehåll bestäms det att ingen annan än innehavaren av varumärket utan dennes samtycke som kännetecken för sina varor i näringsverksamhet får använda ett tecken på det sätt som avses i 6 §. I den nya varumärkeslagens bestämmelser delar man upp skyddet i tre nivåer och till lagens 7 § fogas en bestämmelse om ensamrättens begränsningar. Med tanke på tillämpningen av 49 kap. 2 § i strafflagen får dessa ändringar ingen stor påverkan, eftersom de gällande bestämmelserna i varumärkeslagen har tillämpats i enlighet med direktivet i praktiken.

2 Ikraftträdande

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 september 2016.

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

1.

Lag

om ändring av varumärkeslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i varumärkeslagen (7/1964) rubriken för 1 kap., 1—10, 10 a, 11, 13, 14, 25, 43, 51 a och 56 d §, av dem 1 § sådan den lyder i lagarna 39/1993 och 56/2000, 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 39/1993, 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 996/1983 och 39/1993, 4 och 11 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 56/2000, 6 § sådan den lyder i lagarna 996/1983 och 39/1993, 8 § sådan den lyder i lag 39/1993, 10 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 996/1983, 10 a och 56 d § sådana de lyder i lag 1715/1995, 13 § sådan den lyder i lag 56/2000, 14 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 552/1970, 996/1983, 1715/1995, 56/2000, 1220/2004 och 1016/2010 samt 43 och 51 a § sådana de lyder i lag 107/2013, och *fogas* till lagen nya 4 a, 5 a och 11 a § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

I denna lag föreskrivs om ensamrätt till varumärke som i näringsverksamhet används för varor och tjänster. I denna lag föreskrivs också om gemenskapsvarumärken och om internationell varumärkesregistrering.

Vad som i denna lag föreskrivs om varor gäller även tjänster.

2 §

Ett varumärke kan bestå av vilket tecken som helst som används i näringsverksamhet och som har särskiljningsförmåga och kan återges grafiskt.

3 §

Ett tecken anses ha särskiljningsförmåga, om det med hjälp av tecknet är möjligt att i näringsverksamhet särskilja varor från någon annans varor. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändringar eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användningsändamål, värde eller geografiskt ursprung eller tiden för dess framställande ska inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga. Vid bedömning av om ett märke har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till alla faktiska omständigheter och särskilt till hur länge och i vilken omfattning märket har varit i bruk.

4 §

Ensamrätt till varumärke förvärfvas genom att märket registreras i det varumärkesregister som avses i 2 kap.

RP 24/2016 rd

4 a §

Ensamrätt till varumärke kan förvärfvas utan registrering när varumärket har blivit inarbetat. Genom inarbetning kan ensamrätt förvärfvas även till andra märken än de som används i näringsverksamhet och som avses i 2 §.

Ett varumärke anses inarbetat, om det inom berörda närings- eller konsumentkretsar i Finland är allmänt känt som ett särskilt tecken för innehavarens varor.

5 §

Ensamrätt kan inte förvärfvas till ett sådant märke som utgörs enbart av en form som följer av varans art, en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som inverkar väsentligt på varans värde.

5 a §

Någon annans namn eller firma får inte tas in i ett varumärke. I ett varumärke får inte heller tas in någon annans bifirma eller sekundära kännetecken, utom då dessa saknar särskiljningsförmåga eller då det är fråga om olika branscher eller olika varuslag.

6 §

Ensamrätt till varumärke innefattar, med de undantag som anges nedan, det att ingen annan än innehavaren av varumärket utan dennes samtycke som kännetecken för sina varor i näringsverksamhet får använda

- 1) ett tecken som är identiskt med det skyddade varumärket för identiska varor,
- 2) ett tecken som på grund av att det är identiskt med eller liknar det skyddade varumärket för identiska eller liknande varor medför risk för förväxling hos allmänheten, inbegripet risk för association mellan tecknet och varumärket.

Om varumärket är väl känt i Finland och om en ogrundad användning av märket innebär ett orättmätigt utnyttjande av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé eller är till förfång för särskiljningsförmågan eller renommén, får ingen annan än den som har ensamrätt till varumärket utan dennes samtycke i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar det väl kända varumärket fastän de varor som tecknet är till för inte är identiska med eller liknar de varor för vilka det väl kända varumärket är skyddat.

Som användning i näringsverksamhet betraktas att

- 1) tecknet fästs på varor eller deras förpackning,
- 2) tecknet används när varor bjuds ut till försäljning, förs ut på marknaden eller lagras för dess ändamål,
- 3) tecknet används vid import eller export av varor eller import för vidaretransport till tredje land,
- 4) tecknet används i affärshandlingar och vid marknadsföring,
- 5) tecknet används på något annat motsvarande sätt.

Som en sådan användning av ett tecken i näringsverksamhet som avses i 3 mom. betraktas också muntlig användning.

7 §

Ensamrätt till varumärke förhindrar inte någon annan att i näringsverksamhet enligt god affärssed använda

- 1) sitt eget namn, sin firma, sin bifirma, sitt sekundära kännetecken eller sin adress,
- 2) märkning som visar uppgifter om varornas art, beskaffenhet, mängd, användningsändamål, värde eller geografiskt ursprung, tidpunkten för när varorna framställts eller andra egenskaper hos varorna,
- 3) varumärket, om det är nödvändigt för att ange en varas användningsändamål.

8 §

Innehavaren av ett varumärke har rätt att förbjuda användning av varumärket på varor som av innehavaren eller med innehavarens samtycke av någon annan har förts ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med användning av det varumärket, endast om det har gjorts ändringar i varorna eller de har försämrats efter att de har förts ut på marknaden eller innehavaren av varumärket har någon annan grundad orsak att förbjuda användning av varumärket.

9 §

Om flera gör anspråk på ensamrätt till sådana varumärken som på det sätt som avses i 6 § är identiska eller liknande, ska företräde ges den som kan åberopa den tidigaste rättsgrunden, om inte något annat följer av 10 eller 10 a §.

10 §

Ensamrätten till ett registrerat varumärke kvarstår jämsides med ett tidigare registrerat eller inarbetat varumärke, om registreringen har sökts i god tro och innehavaren av det tidigare registrerade eller inarbetade varumärket inte har vidtagit åtgärder för att förhindra användningen av det senare registrerade varumärket trots att denne i fem års tid har varit medveten om att det används.

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

10 a §

Ensamrätten till ett inarbetat varumärke kvarstår jämsides med ett tidigare registrerat eller inarbetat varumärke, om innehavaren av det tidigare registrerade eller inarbetade varumärket inte inom rimlig tid har vidtagit åtgärder för att förhindra användning av det senare inarbetade varumärket.

Om det tidigare registrerade eller inarbetade varumärket är väl känt i Finland, betraktas som en rimlig tid enligt 1 mom. fem år från det att innehavaren av det tidigare registrerade eller inarbetade varumärket fick veta om användningen av det senare inarbetade varumärket.

11 §

Om det i sådana fall som avses i 7 § 1 mom. 1 punkten, 10 eller 10 a § konstateras skäligt, bestämmer marknadsdomstolen att någotdera varumärket eller båda får användas endast utformat på angivet sätt med tillfogande av ortsangivelse eller innehavarens namn eller genom att användningen avgränsas så att den gäller vissa varor eller ett visst område eller på något annat motsvarande sätt.

11 a §

Författare, huvudredaktörer, utgivare och förläggare av lexikon, handböcker, läroböcker eller andra motsvarande tryckalster är skyldiga att på begäran av den som innehar ett registrerat varumärke se till att varumärket inte återges i publikationen utan att det framgår att varumärket är registrerat. Vad som ovan föreskrivs i detta moment tillämpas också på spridning av publikationer via datanät eller på något annat elektroniskt sätt.

Den som försummar att iaktta vad som föreskrivs i 1 mom. är skyldig att se till att en rättelse publiceras på det sätt och i den omfattning som är skäligt och att svara för kostnaderna för en sådan rättelse.

Skyldigheten enligt 1 mom. att informera om registreringen av ett varumärke kan anses fullgjord, när symbolen ® anges i samband med varumärket.

13 §

Ett märke som inte har särskiljningsförmåga enligt 3 § eller till vilket det inte med stöd av 5 § kan förvärvas ensamrätt, uppfyller inte registreringskraven.

Ett varumärke får dock inte vägras registrering på grund av att det saknar särskiljningsförmåga, om varumärket före tidpunkten för registreringsansökan genom användning har förvärvat särskiljningsförmåga.

14 §

Varumärke registreras inte, om

- 1) det strider mot lag, allmän ordning eller god sed,
- 2) det är ägnat att vilseleda allmänheten,
- 3) det i märket utan tillstånd tagits in ett statsvapen, statsflagga eller annat statselement, en officiell kontroll- eller garantibeteckning eller kontroll- eller garantistämpel för varor som är föremål för det varumärke som ska registreras eller för varor som liknar dessa, finskt kommunalt vapen eller internationell, mellanstatlig organisations flagga, vapen eller annat emblem, benämning eller namnförkortning eller någon annan figur, benämning eller namnförkortning, om det att den tas in i varumärket kan ge upphov till risk för att allmänheten förväxlar varumärket med ett sådant emblem, märke, stämpel, benämning eller namnförkortning,
- 4) märket består av eller innehåller något som är ägnat att uppfattas som annans skyddade firma, som någon annans bifirma eller sekundära kännetecken enligt 5 a §, eller som någon annans namn eller porträtt, om inte namnet eller porträttet uppenbarligen åsyftar någon för länge sedan avliden, utom då dessa saknar särskiljningsförmåga eller då det är fråga om olika branscher eller olika varuslag.
- 5) märket består av eller innehåller något som är ägnat att uppfattas som en titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, om titeln är egenartad, eller som kränker någon annans upphovsrätt till ett verk eller någon annans rätt till en fotografisk bild eller ett skyddat mönster,
- 6) märket medför risk för att allmänheten förväxlar det med en annan näringsidkares namn, skyddade firma eller bifirma så att förväxlingen kan åberopas med stöd av 5 § i firmalagen (128/1979),
- 7) en innehavare av ett tidigare varumärke har ensamrätt till att i näringsverksamhet använda märket som kännetecken för varorna,
- 8) ansökan om registrering har gjorts i ond tro av den som ansöker om ett varumärke,
- 9) märket medför risk för förväxling med ett i Finland eller Europeiska unionen skyddat sortnamn på en växtsort,
- 10) det för registreringen föreligger ett sådant hinder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, 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 eller i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91.

Med tidigare varumärke avses i 7 punkten

- 1) ett nationellt varumärke som har registrerats på basis av en tidigare ansökan eller som i övrigt har en tidigare prioritet än den som ansöker om varumärke,
- 2) ett varumärke som skyddas av en internationell registrering och som är i kraft i Finland eller Europeiska unionen och som utifrån denna registrering har en tidigare rätt i Finland eller Europeiska unionen än den som ansöker om varumärke,

RP 24/2016 rd

3) ett gemenskapsvarumärke enligt 57 § som har registrerats på basis av en tidigare ansökan än ansökan om varumärke eller som har företräde i Finland enligt artikel 34 eller 35 i den förordning som nämns i 57 §,

4) ett varumärke som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

I de fall som avses i 1 mom. 4—8 punkten får varumärke registreras, om den vars rätt det är fråga om samtycker till det och det inte i övrigt enligt 1 mom. finns något hinder för registreringen.

25 §

Om ett varumärke registrerats i strid med denna lag, är registreringen ogiltig, om inte annat följer av en omständighet som avses i 10 eller 10 a § eller av andra förändringar i förhållandena.

51 a §

Bestämmelser om sökande av ändring i Patent- och registerstyrelsens beslut i ett ärende som gäller varumärke finns i 6 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013).

56 d §

Patent- och registerstyrelsen ska till den internationella byrån enligt 53 § sända ett meddelande om en invändning enligt 56 c § och om motiveringen till den. Oberoende av om innehavaren av den internationella registreringen har gett sitt utlåtande med anledning av meddelandet, ska Patent- och registerstyrelsen undersöka invändningen.

Om registreringen inte uppfyller registreringskraven enligt denna lag, ska Patent- och registerstyrelsen med anledning av invändningen fatta ett beslut enligt vilket den internationella registreringen inte är i kraft i Finland. Om registreringen inte uppfyller registreringskraven enligt denna lag endast till vissa delar ska Patent- och registerstyrelsen fatta beslut om att registreringen är i kraft endast delvis. Patent- och registerstyrelsen ska avslå invändningen, om hinder för den internationella registreringen inte föreligger i Finland.

Om Patent- och registerstyrelsen beslutar att den internationella registreringen inte är i kraft i Finland eller att den är i kraft endast delvis, gör styrelsen en anteckning om det i den förteckning som avses i 53 § 2 mom. och kungör beslutet när detta har vunnit laga kraft.

Denna lag träder i kraft den 20 . _____

2.

Lag

om ändring av 49 kap. 2 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 49 kap. 2 §, sådan den lyder i lag 1281/2009, som följer:

49 kap.

Om kränkning av vissa immateriella rättigheter

2 §

Brott mot industriell rättighet

Den som i strid med varumärkeslagen (7/1964), patentlagen (550/1967), mönsterrättslagen (221/1971), lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar (32/1991), lagen om nyttighetsmodellrätt (800/1991) eller lagen om växtförädlarrätt (1279/2009) och så att gärningen är ägnad att åsamka innehavaren av den kränkta rätten betydande ekonomisk skada, gör intrång i

- 1) ensamrätten till ett varumärke,
- 2) den ensamrätt som ett patent medför,
- 3) en mönsterrätt,
- 4) en rätt till en kretsmodell,
- 5) en nyttighetsmodellrätt eller
- 6) en växtförädlarrätt,

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

Denna lag träder i kraft den 20 .

Helsingfors den 3 mars 2016

Statsminister

JUHA SIPILÄ

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström

1.

Lag

om ändring av varumärkeslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i varumärkeslagen (7/1964) rubriken för 1 kap., 1—10, 10 a, 11, 13, 14, 25, 43, 51 a och 56 d §, av dem 1 § sådan den lyder i lagarna 39/1993 och 56/2000, 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 39/1993, 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 996/1983 och 39/1993, 4 och 11 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 56/2000, 6 § sådan den lyder i lagarna 996/1983 och 39/1993, 8 § sådan den lyder i lag 39/1993, 10 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 996/1983, 10 a och 56 d § sådana de lyder i lag 1715/1995, 13 § sådan den lyder i lag 56/2000, 14 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 552/1970, 996/1983, 1715/1995, 56/2000, 1220/2004 och 1016/2010 samt 43 och 51 a § sådana de lyder i lag 107/2013, och fogas till lagen nya 4 a, 5 a och 11 a § som följer:

Gällande lydelse

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Genom registrering förvärvas ensamrätt till varumärke såsom särskilt kännetecken för att från andras varor skilja sådana varor som utbjuds till salu eller annars tillhandahålls i näringsverksamhet. Ett varumärke kan bestå av vilket tecken som helst som kan återges grafiskt och som kan särskilja varor som tillhandahålls i näringsverksamhet från varandra. Ett varumärke kan i synnerhet bestå av ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror eller formen på en vara eller dess förpackning.

Vad som i denna lag stadgas om varor gäller på motsvarande sätt tjänster.

2 §

Ensamrätt till varumärke kan förvärvas även utan registrering när märket har blivit inarbetat.

Genom inarbetning kan ensamrätt förvärvas även till andra än i 1 § 2 mom. angivna särskilda varukännetecken som används i näringsverksamhet.

Föreslagen lydelse

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

I denna lag föreskrivs om ensamrätt till varumärke som i näringsverksamhet används för varor och tjänster. I denna lag föreskrivs också om gemenskapsvarumärken och om internationell varumärkesregistrering.

Vad som i denna lag föreskrivs om varor gäller även tjänster.

2 §

Ett varumärke kan bestå av vilket tecken som helst som används i näringsverksamhet och som har särskiljningsförmåga och kan återges grafiskt.

Gällande lydelse

Ett kännetecken anses inarbetat, om det här i riket inom vederbörande närings- eller konsumentkretsar är allmänt känt som särskild beteckning för innehavarens varor.

3 §

Var och en får i sin näringsverksamhet använda sitt släktnamn, sin adress eller sin firma som kännetecken för sina varor, om det inte är ägnat att framkalla förväxling med någon annans skyddade varumärke eller med namn, adress eller firma som någon annan redan rättmätigt använder i sin näringsverksamhet.

Vad som ovan är sagt om firma gäller även om bifirma och sekundärt kännetecken som avses i firmalagen

Annans namn eller firma får inte intas i varumärke. Ej heller får i varumärke intas annans bifirma eller sekundära kännetecken, utom då dessa saknar särskiljningsförmåga eller då det är fråga om olika branscher eller olika varuslag.

4 §

Rätt till varukännetecken enligt 1—3 § innebär att någon annan än innehavaren inte i näringsverksamhet får använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor, vare sig på varan eller dess förpackning, i reklam eller affärshandlingar eller på något annat sätt, inbegripet muntlig användning. Det som sägs här skall gälla oavsett om varan tillhandahålls eller är avsedd att tillhandahållas här i landet eller utomlands eller om den införs till finskt territorium för att användas, förvaras eller lagras i näringsverksamhet eller för att transporteras vidare till tredje land i detta syfte.

Som otillåten användning enligt 1 mom. anses bland annat, att någon vid tillhandahållande av reservdel, tillbehör eller liknande, som lämpar sig för annans vara, åberopar dennes kännetecken på sådant sätt, att det kan giva sken av att vad som tillhandahålles härrör från kännetecknets innehavare eller av att denne medgivit kännetecknets användning.

Har vara tillhandahållits under visst kännetecken och har därefter annan än kännetecknets innehavare väsentligt förändrat den ge-

Föreslagen lydelse

3 §

Ett tecken anses ha särskiljningsförmåga, om det med hjälp av tecknet är möjligt att i näringsverksamhet särskilja varor från någon annans varor. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändringar eller tilllägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användningsändamål, värde eller geografiskt ursprung eller tiden för dess framställande ska inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga. Vid bedömning av om ett märke har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till alla faktiska omständigheter och särskilt till hur länge och i vilken omfattning märket har varit i bruk.

4 §

Ensamrätt till varumärke förvärvas genom att märket registreras i det varumärkesregister som avses i 2 kap.

Gällande lydelse

nom bearbetning, reparation eller liknande, må ej, då varan ånyo tillhandahålles i näringsverksamhet här i riket, kännetecknet användas utan att förändringen tydligt anges eller eljest tydligt framgår.

(fogas en ny 4 a §)

5 §

Ensamrätt till varukännetecken innefattar icke sådan del av kännetecknet, som huvudsakligen tjänar att göra varan eller dess förpackning mera ändamålsenlig eller eljest att fylla annan uppgift än att vara kännetecken.

(fogas en ny 5 a §)

6 §

Kännetecken anses förväxlingsbara enligt denna lag endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Förväxlingsbarhet kan dock utan hinder av 1 mom. åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl känt här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken utan godtagbara skäl innebär ett otillbörligt utnyttjande av det äldre kännetecknets särskiljningsförmåga och goodwill eller är till förfång för det äldre kännetecknets särskiljningsförmåga eller goodwill.

Stadgandet i 2 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas på sådan bifirma och sådant se-

Föreslagen lydelse

4 a §

Ensamrätt till varumärke kan förvärvas utan registrering när varumärket har blivit inarbetat.

Genom inarbetning kan ensamrätt förvärvas även till andra märken än de som används i näringsverksamhet och som avses i 2 §.

Ett varumärke anses inarbetat, om det inom berörda närings- eller konsumentkretsar i Finland är allmänt känt som ett särskilt tecken för innehavarens varor.

5 §

Ensamrätt kan inte förvärvas till ett sådant märke som utgörs enbart av en form som följer av varans art, en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som inverkar väsentligt på varans värde.

5 a §

Någon annans namn eller firma får inte tas in i ett varumärke. I ett varumärke får inte heller tas in någon annans bifirma eller sekundära kännetecken, utom då dessa saknar särskiljningsförmåga eller då det är fråga om olika branscher eller olika varuslag.

6 §

Ensamrätt till varumärke innefattar, med de undantag som anges nedan, det att ingen annan än innehavaren av varumärket utan dennes samtycke som kännetecken för sina varor i näringsverksamhet får använda

1) ett tecken som är identiskt med det skyddade varumärket för identiska varor,

2) ett tecken som på grund av att det är identiskt med eller liknar det skyddade varumärket för identiska eller liknande varor medför risk för förväxling hos allmänheten, inbegripet risk för association mellan tecknet och varumärket.

Om varumärket är väl känt i Finland och

Gällande lydelse

kundärt kännetecken som avses i 3 § 3 mom.

Föreslagen lydelse

om en ogrundad användning av märket innebär ett orättmätigt utnyttjande av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé eller är till förfång för särskiljningsförmågan eller renommén, får ingen annan än den som har ensamrätt till varumärket utan dennes samtycke i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar det väl kända varumärket fastän de varor som tecknet är till för inte är identiska med eller liknar de varor för vilka det väl kända varumärket är skyddat.

Som användning i näringsverksamhet betraktas att

1) tecknet fästs på varor eller deras förpackning,

2) tecknet används när varor bjuds ut till försäljning, förs ut på marknaden eller lagras för dess ändamål,

3) tecknet används vid import eller export av varor eller import för vidaretransport till tredje land,

4) tecknet används i affärshandlingar och vid marknadsföring,

5) tecknet används på något annat motsvarande sätt.

Som en sådan användning av ett tecken i näringsverksamhet som avses i 3 mom. betraktas också muntlig användning.

7 §

Göra flera enligt 1 eller 2 § anspråk på ensamrätt till varukännetecken, vilka äro förväxlingsbara, skall företräde givas den som kan åberopa tidigaste rättsgrund, där ej annat följer av vad nedan i 8 eller 9 § sägs.

7 §

Ensamrätt till varumärke förhindrar inte någon annan att i näringsverksamhet enligt god affärssed använda

1) sitt eget namn, sin firma, sin bifirma, sitt sekundära kännetecken eller sin adress,

2) märkning som visar uppgifter om varornas art, beskaffenhet, mängd, användningsändamål, värde eller geografiskt ursprung, tidpunkten för när varorna framställts eller andra egenskaper hos varorna,

3) varumärket, om det är nödvändigt för att ange en varas användningsändamål.

8 §

Även om ett registrerat varumärke som har använts här i landet utan avbrott i fem års tid är förväxlingsbart med ett äldre registrerat eller inarbetat märke får användningen av det yngre märket inte förbjudas, om registreringen har sökts i god tro och innehavaren av det

8 §

Innehavaren av ett varumärke har rätt att förbjuda användning av varumärket på varor som av innehavaren eller med innehavarens samtycke av någon annan har förts ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med användning av det

Gällande lydelse

äldre märket har varit medveten om att märket har använts under nämnda tid.

9 §

Är inarbetat varumärke förväxlingsbart med annans tidigare registrerade eller inarbetade varumärke och har innehavaren av det äldre märket icke inom rimlig tid inskridit mot användningen av det yngre märket, äge han ej längre förbjuda användningen av det samma.

10 §

I fall som avses i 8 eller 9 § må efter vad som finnes skäligt föreskrivas, att något av kännetecknen eller båda må användas endast på särskilt sätt, såsom i visst utförande, med tillfogande av Ortsangivelse eller med annat förtydligande.

Vad som är stadgat i 1 mom. skall ha motsvarande tillämpning då risk för förväxling uppstår i fall som avses i 3 § 1 eller 2 mom.

10 a §

Innehavaren av ett varumärke har inte rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke under detta varumärke har förts ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vad 1 mom. stadgar tillämpas inte om innehavaren har skälig anledning att motsätta sig att varorna på nytt förs ut på marknaden, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter det att de har förts ut på marknaden.

Föreslagen lydelse

varumärket, endast om det har gjorts ändringar i varorna eller de har försämrats efter att de har förts ut på marknaden eller innehavaren av varumärket har någon annan grundad orsak att förbjuda användning av varumärket.

9 §

Om flera gör anspråk på ensamrätt till sådana varumärken som på det sätt som avses i 6 § är identiska eller liknande, ska företräde ges den som kan åberopa den tidigaste rättsgrunden, om inte något annat följer av 10 eller 10 a §.

10 §

Ensamrätten till ett registrerat varumärke kvarstår jämsides med ett tidigare registrerat eller inarbetat varumärke, om registreringen har sökts i god tro och innehavaren av det tidigare registrerade eller inarbetade varumärket inte har vidtagit åtgärder för att förhindra användningen av det senare registrerade varumärket trots att denne i fem års tid har varit medveten om att det används.

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

10 a §

Ensamrätten till ett inarbetat varumärke kvarstår jämsides med ett tidigare registrerat eller inarbetat varumärke, om innehavaren av det tidigare registrerade eller inarbetade varumärket inte inom rimlig tid har vidtagit åtgärder för att förhindra användning av det senare inarbetade varumärket.

Om det tidigare registrerade eller inarbetade varumärket är väl känt i Finland, betraktas som en rimlig tid enligt 1 mom. fem år från det att innehavaren av det tidigare registrerade eller inarbetade varumärket fick veta om användningen av det senare inarbetade varumärket.

Gällande lydelse

11 §

Författare, utgivare och förläggare av lexikon, handböcker eller andra sådana publikationer som är tryckta eller finns i ett datanät är skyldiga att på begäran av den som innehar ett registrerat varumärke se till att varumärket inte återges i publikationen utan att det framgår att varumärket är registrerat.

Försummar någon vad honom enligt 1 mom. åligger, är han skyldig medverka till att beriktigande offentliggöres på det sätt och i den omfattning som finnes skäligt samt bekosta dylikt beriktigande.

(fogas en ny 11 a §)

13 §

Ett varumärke som registreras skall vara ägnat att särskilja innehavarens varor från andras. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller ursprungsart eller tiden för dess framställande skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga. Inte heller ett sådant märke som utgörs enbart av en form som följer av varans art, en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde skall anses ha särskiljningsförmåga. Vid bedömning av om ett märke har särskiljningsförmåga skall hän-

Föreslagen lydelse

11 §

Om det i sådana fall som avses i 7 § 1 mom. 1 punkten, 10 eller 10 a § konstateras skäligt, bestämmer marknadsdomstolen att någotdera varumärket eller båda får användas endast utformat på angivet sätt med tillfogande av ortsangivelse eller innehavarens namn eller genom att användningen avgränsas så att den gäller vissa varor eller ett visst område eller på något annat motsvarande sätt.

11 a §

Författare, huvudredaktörer, utgivare och förläggare av lexikon, handböcker, läroböcker eller andra motsvarande tryckalster är skyldiga att på begäran av den som innehar ett registrerat varumärke se till att varumärket inte återges i publikationen utan att det framgår att varumärket är registrerat. Vad som ovan föreskrivs i detta moment tillämpas också på spridning av publikationer via datanät eller på något annat elektroniskt sätt.

Den som försummar att iaktta vad som föreskrivs i 1 mom. är skyldig att se till att en rättelse publiceras på det sätt och i den omfattning som är skäligt och att svara för kostnaderna för en sådan rättelse.

Skyldigheten enligt 1 mom. att informera om registreringen av ett varumärke kan anses fullgjord, när symbolen ® anges i samband med varumärket.

13 §

Ett märke som inte har särskiljningsförmåga enligt 3 § eller till vilket det inte med stöd av 5 § kan förvärvas ensamrätt, uppfyller inte registreringskraven.

Ett varumärke får dock inte vägras registrering på grund av att det saknar särskiljningsförmåga, om varumärket före tidpunkten för registreringsansökan genom användning har förvärvat särskiljningsförmåga.

Gällande lydelse

syn tas till alla faktiska omständigheter och särskilt till den tid och omfattning som märket har varit i bruk.

14 §

Varumärke får inte registreras,

1) *om märket* strider mot lag, allmän ordning eller god sed;

2) *om märket* är ägnat att vilseleda allmänheten;

3) *om* i märket utan vederbörligt tillstånd intagits statsvapen, statsflagga eller annat statseblem, officiell kontroll- eller garantibeteckning eller kontroll- eller garantistämpel för varor av samma eller liknande slag som de, vilka rätten till varumärke skulle komma att omfatta, finskt kommunalt vapen eller internationell, mellanstatlig organisations flagga, vapen eller annat emblem, benämning eller namnförkortning eller ock figur, benämning eller namnförkortning, om det *kan förväxlas* med emblem, märke, benämning eller namnförkortning av nämnda slag;

4) *om* märket består av eller innehåller något som är ägnat att uppfattas såsom annans skyddade firma, såsom annans i 3 § 3 mom. avsedda bifirma *eller sekundära kännetecken eller såsom annans namn eller porträtt, såvida namnet eller porträttet uppenbarligen inte åsyftar någon för länge sedan avliden;*

5) *om* märket består av eller innehåller något som är ägnat att uppfattas som en titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, såvida titeln är egenartad, eller som kränker någon annans upphovsrätt till sådant verk eller någon annans rätt till fotografisk bild eller skyddat mönster;

6) *om* märket kan förväxlas med annan näringsidkares namn *eller* skyddade firma, med bifirma eller sekundärt kännetecken som avses i 3 § 3 mom., med annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med annans kännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs; eller

7) *om* märket kan förväxlas med ett varukännetecken som vid tiden för ansökningen användes av någon annan, och ansökningen gjorts med vetskap om detta och sökanden

Föreslagen lydelse

14 §

Varumärke registreras inte, *om*

1) det strider mot lag, allmän ordning eller god sed,

2) det är ägnat att vilseleda allmänheten,

3) det i märket utan tillstånd tagits in ett statsvapen, statsflagga eller annat statseblem, en officiell kontroll- eller garantibeteckning eller kontroll- eller garantistämpel för varor som är föremål för det varumärke som ska registreras eller för varor som liknar dessa, finskt kommunalt vapen eller internationell, mellanstatlig organisations flagga, vapen eller annat emblem, benämning eller namnförkortning eller någon annan figur, benämning eller namnförkortning, *om det att den tas in i varumärket kan ge upphov till risk för att allmänheten förväxlar varumärket* med ett sådant emblem, märke, stämpel, benämning eller namnförkortning,

4) märket består av eller innehåller något som är ägnat att uppfattas som annans skyddade firma, som någon annans bifirma eller sekundära kännetecken enligt 5 a §, eller som någon annans namn eller porträtt, om inte namnet eller porträttet uppenbarligen åsyftar någon för länge sedan avliden, utom då dessa saknar särskiljningsförmåga eller då det är fråga om olika branscher eller olika varuslag.

5) märket består av eller innehåller något som är ägnat att uppfattas som en titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, om titeln är egenartad, eller som kränker någon annans upphovsrätt till ett verk eller någon annans rätt till en fotografisk bild eller ett skyddat mönster,

6) märket medför risk för att allmänheten förväxlar det med en annan näringsidkares namn, skyddade firma eller bifirma så att förväxlingen kan åberopas med stöd av 5 § i firmalagen (128/1979),

7) *en innehavare av ett tidigare varumärke har ensamrätt till att i näringsverksamhet använda märket som kännetecken för varorna,*

Gällande lydelse

inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk, eller

8) om märket kan förväxlas med ett varumärke som skyddas av en internationell registrering som gäller i Finland eller Europeiska gemenskapen och som utgående från denna registrering har äldre rätt i Finland eller Europeiska gemenskapen,

9) om märket kan förväxlas med ett gemenskapsvarumärke enligt 57 § som har registrerats på basis av en tidigare ansökan eller som har företräde i Finland enligt artikel 34 eller 35 i den rådsförordning som nämns i 57 §,

10) om märket kan förväxlas med ett registrerat sortnamn på en växtsort, eller

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 l 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

Föreslagen lydelse

8) *ansökan om registrering har gjorts i ond tro av den som ansöker om ett varumärke,*

9) *märket medför risk för förväxling med ett i Finland eller Europeiska unionen skyddat sortnamn på en växtsort,*

10) *det för registreringen föreligger ett sådant hinder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, 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 eller i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91.*

Gällande lydelse

förordning (EEG) nr 1576/89.

I fall som avses i 4—9 punkten får registrering ske, om den vars rätt är i fråga samtycker till det och det inte i övrigt möter hinder enligt 1 mom.

25 §

Om varumärke registrerats i strid mot denna lag, må registreringen förklaras ogiltig där ej annat föranledes av omständighet som nämnes i 8 eller 9 § eller eljest av ändrade förhållanden.

51 a §

Ändring i ett beslut som registermyndigheten har fattat med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i lagen om patent- och registerstyrelsen

Bestämmelser om handläggningen av besvär enligt 1 mom. i marknadsdomstolen finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen.

56 d §

Om registermyndigheten efter det att en invändning gjorts konstaterar att det varumärke som den internationella registreringen gäller inte uppfyller registreringskraven enligt denna lag, skall myndigheten meddela den

Föreslagen lydelse

Med tidigare varumärke avses i 7 punkten

1) ett nationellt varumärke som har registrerats på basis av en tidigare ansökan eller som i övrigt har en tidigare prioritet än den som ansöker om varumärke,

2) ett varumärke som skyddas av en internationell registrering och som är i kraft i Finland eller Europeiska unionen och som utifrån denna registrering har en tidigare rätt i Finland eller Europeiska unionen än den som ansöker om varumärke,

3) ett gemenskapsvarumärke enligt 57 § som har registrerats på basis av en tidigare ansökan än ansökan om varumärke eller som har företräde i Finland enligt artikel 34 eller 35 i den förordning som nämns i 57 §,

4) ett varumärke som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

I de fall som avses i 1 mom. 4—8 punkten får varumärke registreras, om den vars rätt det är fråga om samtycker till det och det inte i övrigt enligt 1 mom. finns något hinder för registreringen.

25 §

Om ett varumärke registrerats i strid med denna lag, är registreringen ogiltig, om inte annat följer av en omständighet som avses i 10 eller 10 a § eller av andra förändringar i förhållandena.

51 a §

Bestämmelser om sökande av ändring i Patent- och registerstyrelsens beslut i ett ärende som gäller varumärke finns i 6 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013).

56 d §

Patent- och registerstyrelsen ska till den internationella byrån enligt 53 § sända ett meddelande om en invändning enligt 56 c § och om motiveringen till den. Oberoende av om innehavaren av den internationella regi-

RP 24/2016 rd

Gällande lydelse

internationella byrån att den internationella registreringen inte är i kraft i Finland enligt 56 b § 1 mom.

Om den tid som nämns i 56 c § 2 mom. löper ut senare än inom 18 månader från det meddelande från den internationella byrån som avses i 56 a §, skall registermyndigheten inom 18 månader från ovan nämnda meddelande informera den internationella byrån om att registreringen kan komma att upphöra vid en senare tidpunkt. Härvid skall ett meddelande om att registreringen inte är i kraft i Finland lämnas inom en månad från det att den tid som nämns i 56 c § 2 mom. har löpt ut.

När ett beslut som fattats sedan en invändning gjorts och som innebär att den internationella registreringen inte gäller i Finland har vunnit laga kraft, skall registermyndigheten utfärda en kungörelse om detta.

Föreslagen lydelse

streringen har gett sitt utlåtande med anledning av meddelandet, ska Patent- och registerstyrelsen undersöka invändningen.

Om registreringen inte uppfyller registreringskraven enligt denna lag, ska Patent- och registerstyrelsen med anledning av invändningen fatta ett beslut enligt vilket den internationella registreringen inte är i kraft i Finland. Om registreringen inte uppfyller registreringskraven enligt denna lag endast till vissa delar ska Patent- och registerstyrelsen fatta beslut om att registreringen är i kraft endast delvis. Patent- och registerstyrelsen ska avslå invändningen, om hinder för den internationella registreringen inte föreligger i Finland.

Om Patent- och registerstyrelsen beslutar att den internationella registreringen inte är i kraft i Finland eller att den är i kraft endast delvis, gör styrelsen en anteckning om det i den förteckning som avses i 53 § 2 mom. och kungör beslutet när detta har vunnit laga kraft.

Denna lag träder i kraft den 20 .

2.

Lag

om ändring av 49 kap. 2 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 49 kap. 2 §, sådan den lyder i lag 1281/2009, som följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

49 kap

49 kap.

Om kränkning av vissa immateriella rättigheter

Om kränkning av vissa immateriella rättigheter

2 §

2 §

Brott mot industriell rättighet

Brott mot industriell rättighet

Den som i strid med varumärkeslagen (7/1964), patentlagen (550/1967), mönsterrättslagen (221/1971), lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar (32/1991), lagen om nyttighetsmodellrätt (800/1991) eller lagen om växtförädlarrätt (1279/2009) och så att gärningen är ägnad att åsamka innehavaren av den kränkta rätten betydande ekonomisk skada, gör intrång i

- 1) en rätt till ett varukännetecken,
- 2) den ensamrätt som ett patent medför,
- 3) en mönsterrätt,
- 4) en rätt till en kretsmodell,
- 5) en nyttighetsmodellrätt eller
- 6) en växtförädlarrätt,

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

För brott mot industriell rättighet döms även den som i strid med bestämmelserna i avtalet om en enhetlig patentdomstol och så att gärningen är ägnad att åsamka innehavaren av den kränkta rätten betydande ekonomisk skada, gör intrång i den rätt som ett europeiskt patent som omfattas av avtalet medför.

Den som i strid med varumärkeslagen (7/1964), patentlagen (550/1967), mönsterrättslagen (221/1971), lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar (32/1991), lagen om nyttighetsmodellrätt (800/1991) eller lagen om växtförädlarrätt (1279/2009) och så att gärningen är ägnad att åsamka innehavaren av den kränkta rätten betydande ekonomisk skada, gör intrång i

- 1) *ensamrätten till ett varumärke,*
- 2) den ensamrätt som ett patent medför,
- 3) en mönsterrätt,
- 4) en rätt till en kretsmodell,
- 5) en nyttighetsmodellrätt eller
- 6) en växtförädlarrätt,

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

Denna lag träder i kraft den 20 .

Statsrådets förordning

om ändring av varumärkesförordningen

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i varumärkesförordningen (296/1964) 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 1702/1995 och 188/1996, samt
fogas till förordningen en ny 6 b §, som följer:

6 b §

Om registermyndighetens beslut är en handling som har utarbetats med hjälp av automatisk databehandling, får beslutet undertecknas maskinellt.

En handling i varumärkesregistret som har utarbetats med hjälp av automatisk databehandling får undertecknas maskinellt.

I handlingen ska finnas ett omnämnande av den maskinella underskriften.

17 §

Om en ansökan om registrering av varumärke har gjorts i en främmande stat som är ansluten till Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten (FördrS 43/75) eller till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (FördrS 5/95), och ansökan om registrering görs i Finland inom sex månader från det att ansökan gjordes i den främmande staten, anses den ansökan som gjorts i Finland i förhållande till andra ansökningar eller andra ibruktagna varumärken ha skett samtidigt som ansökningen i den främmande staten. Vad som i detta moment föreskrivs ska tillämpas även när registrering av varumärke söks i en sådan ansökan utomlands som registermyndigheten av särskilda skäl anser vara jämförbar med ansökan i en fördragsslutande stat.

För att få företrädesrätt enligt 1 mom. ska sökanden skriftligen anhålla om detta inom en månad från det ansökan gjordes i Finland och samtidigt meddela var och när den ansökan som åberopas för företrädesrätt har gjorts samt så snart som möjligt dess nummer. Om företrädesrätten inte gäller alla varor eller tjänster, ska dessutom meddelas vilka varor eller tjänster den gäller.

Denna förordning träder i kraft den 20 .