

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

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att varumärkeslagen skall ändras. Enligt vad som föreslås skall innehavaren av ett varumärke ges en möjlighet att begära att hans ansökan eller alternativt den registrering som gäller varumärket delas. På motsvarande sätt föreslås det att en ansökan skall kunna avslås delvis eller en registrering upphävas delvis till följd av en invändning. Några preciseringar föreslås i fråga om varumärkets särskiljningsförmåga och hindren för en registrering. Vad gäller varumärkeslagens tillämpningsområde föreslås det att i lagen skall göras ett tillägg, enligt vilket innehållet

i varumärkets ensamrätt inte skall vara beroende av om varan har införts till finskt territorium för att exporteras vidare till tredje land eller inte. Det föreslås också att de bestämmelser som gäller internationell registrering och registrering av gemenskapsvarumärke skall ändras.

Dessutom föreslås det att den skyldighet att anmäla att ett märke har registrerats, om vilken bestäms i varumärkeslagen, skall breddas till att gälla också publikationer i elektronisk form.

Avsikten är att lagen skall träda i kraft den 1 mars 2000.

ALLMÄN MOTIVERING

1. Nuläge och de föreslagna ändringarna

1.1. Allmänt

Under detta decennium har varumärkessystemet varit föremål för en kraftig utveckling internationellt. Som exempel kan nämnas avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPS-avtalet) som utgör bilaga till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen WTO (FördrS 5/95), det internationella fördraget om harmonisering av varumärkeslagstiftningen (Trademark Law Treaty eller TLT) som har förhandlats fram inom ramen för Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) samt rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken. Av betydelse för Finlands del har dessutom varit Finlands anslutning till det internationella registersys-

temet enligt Madridprotokollet från ingången av år 1996.

I synnerhet till följd av anslutningen till registersystemet enligt Madridprotokollet och förordningen om gemenskapsvarumärken har den finska varumärkeslagen ändrats så att den motsvarar de krav som ställs i dessa. Bland annat fogades två nya kapitel till varumärkeslagen och flera bestämmelser som gäller registreringsförfarandet precisades. Andringarna trädde i kraft den 1 april 1996.

Det förfarande för ansökan om varumärke som grundar sig på den nuvarande varumärkeslagstiftningen fungerar i allmänhet väl. De ändringar som har skett i den internationella verksamhetsmiljön ställer naturligtvis kontinuerligt nya krav också på det rent inhemska förfarandet för ansökan. På samma sätt är det skäl att kontinuerligt bedöma det ömsesidiga förhållandet mellan internationell

och inhemsk varumärkesregistrering så att det nationella förfarandet inte på grund av lagstiftningen får en sämre ställning än det internationella förfarandet.

1.2. Utvecklandet av ansöknings- och registreringsförfarandet

Det centrala syftet med ett internationellt registersystem enligt Madridprotokollet är att göra det möjligt att med en ansökan få skydd för ett varumärke i flera olika länder eller inom olika sammanslutningars område. För företag som är verksamma internationellt innebär detta att kostnaderna sänks och ansökningsförfarandet förenklas. Fram till utgången av 1998, dvs. under de drygt två år som finländare har kunnat ansöka om internationell registrering har knappt 300 ansökningar lämnats in. Sedermera har ansökningar lämnats in i snabbare takt. Under samma tid har utländska märkesinnehavare i över 8 300 ansökningar nämnt Finland som ett målland.

Utgående från de praktiska erfarenheterna är det möjligt att utveckla det förfarande som sammanhänger med ikraftträdandet av en internationell registrering. I en situation där innehavaren av en internationell registrering inte avger ett begärt yttrande över förutläggningarna för registrering, skall registermyndigheten enligt gällande lag fatta ett separat beslut om att registreringen inte gäller Finland. Beslutets betydelse för den passiva innehavaren av en registrering är dock ringa och dessutom är det ofta mycket svårt att delge beslutet. Till följd av detta föreslås det att man skall avstå från dylika beslut.

I fråga om det nationella ansöknings- och registreringsförfarandet behövs vissa ändringar som närmar det nationella förfarandet till det internationella registreringsförfarandet. Den mest centrala revideringen anknyter till avslåendet av en del av en varumärkesansökan och en varumärkesregistrering. Motsvarande förfarande följs i systemet enligt Madridprotokollet. En sådan möjlighet finns inte enligt gällande varumärkeslag.

1.3. Internationella varumärkesfördraget

Finland har undertecknat det internationella fördraget om harmonisering av varumärkeslagstiftningen (Trademark Law Treaty), nedan internationella varumärkeslagsfördraget, vilket har förhandlats fram inom WIPO.

Ursprungligen eftersträvades genom detta fördrag en tämligen långt gående harmonisering av fördragsstaternas varumärkeslagstiftning, men under förhandlingarnas gång sänktes målnivån småningom. Det fördrag som man fick till stånd innehåller följaktligen främst bestämmelser av teknisk natur med anknytning till registreringsförfarandet. Fördraget trädde i kraft den 1 augusti 1996 och till den 5 november 1998 hade det ratificerats av 21 länder. Finland var med från början vid fördragsförhandlingarna och godkände också senare fördraget med sin underskrift.

Den finska lagstiftningen uppfyller redan i dagens läge största delen av de krav som fördraget ställer. Den ändring som man till följd av fördraget blir tvungen att göra gäller delning av en ansökan och en registrering. Fördraget förutsätter att en ansökan eller registrering som gäller ett varumärke på begäran av sökanden skall kunna delas i två eller flera ansökningar. Enligt gällande varumärkeslag är delning inte möjlig.

1.4. Gemenskapens varumärkessystem

Genom rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken har en varumärkesrätt som täcker hela EG:s territorium skapats. Förordningen trädde i kraft den 15 mars 1994. Eftersom förordningen som sådan är direkt tillämplig rätt kräver den relativt få lagstiftningsåtgärder på nationell nivå. I Finland hade förberedelser inför förordningens ikraftträdande gjorts genom ändringar i varumärkeslagen redan innan vi blev medlemmar i EU samt dessutom genom ändringar som trädde i kraft år 1996.

De nationella varumärkesförfattningarna i Europeiska unionens medlemsstater har harmoniserats genom rådets första direktiv 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, nedan varumärkesdirektivet. De centrala ändringarna i den finska varumärkeslagen i och med varumärkesdirektivet var en ny bestämmelse om konsumtion av de rättigheter som anknyter till ett varumärke. Innehållet i denna bestämmelse om regional konsumtion av varumärkesrättigheterna preciserades ännu år 1998 i ett avgörande som gemenskapens domstol fattade på en begäran om förhandsavgörande (mål 355/96, Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH). I enlighet med

detta kan en innehavare av ett varumärke inte förbjuda att varumärket används i de produkter som innehavaren eller någon annan med hans samtycke har släppt ut på gemenskapsmarknaden under detta varumärke. Dessutom utesluter principen om regional konsumtion enligt gemenskapens domstols avgörande internationell konsumtion. I övrigt stämde den finska varumärkeslagen långt överens med de centrala krav som ställdes i varumärkesdirektivet.

Det ämbetsverk som behandlar gemenskapsvarumärken, dvs. byrån för harmonisering inom den inre marknaden (OHIM), nedan gemenskapsvarumärkesbyrån, inledde sin verksamhet i april 1996. Under de två första verksamhetsåren, dvs. åren 1996 och 1997, lämnades 70 248 varumärkesansökningar in till varumärkesbyrån. Sedan den ansökningsflod som sammanhängande med inledningsskedet hade sinat, lämnades totalt 31 572 nya ansökningar in till byrån under år 1998. Systemet med gemenskapsvarumärken har därmed visat sig vara populärt och det har inletts med full effekt från första början. Finländare har lämnat in 640 ansökningar till gemenskapsvarumärkesbyrån under åren 1996—1997 och 330 ansökningar under år 1998.

Bestämmelserna i den nuvarande varumärkeslagen motsvarar inte till alla sina detaljer bestämmelserna i förordningen om gemenskapsvarumärken. En del skillnader förekommer i fråga om definitionen på ett varumärkes särskiljningsförmåga och i fråga om hinder för registrering, varför det föreslås att bestämmelserna om dessa skall preciseras. Motsvarande skillnader föreligger mellan varumärkeslagen och varumärkesdirektivet.

1.5. EG:s förordning om förfalskade varor

Rådets förordning (EG) nr 3295/94 om åtgärder för att förhindra övergång till fri omsättning, export, återexport eller hänförande till ett suspensivt arrangemang av varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor, nedan förordningen om förfalskade varor, gavs den 22 december 1994 och den trädde i kraft i medlemsstaterna den 1 juli 1995. Syftet med förordningen om förfalskade varor är att förhindra utsläppande på marknaden och annan spridning av förfalskade och pirattillverkade varor samt att i vissa fall ge tullmyndigheterna behörighet att också på

eget initiativ ingripa i sådana varors omlopp. I den ingår också bestämmelser som gäller förstörande av varor som har konstaterats vara förfalskade. Förordningen tillämpas endast på handel med tredje länder.

Enligt uppgifter från Europeiska gemenskapernas kommission har förordningen om förfalskade varor under tiden 1.7.1995—30.6.1997 tillämpats på 4 133 inrapporterade åtgärder som har gällt stoppande av varor, av dessa har 63 vidtagits i Finland. Under år 1998 hade de finska tullmyndigheterna fram till ingången av oktober stoppat ca 130 varupartier, vilka har misstänkts innehålla förfalskade eller pirattillverkade varor.

Europeiska gemenskapernas kommission gav den 28 januari 1998 ett förslag om ändring av förordningen om förfalskade varor (KOM(1998) 25 slutl.). Enligt förslaget skall tillämpningsområdet för förordningen om förfalskade varor breddas till att gälla också varor som har skyddats med patent. Dessutom föreslås det att innehavaren av ett gemenskapsvarumärke med en ansökan skall kunna begära åtgärder enligt förordningen om förfalskade varor för hela gemenskapens territorium. Behandlingen av ändringsförslaget pågår ännu.

I Finland definieras det varumärkesrättsliga skyddsområdet i 4 § varumärkeslagen. I rättspraxis har förhållandet mellan denna paragraf och förordningen om förfalskade varor orsakat debatt. Med hänvisning till ordalydelsen i 4 § varumärkeslagen och lagberedningsmaterialet har motstridiga tolkningar framförts om huruvida paragrafen alls är tillämplig på återexporten av varor. Tolkningen har i huvudsak utformats på det sätt som föreslås i regeringspropositionen om lagändringar till följd av att förordningen om förfalskade varor trädde i kraft, vilket betyder att paragrafen är tillämplig på återexport. Eftersom frågan dock hela tiden väcker diskussion, är det skäl att ändra ordalydelsen i paragrafen så att den motsvarar det tillämpningsområde som uttryckligen ingår i förordningen om förfalskade varor.

2. Propositionens ekonomiska verkningar och verkningar i fråga om organisation

De föreslagna ändringarna är främst tekniska eller sådana som gör den nuvarande varumärkeslagen klarare. Till följd av detta

har propositionen inga betydande ekonomiska verkningar. De reformer som gäller ansöknings- och registreringsförfarandet, särskilt möjligheten att delvis förkasta en ansökan och en registrering, ökar i någon mån registermyndighetens arbetsmängd. Syftet är att denna ökning skall skötas med registermyndighetens nuvarande personalresurser. Den revidering som gäller återexporten av förfalskade och pirattillverkade varor innehåller inte heller några betydande ekonomiska verkningar. Tullmyndigheterna ingriper redan i dagens läge i återexporten utgående från gemenskapens förordning om förfalskade varor, och den föreslagna reformen inverkar därför inte på tullmyndigheternas arbete. Reformen torde i någon mån underlätta beredningen av rättsliga processer som gäller dylika varor, vilket gör att det främst är innehavarna av varumärken som drar nytta av reformen.

3. Beredningen av propositionen

Propositionen baserar sig på den beredning som en arbetsgrupp för känneteckenlagstiftningen, som handels- och industriministeriet

tillsatte den 6 mars 1998, har gjort. Arbetsgruppen fick till uppdrag att utreda aktuella behov att ändra känneteckenlagstiftningen och att bereda ett förslag med anknytning till detta i form av en mellanrapport eller en regeringsproposition.

Propositionen har gått på remiss till justitieministeriet, undervisningsministeriet och finansministeriet, patent- och registerstyrelsen, tullstyrelsen, Häradsåklagarämbetet i Helsingfors, Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund, Centralhandelskammaren, Handelns Centralförbund, Företagarna i Finland, Finlands Advokatförbund, Finska Patentombudsforeningen rf, Finska Föreningen för Industriellt Rättsskydd rf samt Finska Föreningen mot Piratkopiering rf. I utlåtandena anses propositionen i allmänhet vara nödvändig och gå i rätt riktning. I dem fästs uppmärksamhet särskilt vid den bestämmelse som gäller varor som skall transporteras via finskt territorium och konstateras att det föreslagna tillägget klargör det nuvarande läget. I utlåtandena har också inbegripits en del förslag till preciseringar som gäller motiveringarna till propositionen. Dessa förslag har beaktats vid beredningen av den slutliga propositionen.

DETALJMOTIVERING

1. Lagförslag

1 §. Enligt gällande lag förvärvas ensamrätt till ett varumärke genom en registrering i enlighet med varumärkeslagen. När Finland anslöt sig till Madridprotokollet och Europeiska unionen ledde detta till att ensamrätt till ett märke som skall användas i Finland också kan fås genom en internationell registrering eller genom ansökan om ett gemenskapsvarumärke. Till följd av detta föreslås det att ordalydelsen i lagen skall korrigeras så att den motsvarar rådande situation.

4 §. Enligt sista meningen i 1 mom. gäller den ensamrätt som ett varumärke medför oavsett om varan tillhandahålls här i landet eller utomlands eller om den införs från utlandet. I rättspraxis har tolkningen av paragrafen medfört svårigheter. Gemenskapens

förordning om förfalskade varor förpliktar unionens medlemsstater att bestämma om tillräckliga påföljder för att det förbud som ingår i förordningen bl.a. mot återexport av förfalskade varor skall följas. Förordningen om förfalskade varor refereras ovan i de allmänna motiveringarna. I synnerhet har tillämpningen av bestämmelsen på varor som transporteras via finskt territorium varit oenhetlig, vilket har stört undersökningarna av t.ex. förfalskade varor som har införts till Finland och den juridiska behandlingen av mål som gäller förfalskade varor. För att tolkningen av paragrafen skall bli enhetligare, skall till den sista meningen i 1 mom. fogas ett uttryckligt omnämnande om varor som införs till Finland för att användas, förvaras, lagras eller transporteras vidare till tredje land i näringsverksamhet. Varorna kan därmed finnas på friområde, i frilager, vara

föremål för återexport, vara ställda i extern förpassning, i tullager, i ett förfarande för inre förädling, i ett förfarande enligt sådan tillverkning som sker under tullövervakning eller annars i tullövervakning (tillfälligt lager). Paragrafen anses innehålla alla de tull-situationer där förfalskade varor kan stoppas med stöd av förordningen om förfalskade varor.

11 §. Enligt gällande lag föreligger skyldighet att på begäran av rättsinnehavaren i samband med ett varumärke som har återgetts i lexikon eller annan liknande tryckt skrift meddela att märket är registrerat. Denna skyldighet skall breddas så att den också gäller författaren av en offentlig skrift av samma typ i elektronisk form. Utöver detta skall skyldigheten, liksom enligt gällande lag, också gälla förläggaren och utgivaren av skriften. I fråga om en publikation i nätet skall som utgivare inte anses serviceoperatören eller någon annan part som enbart tillhandahåller den tekniska möjligheten att genomföra projektet.

Som sådan publikation som avses i bestämmelsen skall anses t.ex. hemsidor på internet som kan läsas via alla datorer som är kopplade till ett datanät. Det datanät som avses i bestämmelsen kan täcka hela världen eller vara lokalt, bara det dokument som har förts ut på nätet kan anses vara allmänt tillgängligt. Också i fråga om en publikation som finns på nätet skall krävas detsamma som i fråga om en handbok eller ett lexikon. Därmed står största delen av de hemsidor som fysiska personer har utarbetat om sig själva, sin familj eller sina fritidsaktiviteter utanför tillämpningsområdet för denna bestämmelse.

13 §. I paragrafen bestäms om ett varumärkes särskiljningsförmåga. De allmänna krav som räknas upp i paragrafen har inte tillräckligt exakt realiserat syftet med gemenskapens varumärkesdirektiv, i synnerhet hänvisningen till varans form i artikel 3.1.e i direktivet. För klarhetens skull skall till paragrafen fogas en ny mening, där det konstateras att en vara saknar tillräcklig särskiljningsförmåga om dess form följer av varans art, om formen krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller om formen bara ger varan ett betydande värde. I fråga om den värdehöjande formen skall det granskas om en sådan form huvudsakligen tjänar något annat syfte än att vara kännetecken för varan. Om en varas yttre form är sådan att for-

mens värde baserar sig t.ex. enbart på ett dyrt material, kan det hända att formens förmåga att utgöra ett särskiljande kännetecken har minskat. Som utgångspunkt vid bedömningen av hur särskiljande en varas värdehöjande form är skall anses konsumentens eller slutanvändarens synvinkel. De begränsningar om vilka skall bestämmas i paragrafen lämpar sig också för förpackningens form.

14 §. I paragrafen bestäms om relativa registreringshinder (sådana som är beroende av samtycke). Till 1 mom. 5 punkten skall fogas ett omnämnande om en tidigare registrering som mönster. Detta är konsekvent, eftersom en varas form kan registreras både som varumärke och som mönster. Ur rättsinnehavarens synvinkel är det orimligt om hans mönster som har en gällande registrering skulle kunna användas som en annan persons varumärke. Gemenskapens varumärkesdirektiv tillåter att en äldre registrering som mönster utgör ett hinder för registrering som varumärke.

I 1 mom. 8 punkten bestäms om det hinder som en internationell registrering medför och hänvisas till 56 c § 1 mom. för definiering av ett hinders utsträckning i tiden. Tolkningen av denna punkt och i synnerhet av hänvisningen har förblivit oklar, vilket gör att det föreslås att denna punkt skall ändras. Beroendet av tolkning korrigeras genom att nämnda hänvisning slopas och genom att i denna punkt bestäms direkt om det hinder för registrering som en internationell registrering utgör. En sådan situation som avses i denna punkt är för handen när Finland har nämnts i en tidigare ansökan som gällde internationell registrering eller en tidigare internationell registrering har utvidgats till att gälla också Finland. En registrering förhindras också när en internationell registrering som gäller Finland har äldre prioritet än en nationell ansökan om varumärke eller registrering. En internationell registrering utgör ett hinder också då den har ersatt en tidigare nationell registrering. Detta är av betydelse särskilt i det fallet att ifrågavarande nationella registrering sedermera har upphört (56 g §).

För klarhetens skull skall till 1 mom. 9 punkten fogas ett omnämnande om gemenskapsvarumärken, som har företräde i förhållande till Finland med stöd av artikel 34 och 35 i gemenskapens varumärkesförordning. Företräde förhindrar registreringen

av ett märke som kan förväxlas, på samma sätt som om rättsinnehavaren hade en gällande nationell registrering.

Den senaste tidens rättsutveckling skall beaktas genom att till 1 mom. fogas en ny 10 punkt, i vilken skall nämnas registrerade sortnamn på växtsorter. En tidigare registrering i växtsortsregistret förhindrar att ett märke som kan förväxlas registreras som varumärke.

Ett hinder för registrering av samma slag föreligger också när det märke som är föremål för registrering består av en skyddad geografisk märkning eller ursprungsbeteckning. Om förbud mot registrering bestäms i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, till vilken skall hänvisas i punkt 11.

17 a §. Det föreslås att till varumärkeslagen skall fogas en paragraf, i vilken skall bestämmas om delning av en varumärkesansökan och en registrering. Såsom det konstateras ovan i de allmänna motiveringarna grundar sig möjligheten till delning på det internationella fördraget om varumärkeslagen som Finland har undertecknat. Utgående från 1 mom. kan sökanden begära att från hans ansökan avskiljs en eller flera nya ansökningar genom delning. Härvid gör sökanden en ny ansökan till vilken en del av de varor som ingick i den ursprungliga ansökan avskiljs. Varorna i den ansökan som avskiljts genom delning behåller samma prioritet som de hade i den ursprungliga ansökan och denna ansökan skall anses ha gjorts samma dag som den ursprungliga. De varor som tas med i den ansökan som har avskiljts genom delning skall samtidigt slopas i den ursprungliga ansökan. Efter slopandet skall den ursprungliga ansökan kallas stamansökan och den ansökan som har avskiljts genom delning avdelad ansökan.

Utgående från 2 mom. skall detsamma också gälla registrering. Det skall vara möjligt att dela en registrering när som helst.

19 §. I paragrafen bestäms om avgivande av yttrande och avslående av ansökan. Enligt Madridprotokollet är det möjligt att en internationell registrering, sedan ett yttrande har avgetts, inte alls träder i kraft i Finland eller att den träder i kraft endast delvis. Motsvarande reglering om avslående till en del vore det ändamålsenligt att utsträcka till att gälla också nationella ansökningar. Den

na möjlighet skall fogas till 2 mom. En ansökan som avslås till en del förblir i kraft till övriga delar, t.ex. i fråga om vissa varor eller varukategorier.

21 §. Eftersom en ansökan i enlighet med 19 § 2 mom. i den föreslagna lagen i fortsättningen skall kunna avslås också till en del, skall till lagen i konsekvens med detta fogas en möjlighet att upphäva en del av en registrering till följd av en invändning. Ur varumärkesinnehavarens synvinkel är det skäligt att en invändning leder till att en registrering upphävs endast till den del som invändningen kan anses motiverad. Registreringen förblir i kraft till övriga delar. En möjlighet av samma slag ingår också i Madridprotokollet.

52 §. Paragrafen gäller en sådan situation där en registrering är felaktig, eftersom de uppgifter som låg till grund för beslutet inte har motsvarat den verkliga situationen. Det föreslås att det nuvarande 2 mom. skall bli ett 3 mom. och att till paragrafen skall fogas ett nytt 2 mom. I det skall det registreringshinder som förorsakas av ett gemenskapsvarumärke eller av en omvandlad ansökan, som grundar sig på ett sådant, beaktas på motsvarande sätt som en internationell registrering beaktas enligt 1 mom. Om en nationell ansökan har hunnit bli registrerad innan man från gemenskapsvarumärkesbyrån får kännedom om ett äldre gemenskapsvarumärke eller om en omvandling enligt 57 a §, skall registermyndigheten kunna korrigera sitt beslut som grundar sig på felaktiga uppgifter.

56 b §. Det föreslås att 2 mom. i gällande paragraf skall delas upp i två moment. Av första delen av det nuvarande momentet skall ett nytt 2 mom. bildas. Dessutom skall i 2 mom. bestämmas om möjligheten att en internationell registrering, sedan ett yttrande har avgetts, skall kunna anses gälla också delvis.

Det nya 3 mom. skall gälla en situation där innehavaren av en registrering inte alls avger något yttrande. Härvid träder registreringen inte i kraft i Finland eller också träder den i kraft endast i fråga om vissa varor. Eftersom det är svårt att informera om ett beslut i utlandet och eftersom protokollet inte förutsätter något beslut, skall fattandet av ett separat beslut slopas i de situationer där innehavaren inte avger något yttrande inom utsatt tid. Av det meddelande som ämbetsverket ger ser innehavaren av den inter-

nationella registreringen om den internationella registreringen träder i kraft i Finland och i vilken omfattning i så fall.

56 k §. De hänvisningar till olika paragrafer som finns i den nuvarande paragrafen skall slopas, eftersom de är onödiga. Däremot skall bestämmelsen om kungörande av licens preciseras, eftersom en licens som gäller en internationell registrering inte kan antecknas i det finska registret, vilket är fallet med licenser som gäller nationella registreringar (34 §). Enligt förslaget skall en dylik licens, som har anmälts till registermyndigheten, dock kungöras. Tvärtemot vad som är fallet med nationella licenser, skall kungörandet i detta fall inte ha någon rättskapande verkan. Eftersom licensen inte kan antecknas i registret, skall kungörandet emellertid anses nödvändigt redan på grund av att varumärkessystemet skall vara offentligt.

56 l §. I 1 mom. bestäms om sökande av ändring i ett *slutligt* beslut som registermyndigheten har fattat om en internationell registrering. Enligt vedertagen praxis vid den internationella byrån för Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten avses med ett slutligt beslut ett beslut som den sista besvärmyndigheten har fattat, inte ett beslut av registermyndigheten. För klarhetens skull föreslås det att ordet slutligt skall slopas i 1 mom. för att det inte vilseledande skall hänvisa till besvärmyndighetens beslut. I 1 mom. avses uttryckligen ett beslut som registermyndigheten har fattat.

57 a §. I paragrafen bestäms om omvandling av ett gemenskapsvarumärke eller en ansökan till en nationell ansökan. Av gällande ordalydelse får man den uppfattningen att omvandlingsansökan skall lämnas in hos den nationella registermyndigheten. Begäran om omvandling skall emellertid enligt gemenskapens varumärkesförordning göras hos gemenskapsvarumärkesbyrån. Denna tolkningsmöjlighet skall slopas och paragrafens ordalydelse också i övrigt förbättras. Förutsättningarna för begäran om omvandling skall helt lämnas bort, eftersom om dem bestäms i artiklarna 108—110 i gemenskapens varumärkesförordning och i bestämmelserna 44—47 i förordningen om verkställandet av den. Däremot skall i 1 mom. mera exakt definieras de förutsättningar som skall vara uppfyllda för att en begäran om omvandling skall kunna anses som en nationell ansökan i Finland.

I 2 mom. skall det bestämmas om företräde och prioritet för en nationell ansökan som har erhållits genom omvandling. Företräde kommer i fråga endast i det fallet att sökanden tidigare har haft samma märke registrerat uttryckligen i Finland.

4. Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2000.

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

Lag

om ändring av varumärkeslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i varumärkeslagen av den 10 januari 1964 (7/1964) 1 § 1 mom., 4 § 1 mom., 11 § 1 mom., 13 §, 14 § 1 mom., 5, 8 och 9 punkten, 19 § 2 mom., 21 § 1 mom., 56 b § 2 mom., 56 k §, 56 l § 1 mom. samt 57 a §,

av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag 39/1993, 13 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, 14 § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag 996/1983 samt 14 § 1 mom. 8 och 9 punkten, 21 § 1 mom., 56 b § 2 mom., 56 k §, 56 l § 1 mom. och 57 a § sådana de lyder i lag 1715/1995, samt

fogas till 14 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 552/1970 samt i nämnda lagar 996/1983 och 1715/1995, en ny 10 och en ny 11 punkt, till lagen en ny 17 a §, till 52 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och till 56 b §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Genom registrering förväras ensamrätt till varumärke såsom särskilt kännetecken för att från andras varor skilja sådana varor som utbjuds till salu eller annars tillhandahålls i näringsverksamhet.

te är skyldiga att på begäran av den som in-
nehar ett registrerat varumärke se till att
varumärket inte återges i publikationen utan
att det framgår att varumärket är registrerat.

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 transporteras vidare till tredje land i detta syfte.

11 §

Författare, utgivare och förläggare av lexikon, handböcker eller andra sådana publikationer som är tryckta eller finns i ett datanä-

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 ursprungsort 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 besitta särskiljningsförmåga. Vid bedömning av om ett märke har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till alla faktiska omständigheter och särskilt till den tid och omfattning som märket har varit i bruk.

14 §

Varumärke får inte registreras

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,

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

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 rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel.

17 a §

Gäller en ansökan flera varor, kan en del av dessa på sökandens begäran avskiljas till en eller flera ansökningar i enlighet med vad som bestäms närmare genom förordning. Som ansökningsdag för dessa ansökningar anses ansökningsdagen för den ursprungliga ansökan. Om en del varor i den ursprungliga ansökan har prioritet som har erhållits före ansökningsdagen, följer prioriteten dessa varor vid delningen.

Det som sägs om ansökan i 1 mom. gäller i tillämpliga delar också registrering.

19 §

Anser registermyndigheten att det finns hinder för att bifalla ansökan även efter det yttrande har avgetts, skall ansökan avslås till den del det finns hinder för att bifalla den, om det inte finns anledning att fastställa en ny tidsfrist.

21 §

Sedan en invändning har gjorts skall registermyndigheten upphäva registreringen till den del det finns ett hinder för den. När ett

beslut om upphävning av en registrering har vunnit laga kraft skall beslutet kungöras.

52 §

Det som sägs i 1 mom. skall tillämpas på motsvarande sätt, om registermyndigheten från gemenskapsvarumärkesbyrån, som nämns i 57 §, får ett meddelande om en ansökan om gemenskapsvarumärke eller om en i 57 a § avsedd ansökan om registrering av varumärke i Finland.

56 b §

Om den som innehar den internationella registreringen inte i det yttrande som han avgett med anledning av registermyndighetens meddelande enligt 1 mom. har framfört några sådana omständigheter med stöd av vilka varumärket kan anses uppfylla registreringskraven enligt denna lag, skall registermyndigheten fatta ett beslut enligt vilket den internationella registreringen inte gäller eller gäller endast delvis i Finland.

Om den som innehar den internationella registreringen inte inom utsatt tid har avgett sitt yttrande med anledning av registermyndighetens meddelande enligt 1 mom., träder den internationella registreringen inte i kraft i Finland. Om nämnda meddelande endast gällde en del varor med internationell registrering, träder den internationella registreringen i kraft i Finland för de varor som meddelandet inte gällde.

56 k §

Förnyelse, överlåtelse och avförande av en internationell registrering samt en licens som har meddelats registermyndigheten och som hänför sig till registreringen skall kungöras.

56 l §

Ändring i ett beslut av registermyndigheten kan sökas av den som har ansökt om internationell registrering och av den som innehar en internationell registrering och har begärt att registreringen skall gälla i Finland, om beslutet har gått honom emot eller saken har lämnats därhän.

57 a §

En begäran som gäller omvandling av ett

gemenskapsvarumärke eller en ansökan till en ansökan om nationellt varumärke och som gemenskapsvarumärkesbyrån har tillställt ämbetsverket behandlas som nationell ansökan under förutsättning att sökanden

- 1) betalar fastställda avgifter,
- 2) ger registermyndigheten en översättning till finska eller svenska av en begäran om omvandling jämte bilaga vilka har lämnats in på ett främmande språk,
- 3) meddelar den adress på vilken sökanden kan nås i Finland och
- 4) lämnar in en beskrivning av varumärket.

En ansökan som har gjorts genom omvandling anses ha samma ansökningsdag, prioritet eller företräde i Finland som gemenskapsvarumärket eller ansökan.

Denna lag träder i kraft den 2000.

Denna lag, utom 21 § 1 mom., tillämpas också på varumärken som registrerats före lagens ikraftträdande.

Stadgandena i denna lag, utom 13 §, 14 § 1 mom. 5 punkt och 19 § 2 mom., skall tillämpas på ansökningar om varumärkesregistrering som är anhängiga när lagen träder i kraft.

Helsingfors den 29 oktober 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister *Erkki Tuomioja*

Lag

om ändring av varumärkeslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i varumärkeslagen av den 10 januari 1964 (7/1964) 1 § 1 mom., 4 § 1 mom., 11 § 1 mom., 13 §, 14 § 1 mom. 5, 8 och 9 punkten, 19 § 2 mom., 21 § 1 mom., 56 b § 2 mom., 56 k §, 56 l § 1 mom. samt 57 a §,

av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag 39/1993, 13 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, 14 § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag 996/1983 samt 14 § 1 mom. 8 och 9 punkten, 21 § 1 mom., 56 b § 2 mom., 56 k §, 56 l § 1 mom. och 57 a § sådana de lyder i lag 1715/1995, samt

fogas till 14 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 552/1970 samt i nämnda lagar 996/1983 och 1715/1995, en ny 10 och en ny 11 punkt, till lagen en ny 17 a §, till 52 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och till 56 b §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom. som följer:

Gällande lydelse

1 §

Genom registrering enligt denna lag förvärvas ensamrätt till varumärke såsom särskilt kännetecken för att från andras varor skilja sådana varor som utbjuds till salu eller annars tillhandahålls i näringsverksamhet.

4 §

Rätt till varukännetecken enligt 1—3 §§ innebär, att annan än innehavaren icke må i näringsverksamhet använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor, vare sig på varan eller dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt, däri inbegripet jämväl muntlig användning. Vad nu sagts skall gälla oavsett om varan tillhandahålls eller är avsedd att tillhandahållas här i riket eller utomlands eller ock hit införes för att användas i näringsverksamhet.

Föreslagen lydelse

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.

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 införes till finskt territorium för att användas, förvaras eller lagras i näringsverksamhet eller transporteras vidare till tredje land i detta syfte.

Gällande lydelse

11 §

Författare, utgivare och förläggare av lexikon, handbok eller annan liknande tryckt skrift äro skyldiga att, på begäran av den som innehar registrerat varumärke, tillse, att varumärket ej återgives i skriften utan att det framgår, att fråga är om dylikt märke.

13 §

Varumärke, som registrerats, skall vara ägnat att särskilja innehavarens varor från andras. Märke, som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg angiver varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller ursprungsort eller tiden för dess framställande, skall icke i och för sig anses äga särskiljningsförmåga. Vid bedömande av, om märke äger särskiljningsförmåga, skall hänsyn tagas till alla faktiska omständigheter och särskilt till den tid och omfattning märket varit i bruk.

14 §

Varumärke får inte registreras,

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

8) om märket kan förväxlas med ett varumärke som skyddas av en internationell registrering som gäller i Finland och den dag enligt 56 c § 1 mom. som den internationella byrån angivit infaller före den dag när registrering av varumärket söks, eller

9) om märket kan förväxlas med ett gemenskapsvarumärke enligt 57 § 1 mom. som har registrerats på basis av en tidigare ansökan.

Föreslagen lydelse

11 §

Författare, utgivare och förläggare av lexikon, handböcker eller *andra sådana publikationer som är tryckta eller finns i ett datanäte* 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.*

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 ursprungsort 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 besitta särskiljningsförmåga. Vid bedömning av om ett märke har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till alla faktiska omständigheter och särskilt till den tid och omfattning som märket har varit i bruk.*

14 §

Varumärke får inte registreras

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,*

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

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*

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

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 rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel.

17 a §

Gäller en ansökan flera varor, kan en del av dessa på sökandens begäran avskiljas till en eller flera ansökningar i enlighet med vad som bestäms närmare genom förordning. Som ansökningsdag för dessa ansökningar anses ansökningsdagen för den ursprungliga ansökan. Om en del varor i den ursprungliga ansökan har prioritet som har erhållits före ansökningsdagen, följer prioriteten dessa varor vid delningen.

Det som sägs om ansökan i 1 mom. gäller i tillämpliga delar också registrering.

19 §

Finner registermyndigheten även efter det yttrande avgivits hinder för bifall föreligga, skall ansökningen avslås, där ej anledning förekommer att giva sökanden nytt föreläggande.

19 §

Anser registermyndigheten att det finns hinder för att bifalla ansökan även efter det yttrande har avgetts, skall ansökan avslås till den del det finns hinder för att bifalla den, om det inte finns anledning att fastställa en ny tidsfrist.

21 §

Sedan en invändning har gjorts skall registermyndigheten upphäva registreringen, om det finns något hinder för denna. När ett beslut om upphävning av en registrering har vunnit laga kraft, skall beslutet kungöras.

21 §

Sedan en invändning har gjorts skall registermyndigheten upphäva registreringen till den del det finns ett hinder för den. När ett beslut om upphävning av en registrering har vunnit laga kraft skall beslutet kungöras.

52 §

Det som sägs i 1 mom. skall tillämpas på motsvarande sätt, om registermyndigheten från gemenskapsvarumärkesbyrån, som nämns i 57 §, får ett meddelande om en ansökan om gemenskapsvarumärke eller om en i 57 a § avsedd ansökan om registrering av

Gällande lydelse

56 b §

Om den som innehar den internationella registreringen inte i det uttalande som han avgivit med anledning av registermyndighetens meddelande enligt 1 mom. har framfört några sådana omständigheter med stöd av vilka varumärket kan anses uppfylla registreringskraven enligt denna lag, skall registermyndigheten fatta ett beslut enligt vilket den internationella registreringen inte gäller i Finland. Registermyndigheten skall fatta ett beslut med motsvarande innehåll också i det fall att den som innehar den internationella registreringen inte har avgivit något uttalande med anledning av registermyndighetens meddelande enligt 1 mom.

56 k §

Förnyelse av en internationell registrering, överföring, avförande enligt 24—26 §§ samt licens skall kungöras.

56 l §

Ändring i ett *slutligt* beslut av registermyndigheten kan sökas av den som har ansökt om internationell registrering och av den som innehar en internationell registrering och har begärt att registreringen skall gälla i Finland, om beslutet har gått honom emot eller saken lämnats därhän.

57 a §

Om en registrering som gäller ett gemenskapsvarumärke helt eller delvis har upphört att gälla eller en ansökan om ett gemenskapsvarumärke helt eller delvis har återtagits och gemenskapsvarumärkets innehavare ansöker om registrering av samma varumärke i Finland, skall en sådan ansökan

Föreslagen lydelse

varumärke i Finland.

56 b §

Om den som innehar den internationella registreringen inte i det *ytrande* som han *avgett* med anledning av registermyndighetens meddelande enligt 1 mom. har framfört några sådana omständigheter med stöd av vilka varumärket kan anses uppfylla registreringskraven enligt denna lag, skall registermyndigheten fatta ett beslut enligt vilket den internationella registreringen inte gäller *eller gäller endast delvis* i Finland.

Om den som innehar den internationella registreringen inte inom utsatt tid har avgett sitt ytrande med anledning av registermyndighetens meddelande enligt 1 mom., träder den internationella registreringen inte i kraft i Finland. Om nämnda meddelande endast gällde en del varor med internationell registrering, träder den internationella registreringen i kraft i Finland för de varor som meddelandet inte gällde.

56 k §

Förnyelse, *överlåtelse och avförande* av en internationell registrering *samt en licens som har meddelats registermyndigheten och som hänför sig till registreringerna* skall kungöras.

56 l §

Ändring i ett beslut av registermyndigheten kan sökas av den som har ansökt om internationell registrering och av den som innehar en internationell registrering och har begärt att registreringen skall gälla i Finland, om beslutet har gått honom emot eller saken har lämnats därhän.

57 a §

En begäran som gäller omvandling av ett gemenskapsvarumärke eller en ansökan till en ansökan om nationellt varumärke och som gemenskapsvarumärkesbyrån har tillställt ämbetsverket behandlas som nationell ansökan under förutsättning att sökanden
1) betalar fastställda avgifter,

Gällande lydelse

anses gjord den dag ansökan om gemenskapsvarumärke gjordes, under förutsättning att

1) ansökan görs inom tre månader från dagen för gemenskapsvarumärkesbyråns meddelande om att registreringen av gemenskapsvarumärket upphört att gälla eller ansökan om gemenskapsvarumärke återtagits,

2) de varor som anges i den finska ansökan också omfattades av ansökan om gemenskapsvarumärke till den del denna har återtagits eller av registreringen av gemenskapsvarumärket till den del denna upphört att gälla och

3) ansökan i övrigt uppfyller kraven för en registrering och sökanden betalar föreskrivna avgifter.

Om en registrering av ett gemenskapsvarumärke har upphört att gälla på grund av att märket inte har varit i bruk och märkets innehavare ansöker om registrering av samma varumärke i Finland, skall en sådan ansökan, om de krav som nämns i 1 mom. uppfylls, anses gjord den dag ansökan om gemenskapsvarumärke gjordes, under förutsättning att gemenskapsvarumärket verkligen har varit i användning i Finland.

Om en ansökan om gemenskapsvarumärke upphör att gälla på grund av att ansökan återtas eller om en registrering av ett gemenskapsvarumärke upphör att gälla på grund av att den lämnas oförnyad eller på grund av en nationell domstols beslut, skall den finska ansökan göras inom tre månader från den dag ansökan återtog, varumärkets registreringsperiod löpte ut eller domstolens beslut vann laga kraft.

Föreslagen lydelse

2) ger registermyndigheten en översättning till finska eller svenska av en begäran om omvandling jämte bilaga vilka har lämnats in på ett främmande språk,

3) meddelar den adress på vilken sökanden kan nås i Finland och

4) lämnar in en beskrivning av varumärket.

En ansökan som har gjorts genom omvandling anses ha samma ansökningsdag, prioritet eller företräde i Finland som gemenskapsvarumärket eller ansökan.

Denna lag träder i kraft den 2000.

Denna lag, utom 21 § 1 mom., tillämpas också på varumärken som registrerats före lagens ikraftträdande.

Stadgandena i denna lag, utom 13 §, 14 § 1 mom. 5 punkt och 19 § 2 mom., skall tillämpas på ansökningar om varumärkesregistrering som är anhängiga när lagen träder i kraft.
