

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till varumärkeslag och till vissa lagar som har samband med den samt om godkännande och sättande i kraft av Singaporekonventionen om varumärkesrätt

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att det stiftas en ny varumärkeslag som ska ersätta den gällande varumärkeslagen och lagen om kollektivmärken. Genom propositionen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning. Den föreslagna varumärkeslagen innehåller bestämmelser om innehållet i och förutsättningarna för ensamrätt till varumärke, om registrering av och invändningsförfarande för varumärken, om sakrätt som är förenad med varumärken och om överlåtelse av varumärke, om upphävande och ogiltigförklaring av varumärke, om påföljder av intrång i varumärke, om kollektiv- och kontrollmärken samt om internationella registreringar.

Dessutom föreslås det att riksdagen godkänner Singaporekonventionen om varumärkesrätt, som är i kraft internationellt. I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen. Genom Singaporekonventionen förenhetligas de nationella registreringsförfarandena speciellt när det gäller ansökan om varumärken.

I propositionen föreslås bestämmelser om ett nytt administrativt förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke och om administrativt förfarande för hävning av firma vid Patent- och registerstyrelsen. I varumärkeslagen och firmalagen föreslås bestämmelser om förhållandet mellan det administrativa förfarandet och domstolsförfarandet och framhävs att domstolsförfarandet i regel kommer i första hand i förhållande till det administrativa förfarandet. Väckande av talan ska leda till att det administrativa förfarandet förfaller eller lämnas utan prövning vid Patent- och registerstyrelsen.

I varumärkeslagen föreslås också bestämmelser om ett förfarande för precisering av varu- och tjänsteförteckningarna för vissa varumärken. Möjligheten till precisering gäller sådana varumärken sökta före den 1 oktober 2012 som omfattar en klassrubrik enligt Niceklassificeringen och varumärken i vars varu- och tjänsteförteckning det hänvisas till den alfabetiska förteckningen i Niceklassificeringen. Preciseringen bör göras senast när varumärkets giltighet förnyas första gången efter ikraftträdandet av denna lag. Avsikten med förslaget är bland annat att förtydliga varumärkesregistret och förenhetliga dess tolkning.

I propositionen föreslås det att firmalagen ändras så att en firma ska kunna hävas även delvis, endast i fråga om ett visst verksamhetsområde. Dessutom föreslås det att innehavaren av firma under vissa förutsättningar ska visa att firman varit i verkligt bruk vid förfaranden för invändning och ogiltigförklaring av varumärke.

I propositionen föreslås det att strafflagen ändras i fråga om bestämmelserna om brott mot industriell rättighet och att mönsterrättslagen ändras i fråga om bestämmelserna om mönsterrättsförseelse. Lagarna ska preciseras så att bestämmelserna om förseelser och brott även omfattar varumärkesrättigheter och mönsterrättigheter på Europeiska unionens nivå. En motsvarande ändring jämfört med den gällande varumärkeslagen föreslås också i bestämmelsen om varumärkesförseelse i den nya varumärkeslagen.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft till alla delar den 1 januari 2019, med undantag för Singaporekonventionen. Bestämmelser om ikraftträdandet av Singaporekonventionen ska ut-

RP 201/2018 rd

färdas genom förordning. Lagen avses träda i kraft vid samma tidpunkt som konventionen träder i kraft för Finlands del.

INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL.....	1
INNEHÅLL	3
ALLMÅN MOTIVERING	5
1 INLEDNING.....	5
2 NULÄGE	5
2.1 Den internationella utvecklingen samt lagstiftningen i utlandet och i Europeiska unionen.....	5
2.1.1 Internationella avtalsarrangemang	5
2.1.2 Europeiska unionens lagstiftning och praxis.....	7
2.1.2.1 Varumärkesdirektivet	7
2.1.2.2 Förordningen om EU-varumärken	16
2.1.3 Lagstiftning och praxis i vissa av Europeiska unionens medlemsstater.....	17
2.2 Lagstiftning och praxis.....	20
2.2.1 Varumärkeslagen.....	20
2.2.2 Lagen om kollektivmärken.....	27
2.2.3 Firmalagen.....	28
2.2.4 Strafflagen.....	29
2.3 Bedömning av nuläget	29
3 MÅLSÄTTNING OCH DE VIKTIGASTE FÖRSLAGEN	40
3.1 Målsättning	40
3.2 Alternativ	41
3.3 De viktigaste förslagen.....	50
4 PROPOSITIONENS KONSEKVENSER	52
4.1 Ekonomiska konsekvenser.....	52
4.2 Konsekvenser för myndigheterna	57
4.3 Konsekvenser för den offentliga ekonomin	59
5 BEREDNINGEN AV PROPOSITIONEN	59
DETALJMOTIVERING	63
1 SINGAPOREKONVENTIONENS INNEHÅLL OCH FÖRHÅLLANDE TILL LAGSTIFTNINGEN I FINLAND.....	63
2 LAGFÖRSLAG	81
2.1 Varumärkeslag.....	82
1 kap. Allmänna bestämmelser	82
2 kap. Ensamrätt till varumärken	83
3 kap. Förutsättningar för förvärv av ensamrätt	93
4 kap. Registrering av varumärken.....	113
5 kap. Avstående från varumärke samt överlåtelse, pantsättning och licensiering av varumärke.....	137
6 kap. Upphävande och ogiltigförklaring av varumärke	147
7 kap. Påföljder av intrång i varumärkesrätt samt domstols behörighet	163
8 kap. Kollektiv- och kontrollmärken	178
9 kap. Internationella registreringar	186
10 kap. Särskilda bestämmelser	196
11 kap. Ikraftträdande	201
2.2 Lag om Singaporekonventionen om varumärkesrätt och tillämpningsföreskrifterna till den.....	207
2.3 Lag om ändring av firmalagen	207
2.4 Lag om ändring av 49 kap. 2 § i strafflagen	210

2.5	Lag om ändring av 6 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen	214
2.6	Lag om ändring av lagen om rättegång i marknadsdomstolen.....	214
2.7	Lag om ändring av 1 § i lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter	214
2.8	Lag om ändring av mönsterrättslagen	215
3	NÄRMARE BESTÄMMELSER OCH FÖRESKRIFTER	216
4	IKRAFTTRÄDANDE	217
5	FÖRHÅLLANDE TILL GRUNDLAGEN SAMT LAGSTIFTNINGSORDNING SAMT BEHOVET AV RIKSDAGENS SAMTYCKE SAMT BEHANDLINGSORDNING	217
5.1	Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning	217
5.2	Behovet av riksdagens samtycke samt behandlingsordning	233
	LAGFÖRSLAG	237
	1. Varumärkeslag	237
	2. Lag om Singaporekonventionen om varumärkesrätt och tillämpningsföreskrifterna till den	268
	3. Lag om ändring av firmalagen	269
	4. Lag om ändring av 49 kap. 2 § i strafflagen.....	270
	5. Lag om ändring av 6 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen.....	271
	6. Lag om ändring av lagen om rättegång i marknadsdomstolen	272
	7. Lag om ändring av 1 § i lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter	273
	8. Lag om ändring av mönsterrättslagen	273
	FÖRDRAGSTEXT	276
	TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER	308
	BILAGOR.....	323
	PARALLELLTEXT	323
	3. Lag om ändring av firmalagen	323
	4. Lag om ändring av 49 kap. 2 § i strafflagen.....	325
	5. Lag om ändring av 6 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen.....	326
	6. Lag om ändring av lagen om rättegång i marknadsdomstolen	327
	7. Lag om ändring av 1 § i lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter	328
	8. Lag om ändring av mönsterrättslagen	330
	FÖRORDNINGSUTKAST	333

ALLMÄN MOTIVERING

1 INLEDNING

Ett varumärke är ett tecken som en näringsidkare använder för att skilja åt sina varor eller tjänster från andra företags varor eller tjänster. Trots namnet används varumärket utöver varor också för identifiering av tjänster. Med hjälp av varumärket kan konsumenten känna igen en produkt på basis av dess ursprung vilket underlättar valet mellan konkurrerande produkter. Konsumenten kan således, när denne överväger sitt val, beakta skillnaderna i pris, kvalitet och andra egenskaper hos produkter som bjuds ut under olika varumärken. Varumärket kan ofta också utgöra en väsentlig del av de föreställningar som förknippas med en produkt och av ett företags varumärke.

Rätten till ett varumärke ger innehavaren ensamrätt till ett visst registrerat eller inarbetat tecken. Denna ensamrätt inbegriper också förbudsrätten, vilket betyder att innehavaren av ett varumärke under vissa förutsättningar kan förbjuda andra att använda samma eller liknande tecken. Varumärket utgör en del av näringsidkarens tillgångar och det kan utnyttjas kommersiellt exempelvis genom överlåtelse, pantsättning eller licensiering. De mest kända varumärken har ett avsevärt kommersiellt värde.

Varumärken utgör regionala rättigheter, dvs. de ger skydd endast inom de geografiska områden där de har skyddats särskilt. I Finland kan rätten till ett varumärke basera sig på en ansökan om nationellt varumärke, en internationell registrering som designerar Finland, Europeiska unionens varumärke, en internationell registrering som designerar Europeiska unionen eller ett varumärke som inarbetats i Finland. I varumärkesregistret, som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen, finns cirka 220 000 anhängiga varumärkesansökningar eller giltiga varumärken eller internationella registreringar. I Finland inlämnas årligen cirka 3 000 ansökningar om registrering av varumärke.

I syfte att harmonisera nationella lagar har Europaparlamentet och rådet utfärdat direktiv om varumärken. Dessutom finns det flera internationella konventioner som gäller varumärken.

2 NULÄGE

2.1 Den internationella utvecklingen samt lagstiftningen i utlandet och i Europeiska unionen

2.1.1 Internationella avtalsarrangemang

Finland är part i flera internationella konventioner som gäller varumärken. Pariskonventionen om skydd av den industriella äganderätten (FördrS 5/1921, nedan *Pariskonventionen*), som ingicks 1883, reglerar minimiinnehållet i industriellt rättsskydd och utlänningars ställning som sökande av rättigheter. Konventionen administreras av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (World Intellectual Property Organization, nedan *WIPO*) och den har reviderats senast i Stockholm 1967. Finland anslöt sig till Pariskonventionen år 1921.

Finland är också bundet av avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (nedan *TRIPS-avtalet*) som utgör bilaga 1C till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (World Trade Organisation, nedan *WTO*) (FördrS 5/1995). Avtalet ingicks år 1994 och Finland har anslutit sig till TRIPS-avtalet år 1995. Avtalet innehåller bl.a. bestämmelser om minimiskydd för varumärken och om verkställighet av rättigheterna.

Protokollet till överenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken (Madridöverenskommelsen) (FördrS 12/1996, Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, nedan *Madridprotokollet*) undertecknades år 1989 och har ändrats åren 2006 och 2007. Finland anslöt sig till Madridprotokollet år 1996 (FördrS 12/1996). I september 2018 finns det sammanlagt 101 parter till Madridprotokollet. Enligt det system som Madridprotokollet har skapat är det möjligt att genom en internationell ansökan få skydd i flera namngivna länder. En dylik ansökan förutsätter dock en gällande nationell eller regional varumärkesregistrering eller ansökan om sådan. I föreskrifterna om tillämpning av Madridprotokollet (Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement) finns bestämmelser om detaljerna kring internationell ansökan och registrering och om WIPO:s åtgärder i samband med dem.

I Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering (FördrS 53/1973, nedan *Niceöverenskommelsen*) finns sådana bestämmelser om klassificering av varor och tjänster som följs vid registrering av varumärken. Niceöverenskommelsen ingicks 1957 och har reviderats senast i Genève 1977. Finland anslöt sig till överenskommelsen 1973. Niceöverenskommelsen förvaltas av WIPO.

Internationella fördraget om harmonisering av varumärkeslagstiftningen från 1994 (Trademark Law Treaty, nedan *TLT 1994*) och den därpå följande Singaporekonventionen om varumärkesrätt (Singapore Treaty on the Law of Trademarks, nedan *Singaporekonventionen* eller *konventionen*) från 2006 syftar till harmonisering av varumärkeslagarna. TLT 1994 trädde i kraft internationellt den 1 augusti 1996. Efter detta fortsatte WIPO sitt omfattande arbete för att utveckla den internationella varumärkesrätten. Singaporekonventionen undertecknades vid en diplomatkonferens som hölls i Singapore i mars 2006 och den trädde internationellt i kraft den 16 mars 2009. Alla WIPO:s medlemsstater och vissa internationella organisationer kan ansluta sig till konventionen.

Liksom TLT 1994 har också Singaporekonventionen begränsats till att gälla registreringsförfarandet, och den innehåller inte några föreskrifter om materiell varumärkesrätt. Trots vissa likheter utgör Singaporekonventionen och TLT 1994 självständiga avtal och de ratificeras skilt och man ansluter sig till dem skilt. Finland har undertecknat TLT 1994 den 27 juli 1995, men har inte ratificerat det. Finland undertecknade Singaporekonventionen den 3 oktober 2006. Fram till september 2018 har 46 stater ratificerat Singaporekonventionen eller anslutit sig till den. Europeiska unionen (nedan *EU*) är inte part i konventionen.

I Singaporekonventionen åläggs inte parterna att ansluta sig till andra internationella avtal, men den förutsätter att man iakttar Pariskonventionen och Niceöverenskommelsen. Singaporekonventionen har ett bredare tillämpningsområde än sin föregångare TLT 1994 och därför beaktar den bättre den tekniska utvecklingen. Den lämpar sig för registrering av alla typer av varumärken som parternas lagstiftning möjliggör och dess bestämmelser är dessutom mer flexibla när det gäller beaktandet av den tekniska utvecklingen exempelvis i fråga om meddelandeformerna. Konventionen är det första internationella rättsliga instrument som också beaktar osedvanliga varumärken. Konventionens tillämpningsområde omfattar således såväl hologram, tredimensionella tecken som andra tecken än sådana som kan uppfattas visuellt, exempelvis ljudmärken. I tillämpningsföreskrifterna för Singaporekonventionen om varumärkesrätt (Regulations under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks) ges anvisningar om hur icke-grafiska tecken ska återges i ansökningar.

Konventionen innehåller bestämmelser om rättsmedel i sådana situationer där varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren har underlåtit att iaktta tidsfristerna. Konventionen ger också parterna frihet att besluta om de kommunikationssätt som används vid förfarandena. Så-

ledes får parten själv bestämma huruvida den godkänner fysiska (pappershandlingar), elektroniska eller andra kommunikationssätt. Detta har betydelse med tanke på de formkrav som gäller ansökningarna.

WIPO har ansett att målet för Singaporekonventionen är att förenhetliga nationella registreringsförfaranden på ett modernt och dynamiskt sätt. Syftet är särskilt att underlätta och skapa klarhet i förfarandena, förenkla upprätthållandet och förvaltningen av varumärken i avtalsstaterna samt främja utländska investeringar och den ekonomiska tillväxten. Ett ytterligare syfte med förenhetligandet är dessutom att minska kostnaderna för registrering och öka rättssäkerheten ur varumärkessökandenas och varumärkesinnehavarnas synvinkel.

I konventionen definieras de omständigheter kring registreringsförfarandet som parterna i konventionen kan kräva att de som ansöker om registrering av ett varumärke beaktar. Konventionens bestämmelser lämnar dock till vissa delar rörelseutrymme för de nationella systemen. Bestämmelserna i konventionen gäller särskilt innehållet i ansökan, ansökningsdagen för varumärket, delning av ansökningar och av registreringar, ändring av ansökan och registreringen, rättelser, delgivning, förnyelse av registrering, åtgärder vid underlåtenhet att iakttä tidsfrister samt anteckningar om licensavtal.

2.1.2 Europeiska unionens lagstiftning och praxis

2.1.2.1 Varumärkesdirektivet

Rådets första direktiv 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar 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 (nedan *det gamla varumärkesdirektivet*). Direktivets innehåll förändrades dock inte i detta sammanhang. Direktivet har omarbetats genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (nedan *det nya varumärkesdirektivet*, *varumärkesdirektivet* eller *direktivet*), som antogs den 16 december 2015. Det nya varumärkesdirektivet trädde lagtekniskt i kraft den 14 januari 2016 och det ska genomföras nationellt huvudsakligen senast den 14 januari 2019. Det gamla varumärkesdirektivet är fortfarande i kraft, men det upphör att gälla den 15 januari 2019.

Återgivning av märket

Enligt artikel 2 i det gamla varumärkesdirektivet kan ett varumärke utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt. Europeiska unionens domstol har i sin tolkning slagit fast att för att de som använder register ska kunna avgöra varumärkets exakta egenskaper utifrån varumärkesregistreringen måste dess grafiska återgivning i registret vara fullständig i sig samt lättillgänglig och begriplig (dom av den 12 december 2002, mål C-273/00, Sieckmann, EU: C:2002:748). I artikel 3 i det nya varumärkesdirektivet förutsätts inte längre att märket ska kunna återges grafiskt, utan i artikeln föreskrivs att ett varumärke kan utgöras av alla tecken, särskilt ord, inbegripet personnamn, eller figurer, bokstäver, siffror, färger, formen på en vara eller dess förpackning eller ljud, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags, och återges i registret på ett sätt som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna och allmänheten att klart och tydligt avgöra föremålet för det skydd som beviljats innehavaren. I skäl 13 till direktivet konstateras att det också är viktigt att tecknet kan återges på ett sätt som är klart, precist, fullständigt i sig självt, lättillgängligt, tydligt, beständigt och objektivt. Genom detta uttryck hänvisas i praktiken till Europeiska unionens domstols dom i mål C-273/00 (Sieckmann). I det ovan nämnda skälet anges dessutom att ett

tecken bör få återges i valfri lämplig form med användning av allmänt tillgänglig teknik, och således inte nödvändigtvis grafiskt.

Registreringshinder och ogiltighetsgrunder

Det nya varumärkesdirektivet innehåller bestämmelser om registreringshinder, dvs. grunder för att vägra registrering av ett varumärke, som huvudsakligen motsvarar bestämmelserna i det gamla varumärkesdirektivet. Nytt i det nya direktivet är bl.a. att registreringshindren har delats in i absoluta och relativa registreringshinder, och utöver detta har innehållet i bestämmelserna preciserats till vissa delar.

Direktivets artikel 4 innehåller en förteckning över absoluta registreringshinder och ogiltighetsgrunder. Enligt artikel 4.1 får inte tecken som inte kan utgöra ett varumärke registreras, eller om registrering har skett ska de ogiltigförklaras. I artikel 4.1 a konstateras att tecken som inte kan utgöra ett varumärke får inte registreras. Därigenom hänvisas till bestämmelsen enligt artikel 3 där det på samma sätt som ovan föreskrivs om vad som kan utgöra ett varumärke. Andra registreringshinder som avses i artikeln är bl.a. varumärken som saknar särskiljningsförmåga (led b), tecken som endast består av en form eller annan egenskap som följer av varans art eller en varas form eller en annan egenskap hos varan som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en varas form eller en annan egenskap som ger varan ett betydande värde (led e). Genom det nya uttrycket ”annan egenskap” beaktas bl.a. att ett varumärke i fortsättningen också kan vara ett tecken som inte kan återges grafiskt. Europeiska unionens domstol har tolkat en bestämmelse med motsvarande innehåll i det gamla varumärkesdirektivet så att ett sådant märke aldrig kan förvärva särskiljningsförmåga genom att brukas och därför aldrig godkännas för registrering (dom av den 18 juni 2002, mål C-299/99 Philips, EU: C:2002:377, punkt 75). Sådana märken som avses i artikeln är också varumärken som strider mot allmän ordning eller mot allmän moral (led f), varumärken som är ägnade att vilseleda allmänheten t.ex. med avseende på varans eller tjänstens art, kvalitet eller geografiska ursprung (led g), varumärken vilka består av eller i sina väsentliga beståndsdelar återger en äldre växtsortsbenämning (led l) samt varumärken som är undantagna från registrering i enlighet med unionslagstiftningen eller den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning eller internationella överenskommelser, som ger skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, traditionella uttryck för vin eller garanterade traditionella specialiteter (led i-k).

Enligt artikel 4.2 ska ett varumärke kunna förklaras ogiltigt om den sökande gjorde sin ansökan om registrering av varumärket i ond tro. Varje medlemsstat får också föreskriva att ett sådant varumärke inte ska registreras. Enligt artikel 4.3 får en medlemsstat bestämma att ett varumärke inte ska registreras eller, om det redan är registrerat, att det ska kunna förklaras ogiltigt bl.a. om användningen av varumärket kan förbjudas med stöd av andra lagbestämmelser än medlemsstatens eller unionens varumärkesrätt (artikel 4.3 a) eller om varumärket innehåller ett tecken av högt symbolvärde, särskilt en religiös symbol (artikel 4.3 b). Enligt artikel 4.4 ska ett varumärke inte vägras registrering bl.a. på grund av beskrivningsförmåga, om varumärket före tidpunkten för registreringsansökan genom användning förvärvat särskiljningsförmåga. Ett varumärke ska av samma skäl inte ogiltigförklaras om det före dagen för ansökan om ogiltigförklaring, och som en följd av den användning som har gjorts av det, har förvärvat särskiljningsförmåga. Enligt artikel 4.5 får en medlemsstat besluta att punkt 4 ska gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats efter dagen för ansökan om registrering men före dagen för registreringen.

Direktivets artikel 5 innehåller en förteckning över relativa registreringshinder och ogiltighetsgrunder. I sådana fall kan ett varumärke i regel trots ett hinder registreras, om innehavaren av det äldre varumärket eller av annan äldre rätt ger sitt samtycke till registrering av det yngre varumärket, vilket konstateras också i artikel 5.5. Enligt artikel 5.1 ska ett varumärke inte re-

gistreras, eller ska, om det är registrerat, kunna ogiltigförklaras bl.a. om det är identiskt med ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som varumärket har ansöpts eller registrerats för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat (led a) eller om det på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem (led b). I artikel 5.2 preciseras att med "äldre varumärken" avses EU-varumärken, ansökningar om EU-varumärke, varumärken eller varumärkesansökningar som har registrerats i den berörda medlemsstaten eller varumärken som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i den berörda medlemsstaten, under förutsättning att ansökan om registrering eller prioritet gjorts tidigare än ansökan om registrering av eller prioritet för varumärket. Med tidigare varumärken avses dessutom EU-varumärken som har företräde samt märken som är välkända i den betydelse som ges ordet välkänt i artikel 6 a i Pariskonventionen.

Enligt artikel 5.3 ska ett varumärke inte registreras eller ska, om det är registrerat, kunna ogiltigförklaras om det är identiskt med, eller liknar, ett äldre varumärke oavsett om de varor och tjänster för vilka det har sökts eller registrerats är identiska med, liknar eller inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, om det äldre varumärket är känt i den medlemsstat i vilken ansökan om registrering gäller, eller, om det är fråga om ett EU-varumärke, är känt i unionen. En förutsättning för skyddet är att användningen av det yngre varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

Enligt artikel 5.4 får en medlemsstat bl.a. besluta att ett varumärke inte ska registreras eller, om det är registrerat, ska kunna ogiltigförklaras om och i den mån som det kränker rätten till varumärke som förvärvats genom användning eller om användningen av ett varumärke får förbjudas med stöd av en annan äldre rättighet, särskilt när det är fråga om rätten till namn, rätten till egen bild, en upphovsrätt eller en industriell rättighet. En medlemsstat får bestämma om registreringshinder eller ogiltighetsgrunder också i det fall att varumärket kan förväxlas med ett äldre varumärke som är skyddat utomlands, under förutsättning att sökanden vid tidpunkten för ansökan handlade i ond tro.

I artikel 8 beskrivs en situation där ett registrerat varumärke inte kan ogiltigförklaras på grund av att det äldre varumärket är förenat med en speciell egenskap, såsom bristande särskiljningsförmåga. Bestämmelsen är ny jämfört med det gamla varumärkesdirektivet.

Rättigheter som varumärket ger

I artikel 10 i det nya varumärkesdirektivet föreskrivs det om rättigheter som är knutna till ett varumärke. Regleringen motsvarar till sina huvuddelar artikel 5 i det gamla varumärkesdirektivet. Skyddet kan uppfattas ha tre nivåer. För det första har innehavaren av ett varumärke rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda tecken som är identiska med varumärket och som används för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat (s.k. "dubbel identitet", double identity, dom av den 22 september 2011, mål C-323/09 Interflora, EU: C:2011:604). I rättspraxisen har det ansetts att för att denna grund ska kunna åberopas förutsätts att bruket kan skada någon av varumärkets funktioner (C-323/09, Interflora, punkt 34). 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 (dom av den 29 september 1998, mål C-39/97 Canon, EU: C:1998:442, punkt 29). Som en tredje skyddsnivå

kan betraktas det skydd som ges välkända varumärken. Innehavaren av ett varumärke 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. En bestämmelse med motsvarande innehåll ingick i det äldre varumärkesdirektivet, men det var frivilligt för medlemsstaterna att tillämpa den. Om Europeiska unionens domstols tidigare beslutspraxis, se bl.a. dom av den 9 januari 2003, mål C-292/00, Davidoff, EU: C:2003:9, dom av den 23 oktober 2003, mål C-408/01, Adidas-Salomon, EU: C:2003:582 och dom av den 27 november 2008, mål C-252/07, Intel, EU: C:2008:655. I artikel 10.3 uppräknas sådana situationer där varumärkesinnehavaren har särskild förbuds rätt. I artikel 10.3 nämns några fler situationer av denna typ än i det gamla varumärkesdirektivet. I artikel 11 i varumärkesdirektivet föreskrivs om rätten att förbjuda förberedande åtgärder, i artikel 12 om återgivning av varumärken i lexikon och i artikel 13 om förbud att använda ett varumärke som är registrerat i ett ombuds eller en företräda-res namn.

Transitering

Enligt artikel 5.3 i det gamla varumärkesdirektivet omfattar varumärkesinnehavarens förbuds rätt bl.a. rätten att förbjuda import eller export av varor under tecknet. I det gamla varumärkesdirektivet ingår inte någon uttrycklig bestämmelse om att varumärkesinnehavarens rätt att förbjuda användning av märket skulle utsträcka sig till transitering. Å andra sidan är förteckningen i punkt 3 avsedd att vara icke-uttömmande, vilket framgår av uttrycket "bland annat". Europeiska unionens domstol behandlade innehållet i varumärkesdirektivets ensamrätt i anslutning till transitering i domen i målet Montex mot Diesel (dom av den 9 november 2006, mål C-281/05, EU: C:2006:709). Europeiska unionens domstol ansåg att transitering kunde förbjudas endast i det fall att varorna vid extern transitering blir föremål för någon åtgärd som innebär att de släpps ut på marknaden i den medlemsstat genom vilken de transiteras. Europeiska unionens domstol ansåg i sina domar i mål C-446/09 och mål C-459/09 (dom av den 1 december 2001, förenade målen C-446/09 och C-495/09, Phillips och Nokia, EU: C:2011:796) att varor som kommer från ett tredjeland och som utgör imitationer av en vara som inom unionen åtnjuter varumärkesskydd eller som utgör kopior av en vara som inom unionen åtnjuter upphovsrättsligt skydd eller skydd som närstående rättighet, eller mönsterskydd, kan inte anses utgöra "varumärkesförfalskade varor" eller "pirattillverkade varor" i den mening som avses i de ovannämnda förordningarna, endast på grund av att dessa varor införts till unionens tullområde under ett suspensivt arrangemang. Europeiska unionens domstol ansåg dock att dessa varor däremot kan göra intrång i de ovannämnda rättigheterna och kan därför utgöra varumärkesförfalskade eller pirattillverkade varor, om det är styrkt att de är avsedda att föras ut på marknaden inom unionen. Sådan bevisning föreligger enligt Europeiska unionens domstol bland annat då det framgår att dessa varor inom unionen har varit föremål för försäljning till kunder, utbudande till försäljning eller reklam till konsumenter, eller då det av handlingar eller skriftväxling avseende dessa varor framgår att de är avsedda att avledas till konsumenter inom unionen. Europeiska unionens domstol ansåg att tullmyndigheterna skulle kunna skjuta upp frigörandet av varorna eller kvarhålla dem om det finns skäl att misstänka att det rör sig om varor som gör intrång i en immateriell rättighet. Enligt Europeiska unionens domstol kan som sådana omständigheter bland annat betraktas det att varornas bestämmelseort inte har deklarerats, att det inte föreligger några exakta eller tillförlitliga uppgifter om tillverkarens eller avsändarens identitet eller adress, brist på samarbete med tullmyndigheterna eller att det har upptäckts omständigheter (handlingar eller skriftväxling avseende de ifrågavarande varorna) av vilka det framgår att dessa förmodligen kommer att avledas till konsumenter inom unionen.

I artikel 10 i det nya varumärkesdirektivet föreskrivs det om rättigheter som är knutna till ett varumärke. Till artikel 10.5 fogades nya bestämmelser om innehållet i den ensamrätt som ett varumärke ger innehavaren vid transitering. Innehavaren av ett registrerat varumärke har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet föra in varor eller tjänster i den medlemsstat där varumärket är registrerat, utan att dessa har övergått till fri omsättning där, om dessa varor, inbegriper deras förpackning, kommer från tredjeländer och utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är identiskt eller väsentligen identiskt med det varumärke som registrerats för sådana varor eller som i väsentliga drag inte kan särskiljas från det varumärket. Varumärkesinnehavarens ovan nämnda ensamrätt ska dock upphöra om deklaranter eller varuinnehavaren, under det förfarande för att avgöra huruvida intrång har gjorts i det registrerade varumärket som har inletts i enlighet med förordning (EU) nr 608/2013, lägger fram bevis för att innehavaren av det registrerade varumärket inte har rätt att förbjuda att varorna släpps ut på marknaden i det land som är slutdestinationen för varorna. Också skäl 21–25 till direktivet har samband med bestämmelsen.

Bruk av varumärken

I artikel 16 i det nya varumärkesdirektivet föreskrivs det om bruket av varumärken. Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter det att registreringsförfarandet avslutats har gjort verkligt bruk av varumärket i medlemsstaten för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett under en sammanhängande femårsperiod, och det finns inga giltiga skäl till att varumärket inte använts, ska varumärket bli föremål för de begränsningar och sanktioner som föreskrivs i annanstans i direktivet. Sådana är bl.a. möjlighet att åberopa bristande användning som försvar i mål om intrång (artikel 17), avsaknad av verkligt bruk som grund för upphävande (artikel 19), möjlighet att åberopa bristande användning som försvar i invändningsförfaranden (artikel 44) och bristande användning som försvar i förfaranden som avser ansökan om ogiltighetsförklaring (artikel 46). Enligt artikel 46.2 räknas den femårsperiod från den dag då invändning inte längre kan göras mot varumärket, eller om invändning gjorts, från den dag då det beslut som avslutar invändningsförfarandet har vunnit laga kraft eller invändningen återtagits. Dagen då femårsperioden inleds antecknas i registret. I artikel 46.5 föreskrivs om vissa sätt att använda varumärket som uppfyller kriterierna för bruk av varumärket. Att ett varumärke används med innehavarens samtycke jämföras med att varumärket används av innehavaren.

Varumärken som förmögenhetsobjekt

I 2 kapitlets avsnitt 5 i det nya varumärkesdirektivet föreskrivs om varumärken som förmögenhetsobjekt. I kapitlet finns bestämmelser om överlåtelse av registrerade varumärken (artikel 22), sakrätt (artikel 23), exekutiva åtgärder (artikel 24) och om licensering (artikel 25). Enligt direktivets artikel 25.1 får licens för ett varumärke ges för en del av eller alla de varor eller tjänster för vilka det är registrerat samt för hela eller en del av den berörda medlemsstatens territorium. En licens kan vara exklusiv eller icke-exklusiv. Enligt artikel 25.2 får innehavaren av ett varumärke åberopa de till varumärket knutna rättigheterna gentemot en licenstagare som överträder en bestämmelse i licensavtalet med avseende på licensens giltighetstid, den av registreringen skyddade formen under vilket varumärket får användas, arten av de varor eller tjänster för vilka licensen är utfärdad, området inom vilket varumärket får användas, eller kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna eller tillhandahållna tjänsterna. Artiklarna 25.1 och 25.2 motsvarar huvudsakligen artikel 8 i det gamla varumärkesdirektivet. Artiklarna 25.3–25.5 är däremot nya jämfört med det gamla varumärkesdirektivet. Enligt artikel 25.3 får licenstagaren, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i licensavtalet, endast väcka talan om intrång i varumärket om dess innehavare samtycker till detta. Innehavaren av en exklusiv licens får dock väcka sådan talan om innehavaren av varumärket inte själv väcker talan om intrång i varumärket inom skälig tid efter underrättelse om detta. Enligt artikel 25.4

ska en licenstagare äga rätt att intervensera i det mål om intrång som innehavaren av varumärket har inlett för att kunna erhålla skadestånd för den skada som han lidit. Enligt artikel 25.5 ska medlemsstaterna ha förfaranden för att kunna registrera licenser i sina register.

Enligt direktivets artikel 26 ska artiklarna 22–25 tillämpas också på ansökningar om varumärken, vilket är nytt jämfört med det gamla varumärkesdirektivet. Exempelvis pantsättning eller licens kan således antecknas redan på en ansökan om varumärke, och man behöver inte vänta tills varumärket har registrerats.

Garantimärken och kontrollmärken samt kollektivmärken

I 2 kapitlets avsnitt 6 i det nya varumärkesdirektivet föreskrivs om garanti- eller kontrollmärken samt kollektivmärken. Bestämmelserna i det nya direktivet är mer omfattande än bestämmelserna i artikel 15 i det gamla varumärkesdirektivet. I direktivets artikel 27 ingår definitioner på garantimärke och kontrollmärke samt kollektivmärke. Enligt artikel 27.1 a avses med garanti- eller kontrollmärke ett varumärke som betecknas som sådant vid ansökan om registrering av märket och som är ägnat att särskilja varor eller tjänster som certifieras av innehavaren av märket vad gäller material, sättet att tillverka varor eller utföra tjänster, kvalitet, tillförlitlighet eller andra egenskaper från varor och tjänster som inte är certifierade på detta sätt. Enligt artikel 27.1 b avses med kollektivmärke ett varumärke som betecknas som sådant vid ansökan om registrering av varumärket och som är ägnat att särskilja de varor eller tjänster som härrör från medlemmarna i den sammanslutning som innehar varumärket från de varor eller tjänster som härrör från andra företag.

Enligt direktivets artikel 28.1 får medlemsstaterna föreskriva om registrering av garanti- eller kontrollmärken. Enligt artikel 28.2 får alla fysiska eller juridiska personer, inbegripet offentligtgrättsliga institutioner, myndigheter och organ får ansöka om garanti- eller kontrollmärken under förutsättning att en sådan person inte bedriver affärsverksamhet som inbegriper tillhandahållande av varor eller tjänster av det slag som certifierats. Medlemsstaterna får dessutom föreskriva att ett garanti- eller kontrollmärke inte ska registreras om sökanden inte är behörig att certifiera de varor eller tjänster för vilka märket ska registreras. Enligt artikel 28.3 får medlemsstaterna föreskriva att garanti- eller kontrollmärken inte ska registreras, eller att de ska upphävas eller ogiltigförklaras, med stöd av andra grunder än de som nämns i artiklarna 4, 19 och 20 i de fall dessa märkens funktion kräver det. Enligt artikel 28.4 får medlemsstaterna föreskriva att tecken eller upplysningar, som i handeln kan ange varornas eller tjänsternas geografiska ursprung, kan utgöra garanti- eller kontrollmärken. Ett sådant garanti- eller kontrollmärke ska inte ge innehavaren rätt att förbjuda tredje man att i näringsverksamhet använda sådana tecken eller upplysningar, förutsatt att tredje man brukar dem i överensstämmelse med god affärssed. Enligt artikel 28.5 anses de krav som gäller bruket av märket vara uppfyllda när en person som har rätt att använda ett garanti- eller kontrollmärke gör verkligt bruk av det.

Enligt direktivets artikel 29.1 ska medlemsstaterna föreskriva om registrering av kollektivmärken. Till skillnad mot det gamla varumärkesdirektivet blir det alltså obligatoriskt att utfärda bestämmelser om kollektivmärken. I artikel 29.2 anges de minimiförutsättningar för de aktörer som kan ge in en ansökan om kollektivmärke. Sammanslutningar av tillverkare, producenter, tjänsteproducenter eller näringsidkare som enligt den rätt som reglerar dess ställning har rätt att i eget namn inneha rättigheter och skyldigheter, att ingå avtal eller utföra andra rättshandlingar samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter får, liksom offentligtgrättsliga juridiska personer får ansöka om kollektivmärke. Enligt artikel 29.3 får medlemsstaterna föreskriva att tecken eller upplysningar, som i handeln kan ange varornas eller tjänsternas geografiska ursprung, kan utgöra kollektivmärken. Ett sådant kollektivmärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda tredje man att använda sådana tecken eller uppgifter i näringsverksamhet, förutsatt att tredje man brukar dem i överensstämmelse med god affärssed. I synner-

het får ett sådant märke inte åberopas gentemot tredje man som har rätt att använda ett geografiskt namn.

Bestämmelser om kollektivmärken finns dessutom i direktivets artiklar 30–36. Artikel 30 innehåller bestämmelser för användning av kollektivmärket, i artikel 31 föreskrivs det om de särskilda grunderna för avslag på en ansökan om kollektivmärke, i artikel 32 finns bestämmelser om bruk av kollektivmärken, i artikel 34 föreskrivs det om personer som har rätt att väcka talan om intrång, i artikel 35 finns bestämmelser om ytterligare grunder för upphävande av kollektivmärke och i artikel 36 om ytterligare ogiltighetsgrunder. I fråga om kontrollmärken är regleringen mindre omfattande, och den täcker endast definitionen enligt artikel 27 ovan och artikel 28.

Ansökan om varumärke

Kapitel 3 i det nya varumärkesdirektivet gäller förfarandet vid registermyndigheten. Motsvarande reglering fanns inte i det gamla varumärkesdirektivet. Enligt direktivets artikel 37 ska en ansökan om registrering av ett varumärke innehålla åtminstone en begäran om registrering, uppgifter som gör det möjligt att fastslå sökandens identitet, en förteckning över de varor eller tjänster för vilka registrering begärs samt en återgivning av varumärket som uppfyller kraven i artikel 3 b. Enligt artikel 37.2 ska en varumärkesansökan ska vara föremål för en avgift som den berörda medlemsstaten fastställer. Enligt artikel 38 i direktivet är dagen för inlämnande av en varumärkesansökan, dvs. ansökningsdagen, den dag då de handlingar som innehåller de uppgifter som anges i artikel 37.1 lämnas in till myndigheten av sökanden. Enligt artikel 37.2 får medlemsstaterna dessutom föreskriva att en avgift ska betalas för fastställelsen av ansökningsdag.

Klassificering av varor och tjänster

Bestämmelser om klassificering av varumärken fogades till det nya varumärkesdirektivet. Enligt artikel 39 ska de varor och tjänster för vilka varumärkesregistrering söks klassificeras i enlighet med det klassificeringssystem som fastställts i Niceöverenskommelsen (punkt 1). Sökanden ska gruppera varorna och tjänsterna enligt klasserna i klassificeringen och lägga fram dem i samma ordning som klasserna (punkt 6). Sökanden ska tillräckligt tydligt och exakt ange de varor och tjänster för vilka skyddet söks för att behöriga myndigheter och ekonomiska aktörer enbart utifrån den informationen ska kunna avgöra omfattningen av det skydd som söks (punkt 2). Användningen av de allmänna beteckningar som ingår i klassrubrikerna i Niceklassificeringen eller andra allmänna uttryck ska tolkas uppfylla de relevanta normer för tydlighet och exakthet som fastställs i denna artikel. Användningen av sådana uttryck eller beteckningar får inte tolkas som ett anspråk på varor och tjänster som inte kan uppfattas på det sättet (punkt 5). Enligt artikeln ska varor och tjänster inte anses likna varandra av det skälet att de förekommer i samma klass enligt Niceklassificeringen eller inte anses skilja sig från varandra av det skälet att de förekommer i olika klasser (punkt 7). Klassificeringen av varumärken stöds också av skäl 37 till det nya varumärkesdirektivet där det konstateras att för att säkerställa rättssäkerhet när det gäller omfattningen av varumärkesrättigheter och underlätta tillträdet till varumärkesskydd, bör beteckningen och klassificeringen av varor och tjänster som omfattas av en varumärkesansökan följa samma regler i samtliga medlemsstater och anpassas till de bestämmelser som gäller för EU-varumärken. Beteckningen av varor och tjänster bör vara tillräckligt klar och precis för att behöriga myndigheter och ekonomiska aktörer ska kunna avgöra hur omfattande varumärkesskydd som söks enbart på grundval av ansökan. Användningen av allmänna begrepp bör tolkas som att de endast inkluderar varor och tjänster som klart omfattas av en terms bokstavliga innebörd.

Bakgrunden till bestämmelserna om klassificering i artikel 39 i det nya varumärkesdirektivet utgörs av Europeiska unionens domstols tolkning av det gamla varumärkesdirektivet i fallet IP TRANSLATOR (dom av den 19 juni 2012, mål C-307/10, Chartered Institute of Patent Attorneys; EU: C:2012:361). Europeiska unionens domstol konstaterade för det första att enligt det gamla varumärkesdirektivet krävs det att den sökande anger de varor eller tjänster som det ansöks om varumärkesskydd för på ett så klart och precist sätt att de behöriga myndigheterna och de ekonomiska aktörerna redan på grundval härav kan fastställa omfånget av varumärkesskyddet. För det andra utgör det gamla varumärkesdirektivet inget hinder för att de allmänna beteckningarna i klassrubrikerna i Niceklassificeringen används för att ange de varor och tjänster som det ansöks om varumärkesskydd för, såvitt angivandet är tillräckligt klart och precist. För det tredje, om samtliga allmänna beteckningar i en viss klassrubrik i Niceklassificeringen används för att ange de varor eller tjänster som det ansöks om varumärkesskydd för, precisera huruvida ansökan avser alla varor eller tjänster i den alfabetiska förteckningen för den aktuella klassen eller endast vissa av dessa varor eller tjänster. Om ansökan endast omfattar vissa av nämnda varor eller tjänster är den sökande skyldig att precisera vilka varor eller tjänster i den aktuella klassen som avses. I detta fall bekräftade alltså Europeiska unionens domstol att användningen av de allmänna beteckningarna bör tolkas så att de endast inkluderar varor och tjänster som klart omfattas av en betecknings bokstavliga innebörd.

Tolkningen av klassificeringsreglerna i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (nedan *den gamla förordningen om EU-varumärken*) har sedermera utvärderas i domen i fallet LAMBRETTA–EU-varumärke (dom av den 16 februari 2017, mål C-577/14, Brandconcern mot EUIPO och Scooters India, EU: C:2017:122). Europeiska unionens domstol ansåg att EU-varumärken som registrerats före fallet IP TRANSLATOR (C-307/10) och där allmänna beteckningar i rubriken till klass 12 användes ansågs kunna omfatta varor enligt klassrubriken och alla varor i den alfabetiska Niceförteckningen för denna klass. Tolkningen av klassificeringsreglerna i den gamla varumärkesförordningen bedömdes dessutom i mål C-501/15 (dom den 11 oktober 2017, mål C-501/15, P CACTUS, EU: C:2017:750). Europeiska unionens domstol konstaterade i målet att det av domen i målet IP Translator (C-307/10), såsom domstolen tolkade den domen i målet Brandconcern och domen i målet C-418/02 (dom av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (mål C-418/02, EU: C:2005:425) framgår att räckvidden av det skydd som följer av ett varumärke som registrerades innan dessa båda domar avkunnades inte påverkas av den rättspraxis som har sitt ursprung i dessa båda domar. Europeiska unionens domstols dom i målen LAMBRETTA (C-577/14) och P CACTUS (C-501/15) gäller enligt vad som anges ovan således tolkningen av de EU-varumärken som registrerats i enlighet med den gamla förordningen om EU-varumärken.

Invändningsförfarande

Enligt artikel 43.1 i det nya varumärkesdirektivet ska medlemsstaterna sörja för ett effektivt och snabbt administrativt förfarande inför sina myndigheter för att invända mot registrering av en varumärkesansökan. Till skillnad mot det gamla varumärkesdirektivet är iakttagandet av regleringen obligatoriskt för medlemsstaterna. I artikel 43.2 föreskrivs det om personer som åtminstone ska ha rätt att framställa en invändning mot registreringen av ett varumärke. En invändning mot registreringen av ett varumärke får framställas rörande en eller flera äldre rättigheter, under förutsättning att de alla hör till samma innehavare, och rörande en del av eller alla de varor och tjänster för vilka den äldre rättigheten är skyddad eller ansöktes om. Invändningen får riktas mot en del av eller alla de varor och tjänster för vilka det omtvistade varumärket söks. Enligt artikel 43.3 ska invändaren och sökanden på gemensam begäran beviljas en tidsfrist på minst två månader under invändningsförfarandet för att möjliggöra en uppgörelse i godo mellan sökanden och den invändande parten.

Artikel 44 i det nya varumärkesdirektivet gäller bristande användning av varumärket som försvar i invändningsförfaranden. I artikel 44.1 föreskrivs att den femårsperiod inom vilken det äldre varumärket måste ha tagits i verkligt bruk, har löpt ut på ansökningsdagen eller prioritetsdagen för det yngre varumärket, ska innehavaren av det äldre varumärket som har invänt på sökandens begäran lägga fram bevis för att det äldre varumärket har tagits i verkligt bruk under den femårsperiod som föregår ansökningsdagen eller prioritetsdagen för det yngre varumärket, eller för att det finns giltiga skäl till att varumärket inte har använts. I avsaknad av sådan bevisning ska invändningen avslås. I artikel 44.2 föreskrivs att om det äldre varumärket endast har använts för en del av de varor eller tjänster för vilka det har registrerats, ska det vid prövning av invändningen i enlighet med punkt 1 anses vara registrerat endast för denna del av varorna eller tjänsterna. Enligt artikel 44.3 ska punkterna 1 och 2 i artikeln även tillämpas om det äldre varumärket är ett EU-varumärke. I ett sådant fall ska det verkliga bruket av EU-varumärket fastställas i enlighet med artikel 18 i EU:s varumärkesförordning (EU) nr 2017/1001.

Administrativt förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring

I direktivets artikel 45.1 föreskrivs att utan att det påverkar parternas rätt till överklagande till domstol, ska medlemsstaterna sörja för ett effektivt och snabbt administrativt förfarande hos sina myndigheter om upphävande eller ogiltighetsförklaring av ett varumärke. Kravet angående inrättande av ett sådant förfarande är nytt jämfört med det gamla varumärkesdirektivet. Enligt artikel 45.2 ska det administrativa förfarandet för upphävande föreskriva att varumärket ska upphävas på grund av att varumärket inte tagits i verkligt bruk enligt artikel 19 eller att varumärket blivit generiskt eller vilseledande beteckning enligt artikel 20. Enligt artikel 45.3 ska det administrativa förfarandet för ogiltighet föreskriva att varumärket ska förklaras ogiltigt åtminstone av följande skäl: a) Varumärket borde inte ha registrerats eftersom det strider mot de absoluta registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som föreskrivs i artikel 4, och b) varumärket borde inte ha registrerats eftersom det fanns en äldre rättighet i den mening som avses i artikel 5.1–5.3 som gäller relativa registreringshinder eller ogiltighetsgrunder. I artikel 45.4 föreskrivs om personer som åtminstone ska ha rätt att lämna in en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring. Enligt direktivet kan upphävande krävas av fysiska eller juridiska personer och sammanslutningar eller organ som inrättats för att företräda tillverkare, producenter, tjänsteleverantörer, näringsidkare eller konsumenter, vilka sammanslutningar enligt tillämplig rätt har rätt att föra talan inför domstolar och andra myndigheter. Samma parter ska ha rätt att lämna in en ansökan om ogiltigförklaring på basis av de absoluta registreringshindren och ogiltighetsgrunderna enligt artikel 4. Ansökan om ogiltighetsförklaring kan på basis av äldre rättighet också lämnas in av innehavaren av det äldre varumärket och varje person som enligt tillämplig rätt är berättigad att utöva de rättigheter som följer av en skyddad ursprungs-beteckning eller geografisk beteckning enligt artikel 5.3 c. Enligt artikel 45.5 får en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring riktas mot en del av eller alla de varor och tjänster för vilka det omtvistade varumärket registrerats. Enligt artikel 45.6 får en ansökan om ogiltighetsförklaring lämnas in rörande en eller flera äldre rättigheter, under förutsättning att de alla hör till samma innehavare.

I direktivets artikel 46 föreskrivs om bristande användning av märket som försvar i förfaranden som avser ogiltighetsförklaring. I förfaranden för ogiltighetsförklaring på grundval av ett tidigare registrerat varumärke gäller att innehavaren av det äldre varumärket, om innehavaren av det yngre varumärket så begär, ska lägga fram bevis för att det äldre varumärket under den femårsperiod som föregår dagen för ansökan om ogiltighetsförklaring har tagits i verkligt bruk i samband med de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som åberopas som grund för ansökan, eller för att det finns giltiga skäl till att varumärket inte har använts, förutsatt att det äldre varumärket har varit registrerat i minst fem år den dag då en ansökan om ogiltighetsförklaring lämnas in. Om den femårsperiod under vilken det äldre varumärket måste ha tagits i

verkligt bruk enligt artikel 16 har löpt ut på ansökningsdagen eller prioritetsdagen för det yngre varumärket, ska innehavaren av det äldre varumärket, utöver de bevis som nämnts ovan, lägga fram bevis för att varumärket har tagits i verkligt bruk under den femårsperiod som föregår ansökningsdagen eller prioritetsdagen, eller för att det fanns fullgoda skäl till att varumärket inte använts. I artikel 46.3 föreskrivs att i avsaknad av ovan nämnda bevis, ska en ansökan om ogiltighetsförklaring på grundval av ett äldre varumärke avslås. Om det äldre varumärket endast har använts för en del av de varor eller tjänster för vilka det är registrerat, ska det vid prövning av ansökan om ogiltighetsförklaring anses vara registrerat endast för denna del av varorna eller tjänsterna (punkt 4). Enligt artikel 46.5 ska punkterna 1–4 i artikel näven tillämpas om det äldre varumärket är ett EU-varumärke. I ett sådant fall ska verkligt bruk av EU-varumärket fastställas i enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 207/2009.

I direktivets artikel 47 konstateras vilka rättsverkningar upphävande och ogiltighet har. I artikel 47.1 föreskrivs att i den utsträckning som innehavarens rättigheter har förklarats upphäva ska ett registrerat varumärke anses ha förlorat de rättsverkningar som anges i varumärkesdirektivet från dagen för ansökan om upphävande. På begäran av en av parterna får det i beslutet rörande ansökan om upphävande fastställas den tidigare tidpunkt vid vilken grunden för upphävande inträffade. I artikel 47.2 föreskrivs att i den utsträckning som varumärket har förklarats ogiltigt ska ett registrerat varumärke från första början anses ha saknat de rättsverkningar som anges i varumärkesdirektivet.

2.1.2.2 Förordningen om EU-varumärken

Bestämmelser om Europeiska unionens varumärke (nedan *EU-varumärke*) finns i rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken. Förordningen har ändrats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller). Ändringarna i varumärkesförordningen trädde i kraft den 23 mars 2016. De bestämmelser som räknas upp i artikel 4 i den ändrade förordningen tillämpas dock först från och med den 1 oktober 2017. Sedermera har det utfärdats en nyare version av varumärkesförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001, av den 14 juni 2017, om EU-varumärken (nedan *förordningen om EU-varumärken*). Den kodifierade förordningen tillämpas från och med den 1 oktober 2017. Innehållet i förordningen ändrades dock inte i förhållande till de tidigare rättsakterna.

I förordningen föreskrivs om EU-varumärke som är skilt från de nationella varumärkessystemen. EU-varumärket gäller på basis av varumärkesförordningen inom hela EU med samma rättsverkningar. Ensamrätten kan basera sig enbart på registrering som söks hos EU:s immaterialrättsmyndighet (nedan EUIPO). Det nationella varumärkessystem som regleras genom varumärkeslagen och å andra sidan det gränsöverskridande varumärkessystem som baserar sig på förordningen om EU-varumärke är skilda, parallella system som är oberoende av varandra. I skäl 6 till den ändrade förordningen konstateras att den erfarenhet som vunnits sedan systemet för gemenskapsvarumärken inrättades visar att företag både inom och utanför unionen har accepterat systemet, som har blivit ett framgångsrikt och hållbart komplement och alternativ till varumärkesskyddet på medlemsstatsnivå. I skäl 8 konstateras dessutom att nationella varumärken behövs fortfarande för företag som inte vill skydda sina varumärken på unionsnivå eller som inte kan få ett unionsomspännande skydd samtidigt som det inte finns några hinder för ett nationellt skydd. Det bör överlåtas till varje person som söker varumärkesskydd att välja om detta ska sökas i form av ett nationellt varumärke i en eller flera medlemsstater, endast som EU-varumärke eller båda delarna.

2.1.3 Lagstiftning och praxis i vissa av Europeiska unionens medlemsstater

Sverige

I Sverige genomfördes en totalreform av varumärkeslagen 2011. Den nya varumärkeslagen (Varumärkeslagen 2010:1877) trädde i kraft den 1 juli 2011, och i den förenades den tidigare gällande varumärkeslagen (1960:644) med kollektivmärkeslagen (1960:645). Syftet med reformen var att skapa klarhet i lagen och att få till stånd en begriplig och konsekvent helhet. I samband med totalrevideringen sattes också Singaporekonventionen i kraft. Den nya lagen delades in i kapitel. Inom kapitlen användes löpande numrering. I syfte att skapa ytterligare klarhet försågs varje paragraf med egen rubrik, så som tidigare hade gjorts i den danska varumärkeslagen. Den nyaste betydelsefulla ändringen från förra åren var att de fall som gäller varumärken koncentrerades till Patent- och marknadsdomstolen från och med den 1 september 2016. Patent- och marknadsdomstolen, som inledde sin verksamhet den 1 september 2016, behandlar alla mål och ärenden som har samband med immaterialrätt, konkurrensrätt och marknadsrätt. Över domstolens beslut kan besvär anföras hos Patent- och marknadsöverdomstolen, som inledde sin verksamhet vid samma tidpunkt. Sveriges regering tillsatte den 7 maj 2015 en arbetsgrupp för att utreda behov att ändra varumärkeslagen med tanke på genomförandet av det nya varumärkesdirektivet. Arbetsgruppen publicerade en promemoria SOU 2016:79 om utredningen. I den föreslog arbetsgruppen att varumärkeslagen och övriga lagar som har samband med känneteckensrätt reformeras. På basis av promemorian överlämnades den 7 juni 2018 regeringens proposition 2017/18:267. Innehållsmässigt hade många av de föreslagna ändringarna samband med moderniseringen och förenklingen av den gällande varumärkeslagen samt genomförandet av de krav som ställs i det nya direktivet.

I Sverige registreras ett varumärke inte om det existerar ett absolut hinder eller relativt hinder. Sveriges patent- och registermyndighet (Patent- och registreringsverket, PRV) undersöker absoluta och relativa hinder på tjänstens vägnar (*ex officio*) och avslår registreringsansökan om det föreligger ett hinder enligt ovan.

Hävning av varumärkesregistreringen kan i Sverige ansökas antingen hos en domstol eller PRV. Bestämmelser om förfarandet för administrativ hävning finns i 3 kap. i den svenska varumärkeslagen. Administrativ hävning söks med en ansökan där man ska återge det varumärke som ska hävas, uppgifter om sökanden och grunderna till hävning. Sökanden ska betala en ansökningsavgift (450 SEK). PRV meddelar därefter innehavaren av varumärket ett föreläggande att yttra sig där verket uppmanar innehavaren av varumärket att komma med ett genmäle. Om innehavaren av det varumärke som är föremål för hävningsansökan inte kommer med något genmäle eller om denne godkänner hävningen, hävs varumärket på basis av ansökan. Innehavaren kan också godkänna hävningen, varvid PRV fattar beslut om detta.

Om innehavaren av det varumärke som är föremål för hävningsansökan motsätter sig hävningen helt eller delvis, meddelar PRV inte något beslut i ärendet. PRV meddelar den som yrkat på hävning att innehavaren av varumärket motsätter sig hävningen och ärendet kan på begäran av den som yrkat på hävning överföras till patent- och marknadsdomstolen. Begäran om överföring av ärendet till patent- och marknadsdomstolen framställs hos PRV som lämnar handlingarna till domstolen. En avgift ska betalas för begäran om överföring av ärendet till domstol. Om någon begäran att överföra ärendet till domstolen inte lämnas in inom utsatt tid, avskriver PRV ärendet.

Innehavaren av ett varumärke vars märke har hävts av PRV kan ansöka om återvinning. Ansökan om återvinning ges in till PRV och ska ha kommit in till verket inom en månad från dagen för beslutet om upphävning. PRV granskar ansökan om återvinning och om allt är i sin ordning, överlämnar ärendet till Patent- och marknadsdomstolen, som avgör ärendet. I den ak-

tuella regeringspropositionen föreslås inte ändringar i det ovan beskrivna förfarandet, utan PRV ska även framöver endast handlägga så kallade otvistiga hävningsärenden i administrativt förfarande.

Sverige tillträdde Singaporekonventionen år 2011. Singaporekonventionen förutsätter att medlemsstaten väljer något av de alternativ som nämns i konventionen för att åter kunna anhängiggöra sin ansökan i de situationer där sökanden underlåtit att iaktta den fastställda tidsfristen. I Sverige fortsätter handläggningen av en ansökan som avskrivits på grund av att sökanden inte i rätt tid svarat på ett föreläggande, om sökanden inom två månader efter utgången av förelagd tid begär det hos PRV. I samband med begäran om återupptagande ska ansökan kompletteras och bristerna avhjälpas. Det förfarande som Sverige tillämpar motsvarar konventionens alternativ ii. Det är möjligt att fortsätta handläggningen flera gånger. I Sverige anses att Singaporekonventionen inte tillåter att återupptagandet av ansökan för ny handläggning ska begränsas endast till en gång per ansökan. Däremot är det möjligt att införa en begränsning för en gång per förelagd tid, men sådan begränsning har inte ansetts behövlig i Sverige. Det är möjligt att fortsätta handläggningen med anledning av förelägganden som har meddelats på grund av formella brister i ansökan, egentliga hinder mot registrering eller förnyelse av registrering. I Sverige har det påpekats att Singaporekonventionen inte gäller sådana internationella registreringar där Sverige har designerats, varför det inte existerar någon möjlighet till ny handläggning för deras del. I fråga om ansökningar om internationell registrering av varumärke (ursprungsland Sverige) är ny handläggning dock möjlig, om PRV har meddelat ett föreläggande angående en ansökan om internationell registrering.

Norge

I Norge tillsattes i slutet av 1990-talet en arbetsgrupp med uppgift att delta i ett nordiskt projekt för reformering av varumärkeslagen. Arbetsgruppens (Varemerkeutredningen II) betänkande NOU 2001:8 resulterade i en regeringsproposition om reformering av varumärkeslagen. Norges nya varumärkeslag (Lov om beskyttelse av varemerker, LOV 2010-03-26 nr 08) trädde i kraft den 1 juli 2010. Som förebild för den nya lagen tjänade devis Danmarks varumärkeslag från 1992. Syftet med den norska reformen var att uppdatera lagen och skapa klarhet i systematiken i lagen, men lagreformen innehöll inte några stora materiella ändringar av den gällande lagstiftningen. Ett ytterligare syfte var att uppfylla kraven i Singaporekonventionen för att det därefter skulle vara möjligt att ansluta sig till den. Efter reformen har varumärkeslagen ändrats 2014 och 2015. Den senaste ändringen antogs den 19 juni 2015 och den trädde i kraft den 1 oktober 2015. Ändringarna var till stora delar av lagteknisk art. Också den norska marknadsföringslagen (Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. Markedsføringsloven, LOV-2009-01-09-2) och firmalagen (Lov om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. Foretaksnavneloven, LOV-1985-06-21-79) kompletterar varumärkeslagstiftningen. I Norge pågår en ändring av varumärkeslagen. Genom ändringen ska varumärkesdirektivet genomföras, lagen moderniseras och förtydligas samt Singaporekonventionen ratificeras. Remissyttranden om ändringsförslaget (18/2638) kunde lämnas fram till den 14 september 2018.

I Norge undersöker Patentstyret på tjänstens vägnar (*ex officio*) absoluta och relativa hinder mot registrering och avslår registreringsansökan om det existerar hinder.

I Norge kan varumärket på ansökan överföras på någon annan eller avföras ur registret samt upphävas eller ogiltigförklaras administrativt. Märket kan avföras ur registret om det är oklart huruvida någon innehavare av märket längre existerar eller om dennes adress är okänd. Avföring av märket söks med en ansökan och en avgift ska betalas för det. Innan märket avförs från registret ber Patentstyret innehavaren att anmäla sig inom utsatt tid. Ansökan om varumärke eller registrering av varumärke kan också överföras på någon annan om denne styrker sin rätt

till märket. En registrering kan upphävas administrativt, om prioritetsdagen för den varumärkesansökan som givits in senare är tidigare än ansökningsdagen för det varumärke som ska hävas och denna ansökan skulle således ha utgjort ett hinder för registrering av det märke som ska upphävas. Det är alltså närmast fråga om en situation där det märke som utgör ett hinder inte har beaktats vid prövningen av registreringshinder. Patentstyret kan också på eget initiativ avföra en registrering, förnyelse av registreringen eller ändring av registreringen, om den baserar sig på ett klart fel. Varumärkesinnehavaren ges en möjlighet att yttra sig innan märket avförs ur registret.

Administrativ hävning av ett varumärke kan sökas av en person som har ett rättsligt intresse i saken. Hävningsprocessen kan inledas efter att invändningstiden löpt ut och det att eventuella beslut som meddelats med anledning av behandling av invändningar vunnit laga kraft. Invändningstidens längd är tre månader räknat från registrering. Den som ansöker om hävning ska bevisligen delge ansökan om hävning också dem som fått licens och finns antecknade i registret. Patentstyret kan inkalla parterna till muntlig förhandling, och parterna kan under vissa förutsättningar också själv yrka på muntlig behandling. Patentstyret kan ålägga den part som förlorat att ersätta den andra partens utgifter. Detta sker dock inte automatiskt, utan Patentstyret har prövningsrätt när det gäller att bestämma ersättningar. Det är möjligt att överklaga Patentstyrets beslut hos en klagonämnd. I Norge förekommer det årligen cirka 65–100 fall med hävning/ogiltigförklaring. Där anhängiggörs huvudparten av hävningsärenden på basis av underlåtenhet att använda märket (uppskattningsvis 90 procent av fallen).

Om behandling av ett ärende för administrativ hävning pågår vid Patentstyret, får sökanden inte samtidigt vid domstol väcka talan om hävning eller ogiltigförklaring. Ärendet kan inte heller anhängiggöras för administrativt förfarande vid Patentstyret innan beslut vid eventuella domstolsbehandlingar har lett till beslut som vunnit laga kraft. Om ärendet har anhängiggjorts vid domstol innan Patentstyret meddelat sitt beslut i ärendet, väntar Patentstyret på att domstolens beslut ska vinna laga kraft.

Norge har inte ännu ratificerat Singaporekonventionen, men ska enligt ett förslag som var ute på remiss tillträda konventionen. Enligt remissförslaget förutsätter ratificeringen inte några större ändringar i den gällande varumärkeslagen i Norge. Främst ska tidsfristen för återställande av rättigheter förlängas, för att kraven i konventionen ska uppfyllas även till denna del. I Norge fortsätter handläggningen av en ansökan som avskrivits, om det begärs inom två månader efter utgången av förelagd tid. I samband med begäran ska en avgift betalas och ansökan ska kompletteras och bristerna avhjälpas. Detta motsvarar konventionens alternativ ii, dvs. samma som tillämpas i Sverige. Det är möjligt att fortsätta handläggningen på detta sätt endast en gång. När det gäller fortsatt handläggning har man dock i Norge föreskrivit att om sökanden eller innehavaren lidit rättsförlust på grund av att tidsfristen inte iakttagits men denne har förfarit så omsorgsfullt som omständigheterna krävde för att iaktta fristen, får denne dock sin sak prövad. Detta motsvarar närmast Singaporekonventionens alternativ iii. Även om den norska varumärkeslagen innehåller exempel på undantag där återställande av rättigheter inte är möjligt, är detta möjligt exempelvis i sådana situationer där den tidsfrist som satts upp för förnyelse av registreringen inte har kunnat iaktas.

Danmark

Danmark genomförde som första nordiska land en totalrevidering av sin varumärkeslag. Den nya lagen (Varemærkeloven, LBK nr 109 24/01/2012) trädde i kraft den 1 januari 1992. Den danska varumärkeslagen var den första bland de nordiska varumärkeslagarna som bragtes i överensstämmelse med kraven i det gamla varumärkesdirektivet. Lagen har sedermera ändrats på nytt exempelvis åren 1999, 2009 och 2012. Den nyaste betydande ändringen av den danska varumärkeslagstiftningen bestod i inrättandet av en ny specialenhet i anslutning till Danmarks

patent- och varumärkesmyndighet (patent- og varemærkestyrelsen). Enhetens uppgift är att bidra till kampen mot varumärkesförfälskningar och pirattillverkning. Enheten fungerar också som kontaktpunkt som konsumenter, företag och myndigheter kan kontakta för att få information och vägledning i upprätthållandet av immateriella rättigheter. Enheten kan också lämna ett skriftligt yttrande på begäran och mot betalning. Enheten ska dessutom bistå polisen och åklagaren i sådana fall som gäller pirattillverkning och varumärkesförfälskning. Ändringen antogs i december 2016 och syftet med den är att förbättra skyddet för och utövandet av immateriella rättigheter. De nya bestämmelserna trädde i kraft den 1 januari 2017. Varumärken i Danmark regleras också av en förordning om ansökan och registrering av varumärken och kollektivmärken (Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker, BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende). I Danmark pågår en lagändring i syfte att genomföra varumärkesdirektivet. Förslaget (ref 16/00393) var ute på remiss 25.6–3.8.2018. Där föreslås bl.a. att kapitel 1–5 och kapitel 8 ska ersättas med nya bestämmelser.

Patent- och varumärkesmyndigheten undersöker absoluta och relativa hinder för registrering av ett varumärke. Sökanden får ett föreläggande om absoluta registreringshinder. Myndigheten avfattar en undersökningsrapport om de relativa registreringshindren som ges sökanden. Rapporten är dock endast för kännedom, eftersom registreringsansökan inte avslås på grund av relativa hinder. Trots att det alltså existerar relativa hinder, kan sökanden välja huruvida märket registreras oberoende av dem eller inte. Undersökningsrapporten kan dock uppmantra sökanden att dra tillbaka sin ansökan eller att ändra klassificeringen av varor och tjänster.

Danmark har i stort sett samma slags bestämmelser om avföring ur registret och hävning av märket som finns i Norge. Patent- och varumärkesmyndigheten kan själv avföra ett varumärke eller en ändring av ett varumärke ur registret inom tre månader om anteckningen eller registreringen skett på basis av ett klart fel. Om det finns anledning att misstänka huruvida någon innehavare av varumärket existerar eller om innehavarens adress är okänd, kan vem som helst som har ett rättsligt intresse i saken, begära att märket avförs ur registret. Om någon innehavare inte anmäler sig inom utsatt tid, avförs märket ur registret.

Hävning av registreringen av ett varumärke kan sökas av vem som helst som har ett rättsligt intresse i saken. Hävning kan också sökas hos domstol, men någon ansökan om administrativ hävning kan inte lämnas in om ärendet är anhängigt vid domstol. Patent- och varumärkesmyndigheten kan också vänta på domstolsavgörandet, om ärendet är samtidigt anhängigt vid domstol och i ett administrativt förfarande. Myndigheten delger innehavaren av märket hävningsansökan och innehavaren har möjlighet att yttra sig i saken. Myndighetens beslut kan överklagas hos en klagonämnd.

Danmark har ratificerat Singaporekonventionen 2008. I Danmark har man valt Singaporekonventionens alternativ i, dvs. förlängning av fristen på begäran. I Danmark avskrivs inte ansökan om något svar inte erhålls på föreläggandet, utan den danska förvaltningslagen förutsätter att det meddelas ett uttryckligt beslut om saken. Därför väntar patent- och varumärkesmyndigheten alltid att fristen för begäran om förlängning (2 månader) löper ut innan den t.ex. avslår en ansökan. I Danmark är förlängning av fristen efter att den ursprungliga fristen löpt ut möjlig också i fråga om internationella registreringar.

2.2 Lagstiftning och praxis

2.2.1 Varumärkeslagen

Bestämmelser om varumärken finns i varumärkeslagen (7/1964) och i varumärkesförordningen (296/1964). Den gällande varumärkeslagen trädde i kraft den 1 juni 1964. Det har genomförts flera delreformer av lagen, huvudsakligen till följd av att Finland har anslutit sig till inter-

nationella avtal. En mer omfattande delreform gjordes 2016 genom lag 616/2016, när särskilt 1 kap. ändrades så att det bättre skulle uppfylla kraven i det gamla varumärkesdirektivet och motsvara praxisen vid Europeiska unionens domstol. I samband med ändringen skapades klarhet bl.a. i lagens tillämpningsområde samt i definitionen på varumärke och dess särskiljningsförmåga.

Ensamrätt

I 1 kap i varumärkeslagen finns allmänna bestämmelser om varumärkesrätt, t.ex. om varumärkets karaktär, inarbetning av och ensamrätt till ett varumärke och förväxlingsbarhet. Enligt definitionen i 1 § är varumärke ett märke som i näringsverksamhet används för varor och tjänster. I 2–4 § i varumärkeslagen föreskrivs det om vilken sorts tecken som kan vara ett varumärke och hur ensamrätt till ett varumärke förvärfvas. Ensamrätt till ett varumärke kan förvärfvas genom registrering eller inarbetning av varumärket. Ett varumärke kan bestå av vilket tecken som helst som används i näringsverksamhet och som har särskiljningsförmåga och kan återges grafiskt. Genom inarbetning kan ensamrätt förvärfvas också till ett annat märke än ett sådant som har särskiljningsförmåga eller som kan återges grafiskt. Ett tecken anses ha särskiljningsförmåga, om det med hjälp av tecknet är möjligt att i näringsverksamhet särskilja varor från någon annans varor. Unionens domstol har i sin dom i mål C-299/99 (dom av den 18 juli 2002 i mål C-299/99, Philips, REG 2002, EU: C:2002:377) konstaterat att varumärkets särskiljningsförmåga ska bedömas i förhållande till de varor och tjänster för vilka registrering av varumärket har sökts. Ett märke som beskriver de varor eller tjänster eller deras egenskaper för vilka varumärke sökts anses inte ha särskiljningsförmåga. Ensamrätt kan inte heller förvärfvas till ett sådant tecken 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 §). Enligt 5 a § är det under vissa förutsättningar förbjudet att ta någon annans namn eller firma eller någon annans bifirma eller sekundära kännetecken in i ett varumärke.

I 6 § finns bestämmelser 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 någon annan, som inte har innehavarens samtycke, att i näringsverksamhet använda tecken som är identiska med ett skyddat varumärke för identiska varor och tjänster (s.k. ”dubbel identitet”). Förbudsrätten gäller för det andra 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. Som en tredje skyddsnivå kan betraktas det skydd som ges välkända varumärken. Innehavaren av ett varumärke som är väl känt ska ha rätt att förhindra någon annan, som inte har innehavarens samtycke, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar det välkända varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka det kända varumärket är skyddat. Således förutsätts inte att det existerar någon risk för förväxling. För att ett väl känt varumärke ska kunna få skydd förutsätts dock att en ogrundad användning av tecknet innebär ett orättmätigt utnyttjande av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé eller är till förfång för särskiljningsförmågan eller renommén. Den ovan nämnda förbudsrätten gäller i allmänhet användningen av tecknet uttryckligen i näringsverksamhet och som kännetecken för varor.

I 6 § i varumärkeslagen uppräknas också sådana sätt att använda tecken som omfattas av ensamrätten. Förbjudet är bl.a. att tecknet fästs på varor eller deras förpackning, att tecknet används när varor bjuds ut till försäljning eller förs ut på marknaden eller att tecknet används vid import eller export av varor eller import för vidaretransport till tredjeland.

I 7 § i varumärkeslagen finns bestämmelser om begränsningar av ensamrätten. Ensamrätt till varumärke förhindrar inte någon annan att i näringsverksamhet enligt god affärssed använda bl.a. sitt eget namn, sin firma, sin bifirma, sitt sekundära kännetecken eller sin adress eller en

märkning som visar uppgifter om varornas art och som saknar särskiljningsförmåga. Någon annans varumärke får dessutom användas om det behövs för att ange en varus användningsändamål. Enligt Europeiska unionens domstol avses med god affärssed närmast skyldighet att agera lojalt i förhållande till varumärkesinnehavarens motiverade intressen.

I 1 kap. i varumärkeslagen föreskrivs dessutom om företräde för en äldre rätt, om förverkande av rättigheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om hur innehavarens passivitet inverkar på ett senare registrerat varumärke och om återgivande av ett varumärke i lexikon och andra tryckalster.

Registreringshinder

I 2 kap. i varumärkeslagen finns bestämmelser om registrering av varumärken. Registreringshinder räknas upp i 13 och 14 §. Ett varumärke får inte registreras om det inte har särskiljningsförmåga enligt 3 §. 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. Ett varumärke får inte heller registreras om det utgörs enbart av en form som följer av varus art, en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som inverkar väsentligt på varus värde (5 §).

I 14 § uppräknas andra hinder för registrering. Så kallade absoluta registreringshinder är att varumärket strider mot lag, allmän ordning eller god sed eller att det är ägnat att vilseleda allmänheten. När det är fråga om s.k. relativa hinder för registrering registreras ett varumärke inte t.ex. därför att det innehåller någon annans namn, firma eller bifirma, titeln på någon annans konstnärliga verk, någon annans porträtt eller något som kränker någon annans upphovsrätt till ett verk. Dessutom ska registrering vägras om varumärket medför bl.a. risk för att det förväxlas med en annan näringsidkares firma eller bifirma, att det förväxlas med ett skyddat sortnamn på en växtsort eller med geografisk beteckning. I sin rättspraxis har högsta förvaltningsdomstolen i sitt beslut HFD 2003:7 avgjort att jämförelsen mellan firma och varumärke ska begränsas så att den endast gäller de branscher som är gemensamma för båda dessa, dvs. att bedömning av risken för förväxling mellan firma och varumärke förutsätter jämförelse av varumärkets förteckning över varor och tjänster samt firmans verksamhetsområde (dom den 8 januari 2003/7, HFD, Aluflex system). Ett varumärke registreras inte heller om en tidigare innehavare av varumärket har ensamrätt till användningen av märket som kännetecken för varor i näringsverksamheten. Detta utgör en hänvisning till 6 § i varumärkeslagen där innehållet i varumärkesinnehavarens ensamhet inklusive förbuds rätt konstateras. Registrering ska således vägras bl.a. om det redan existerar ett äldre identiskt tecken för samma varor eller tjänster eller samma eller liknande tecken för samma eller likartade varor, vilket orsakar risk för förväxling. Ett varumärke kan registreras trots att föreligger sådana relativa hinder för registrering som avses i 14 § om sökanden tillställer Patent- och registerstyrelsen samtycke av innehavaren av ett annat varumärke, verk eller annan rätt.

Enligt 14 § 1 mom. 8 punkten i varumärkeslagen registreras ett varumärke inte om ansökan om registrering har gjorts i ond tro av den som ansöker om ett varumärke. Bestämmelsen syftar bland annat till att en annans varumärke eller annat kännetecken används i ond tro, även om detta tecken inte får skydd för ensamrätt på basis av registrering eller inarbetning. Europeiska unionens domstol har i sin avgörandepraxis för varumärkesförordningen (dom av den 11 juni 2009 i mål C-529/07, punkt 53, Chokoladenfabriken Lindt & Sprüngli EU: C:2009:361) 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 i synnerhet beaktas 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. Vid tillämpningen av bestämmelsen om ond tro i varumärkeslagen har det i nationell rättspraxis traditionellt ansetts att bruket av varumärket avser även bruk av varumärket utomlands (HFD 1971 A II 96).

Registreringsförfarande

Bestämmelser om förfarandet för registrering av varumärke finns i 16–20 § i varumärkeslagen. Registrering av ett varumärke ska sökas skriftligen hos PRS. En förutsättning för att ansökan blir anhängig är att i ansökan anges sökandens namn och det märke som registrering söks för samt de varor och klasser som märket omfattar. En ytterligare förutsättning för att ansökan blir anhängig är att ansökningsavgiften är betald. Närmare bestämmelser om uppgifterna i ansökan om förnyelse finns i 17 § i varumärkesförordningen. Om sökanden eller senare innehavaren av varumärket inte har hemvist i Finland ska denne ha ett ombud inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ombudet kan även vara en sammanslutning (31 §).

Om sökanden inte har iakttagit bestämmelserna om ansökan eller om PRS upptäcker att det existerar andra hinder för registrering, ska PRS först genom ett föreläggande uppmuntra sökanden att avhjälpa bristen i ansökan eller att avge yttrande över föreläggandet. Om sökanden inte inom den tid som satts ut i föreläggandet vidtar åtgärder för att avhjälpa bristen som denne fått en anmärkning för eller inte avger något yttrande, avskriver registermyndigheten ansökningen. Över beslutet att avskriva ärendet kan besvär anföras hos marknadsdomstolen.

År 2017 anhängiggjordes 3 347 ansökningar om nationellt varumärke. År 2017 lämnades cirka 85,5 procent av ansökningarna in med en elektronisk blankett. Ansökningsavgiften för en elektronisk ansökan är lägre än för en pappersansökan och den elektroniska blanketten vägleder sökanden vid valet mellan olika typer av märke samt varor och tjänster. PRS granskar ansökningarna elektroniskt och avfattar föreläggandena med ett elektroniskt program, men själva besluten skickas tills vidare i rekommenderat brev. Sökanden ska svara på föreläggandet skriftligt, exempelvis med e-post. Svaret kan tills vidare inte lämnas i PRS:s elektroniska system. Ansökningarnas genomsnittliga handläggningstid vid PRS år 2017 var 2,6 månader. Av ansökningarna avskrivs cirka 16 procent och återtas 2–3 procent.

Också i det fall att det även efter det att yttrande avgivits föreligger hinder för bifall till ansökningen och om sökanden har haft tillfälle att yttra sig över hindret, avslår PRS ansökningen, om det inte föreligger någon anledning att ge sökanden nytt föreläggande. Om ansökningen uppfyller de föreskrivna förutsättningarna för registrering, ska PRS anteckna den sökta ensamrätten i varumärkesregistret och publicera en kungörelse om registreringen i Varumärkestidningen. Cirka 76 procent av ansökningarna år 2017 har resulterat i registrering och cirka 4 procent av ansökningarna har avslagits. Registreringen gäller i 10 år från registreringsdatumet och registreringen kan förnyas för en ny tioårsperiod på ansökan eller genom att endast betala in avgiften. Det är möjligt att ansöka om förnyelse av registreringen elektroniskt och år 2017 lämnades cirka 87 procent av ansökningarna om förnyelse i elektronisk form.

Invändningsförfarande

Anteckningen av ensamrätten till ett varumärke i registret sker i det skede då PRS anser att ansökan uppfyller förutsättningarna för registrering och fattar beslut om godkännande av ansökan. Från och med det att PRS har utfärdat kungörelse om godkännande av en ansökan, vilket sker genom att registreringen offentliggörs i Varumärkestidningen, börjar en så kallad invändningstid att löpa. Under invändningstiden, som är två månader, är det möjligt att framställa en invändning mot registreringen av varumärket till PRS. En avgift ska betalas för invändningen.

Bestämmelser om invändningsförfarandet finns i 20 och 21 § i varumärkeslagen. Syftet med invändningsförfarandet är att säkerställa att alla hinder beaktas redan i den fasen när ensamrätten beviljas, innan PRS:s registrering som innebär att ensamrätt har beviljats blir slutlig. Vid invändningsförfarandet kan den som gör invändningen informera registermyndigheten om någon omständighet som registermyndigheten när den har behandlat ansökan inte har märkt eller kunnat märka i sina egna utredningar och som enligt personen i fråga är av betydelse för om registreringen ska stå fast.

En invändning är en fritt formulerad skrivelse som innehåller specifikation av den registrering och de varor eller tjänster som omfattas av den registrering som är föremål för invändning, uppges motiveringarna till invändningen och namnet på och adressuppgifterna för den framställer invändning (nedan invändaren). Om invändaren inte har hemvist i Finland ska denne ha ett inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bosatt ombud, som ska företräda invändaren i invändningsärendet. I princip kan en invändning framställas av vem som helst på basis av vilket som helst absolut eller relativt registreringshinder. Högsta förvaltningsdomstolen har dock bl.a. i sitt avgörande 2010:75 (dom 3.11.2010/3094, HFD:2010:75, MobiNote) ansett att ändringssökanden inte hade rätt att åberopa ett relativt registreringshinder på basis av ett varumärke som inte tillhörde ändringssökanden och för vars del ändringssökanden inte hade framlagt någon rättsgrund som skulle berättiga åberopandet. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att de hindersgrunder som avses i 14 § 1–3 punkten i varumärkeslagen och som avser att skydda det allmänna intresset har en annan ställning än de relativa registreringshinder som avses i andra punkter i det nämnda momentet. Också i marknadsdomstolens beslut av den 26 juni 2014 (dom 26.6.2014, MaO:470/14, Gulf) behandlades rätten att överklaga och ansågs att koncernförhållande till innehavaren av gemenskapsvarumärke i sig inte utgjorde någon tillräcklig rättsgrund.

Vid invändningsförfarandet delger PRS parterna yttranden så länge som dessa avger några yttranden i ärendet. Trots att den som framställt en invändning återkallar den, kan saken prövas om särskilda skäl därtill föreligger. Efter att alla yttranden och invändningar undersökts häver PRS registreringen till de delar som det föreligger ett registreringshinder eller avslår invändningen om det inte föreligger något hinder för registreringen.

Trots det att det framställs en invändning mot registreringen av ett varumärke förblir registreringen i kraft trots invändningen under den tid då invändningen behandlas. I det fallet att en registrering upphävs med anledning av en invändning, förlorar den beviljade ensamrätten sin verkan så som om den inte alls hade uppstått.

År 2017 inlämnades sammanlagt 97 invändningar till PRS. Invändning framställdes således mot cirka tre procent av alla godkända registreringar. År 2017 meddelades 83 förelägganden om nationell varumärkesregistrering. Av dessa ledde 23 stycken, dvs. cirka 27,7 procent, till upphävande av registreringen helt eller delvis.

Att förklara registreringen som förverkad eller ogiltig

Domstolen kan ogiltigförklara registreringen av ett varumärke om varumärket har registrerats i strid med varumärkeslagen (25 §). Rätten till ett varumärke kan dessutom förverkas, om märket efter registreringen eller inarbetningen förlorat sin särskiljningsförmåga eller blivit vilseledande eller stridande mot lag, allmän ordning eller god sed. Registreringen av ett varumärke kan också förverkas, om märket inte har varit i bruk under de fem senaste åren och innehavaren inte visar godtagbara skäl därtill (26 §). Varumärket kan inte förklaras förverkat, om märket har varit i bruk efter utgången av femårsperioden, men innan krav på förverkande har framställts. Om användningen av ett märke har inletts inom de tre månader som föregår kravet på förverkande och först efter det att innehavaren har fått kännedom om att en ansökan

om förverkande eventuellt göras, kan det att märket inte varit i bruk åberopas som förverkandegrund.

Förklaring av varumärket som förverkat eller ogiltigförklaring av en registrering söks genom en talan som riktas till marknadsdomstolen. Talan får föras av envar som lider förfång av registreringen och i vissa fall även av allmän åklagare eller av en sammanslutning som bevakar berörda närings- eller yrkesutövares intressen. Marknadsdomstolens rättegångsavgift är för närvarande 2 000 euro för sammanslutningar och 500 euro för privatpersoner. För närvarande finns det inte något administrativt alternativ för hävning av varumärket.

Överlåtelse av varumärket och sakrätt

I 5 kap. i varumärkeslagen finns bestämmelser om överlåtelse av varumärket, licenser och pantsättning. Enligt 32 § i varumärkeslagen kan varumärke helt eller delvis överlåtas till annan. Vid överlåtelse av rörelse, till vilken hör varumärke, åtföljer märket rörelsen, om inte något annat har överenskommits. Överlåtelse av ett varumärke kan på begäran antecknas i varumärkesregistret. PRS kan dock vägra anteckning i registret, om användningen av varumärket på grund av överlåtelse uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten. Överlåtelse, som inte är antecknad i registret, gäller inte mot tredje man, som i god tro förvärvat rätt till märket.

Pantförskrivning av varumärket sker genom en anteckning i varumärkesregistret. Pantförskrivning söks hos PRS. Om pantförskrivning ska även avtalas skriftligt. Varumärkesrätt får inte utmätas, om den inte blivit pantförskriven. Vid en konkurs tillhör varumärkesrätten konkursboet.

Innehavaren av ett varumärke kan berättiga någon annan att använda märket, dvs. bevilja licens. Licensen kan gälla för hela eller en del av landet och avse antingen alla eller en del av de varor som har skyddats genom registreringen. Licensen kan vara exklusiv, dvs. utgöra ensamrätt, eller parallell då det finns flera licenstagare. En anteckning om licens görs, på samma sätt som en anteckning om överlåtelse, på begäran i registret. En licens som inte har antecknats i registret gäller inte mot tredje man som i god tro förvärvat rätt till märket. En licens kan antecknas endast för ett registrerat varumärke. Anteckning av licensen i registret kan vägras, om användningen av varumärket på grund av licens uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten. Licenstagaren får inte överlåta sin rätt vidare, om inte något annat avtalats.

Förbud och intrång i varumärkesrätt

I 6 kap. i varumärkeslagen finns bestämmelser om förbud mot användning av vilseledande varukännetecken. I 36 § i varumärkeslagen föreskrivs att om varukännetecknet efter överlåtelse eller sedan licens därtill upplåtits blir vilseledande i den nye innehavarens eller licenstagarens hand, äger domstol i den omfattning som finnes påkallat förbjuda honom att använda kännetecknet. Sådant förbud får meddelas också om varukännetecknet är vilseledande eller om kännetecknet används på sådant sätt att allmänheten vilseleds. Domstol kan dessutom förordna att kännetecknet som i strid mot förbud anbragts på vara, förpackning, reklamtryck, affärshandling eller dylikt ska utplånas eller så ändras så att det inte längre är vilseledande eller att den märkta egendomen ska förstöras eller ändras på ett visst sätt. Innan något sådant förordnande meddelas kan egendomen tas i beslag (37 §). Talan om förbud mot användningen av ett vilseledande kännetecken kan föras var och en som lider förfång på grund av användningen av tecknet samt av en sammanslutning som bevakar berörda närings- eller yrkesutövares intressen.

Bestämmelser om intrång i varumärkesrätt, förbud mot att fortsätta eller upprepa handlingen samt om gottgörelse för användningen och ersättning för skada som intrånget orsakar finns i 38 §. Innehavaren av ett varumärke har rätt till skälig gottgörelse för den olagliga användningen av varumärket. Gottgörelse ska betalas även om den kränkta inte visar att han eller hon lidit förlust på grund av gärningen. Utöver gottgörelsen har innehavaren av varumärket rätt att få ersättning för all den skada som denne lidit, om intrånget i varumärket varit uppsåtligt eller skett av oaktsamhet. Bestämmelser om när rätten till gottgörelse eller ersättning går förlorad finns i 40 §. Enligt paragrafen kan gottgörelse och ersättning yrkas endast för de fem senaste åren innan talan väcktes.

Domstol kan dessutom i ett intrångsfall förordna att kännetecknen som anbragts på vara, förpackning, reklamtryck, affärshandling eller dylikt ska utplånas eller så ändras eller att den märkta egendomen ska förstöras eller ändras på ett visst sätt. Den märkta egendomen kan också överlåtas till den som lidit intrång. Sådan egendom kan även tas i beslag (41 §). Domstolen kan dessutom på yrkande av käranden ålägga svaranden att ersätta käranden för de kostnader som medförs för att sprida information om en lagakraftvunnen dom (41 a §).

När domstolen behandlar talan om intrång kan den på yrkande av varumärkesinnehavaren förordna att en tjänsteleverantör som agerar som mellanhand ska avbryta den användning som påstås göra intrång i varumärket. Förordnandet att avbryta användningen kan under vissa förutsättningar också meddelas redan innan talan väcks eller interimistiskt utan att den påstådda intrångsgöraren hörs (48 a §).

Bestämmelser om varumärkesförseelse finns i 39 § i varumärkeslagen. Den som uppsåtligt gör intrång i rätten till ett varukännetecken kan, om inte gärningen ska bestraffas som ett brott mot industriell rättighet, för varumärkesförseelse dömas till böter. Varumärkesförseelse är målsägandebrott. Åtal för brott mot industriella rättigheter handläggs vid Helsingfors tingsrätt (43 §).

Internationella ansökningar och registreringar

Bestämmelser om internationell varumärkesregistrering och ansökningar om internationell registrering finns i 10 kap. i varumärkeslagen. Med internationell registrering avses varumärkesregistrering som görs av WIPO:s internationella byrå och som sker i enlighet med Madridprotokollet. Registreringen enligt Madridprotokollet kan basera sig på gällande nationella registrering eller en anhängig ansökan om nationell registrering. PRS får av WIPO en anmälan om internationell registrering där Finland har designerats. Därefter undersöker PRS om det föreligger hinder för internationell registrering på samma sätt som i fråga om en ansökan om nationell registrering av varumärke. PRS underrättar WIPO om eventuella registreringshinder. WIPO skickar sedan meddelandena om vägran till innehavarna av internationell registrering. Innehavarna har samma rättigheter som de som ansöker om nationell registrering av varumärke. Om en innehavare av internationell registrering inte har hemvist i Finland och vill avge ett yttrande till PRS, ska innehavaren ha ett ombud som är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om något hinder för registreringen inte föreligger, kungör PRS den internationella registreringen i Varumärkestidningen. Från och med detta börjar den två månader långa invändningstiden att löpa på samma sätt som i fråga om nationella varumärkesregistreringar. En internationell registrering åtnjuter skydd från och med den dag som den internationella byrån beviljat skyddet. I varumärkesregistret finns cirka 36 000 internationella registreringar där Finland har designerats. År 2017 anhängiggjordes 1 276 internationella registreringar där Finland designerades. Av ansökningarna om internationell registrering har i genomsnitt 87 procent lett till godkännande.

Ansökningarna om internationell registrering som baserar sig på en finländsk ansökan om varumärke eller registrering görs på engelska och ges in till PRS. PRS granskar att ansökan om internationell registrering motsvarar sökandens finska ansökan eller registrering och skickar ansökningen till WIPO som granskar ansökningen i fråga om bl.a. klassificering. WIPO registrerar ansökningen om internationell registrering, ger den ett registreringsdatum och skickar ett meddelande om internationell registrering till de länder som designerats i ansökan. Till PRS inlämnades år 2017 sammanlagt 141 ansökningar om internationell registrering där Finland var ursprungsland.

I 56 g–56 j § i varumärkeslagen finns dessutom bestämmelser om ersättande av nationell registrering med internationell registrering och om följderna för avförande och upphörande av en internationell registrering.

2.2.2 Lagen om kollektivmärken

Ursprungligen fanns bestämmelserna om kollektivmärken i 10 kap. i varumärkeslagen. Varumärkeslagens 10 kap. om kollektivmärken upphävdes genom lag 759/1980 då det stiftades en egen lag om kollektivmärken. När lagen om kollektivmärken stiftades som en lag som är skild från varumärkeslagen bragtes strukturen hos varumärkeslagstiftningen i överensstämmelse med den dåtida lagstiftningen i de övriga nordiska länderna, vilket underlättade bevarandet av den nordiska enhetligheten och vidareutvecklingen av varumärkeslagstiftningen. Sedan dess har bestämmelser om kollektivmärken återinförts i varumärkeslagen i de nordiska länderna, såsom beskrivs ovan i avsnitt 2.1.3. I 2 § i lagen om kollektivmärken (795/1980) föreskrivs att om inte annat följer av stadgandena i denna lag, gäller beträffande kollektivmärke i tillämpliga delar vad i varumärkeslagen är stadgat.

Kollektivmärken enligt lagen om kollektivmärken är samfundsmärken och kontrollmärken. I 1 § 1 mom. föreskrivs att samfundsmärken är varumärken som är avsedda att användas av samfundets medlemmar i deras närings- eller yrkesverksamhet. Det förutsätts alltså att innehavarsamfundet är någon slags sammanslutning av näringsidkare som har medlemmar, i praktiken t.ex. en förening eller ett andelslag.

I 1 § 2 mom. i lagen om kollektivmärken föreskrivs att ”myndighet, samfund eller stiftelse, vars uppgift är att kontrollera eller övervaka varor eller tjänster eller att utfärda bestämmelser angående dylika, får genom registrering ensamrätt till särskilt märke att användas för varor eller tjänster som är föremål för kontroll eller övervakning (kontrollmärke)”. Kontrollmärke kan således för tillfället fås endast genom registrering, inte genom inarbetning. Kontrollmärket används för specificering av varor och tjänster som överensstämmer med de kvalitetskrav eller föreskrifter som innehavaren av kontrollmärket har uppställt. Kontrollmärket får användas av vilken näringsidkare eller yrkesutövare som helst, förutsatt att de varor som aktören tillverkar eller marknadsför uppfyller de krav som ställts av kontrollmärket.

Enligt 3 § i lagen om kontrollmärken ska till ansökan om registrering av kollektivmärke fogas utdrag ur förenings-, handels- eller stiftelseregistret eller annan utredning om arten av sökandens verksamhet. Dessutom ska innehavarsamfundets stadgar och föreskrifter om förutsättningarna för märkets användning fogas till ansökan. Ansökan om kollektivmärke lämnas till PRS. Åren 2014–2017 anhängiggjordes 33 ansökningar om kollektivmärke och en ansökan om kontrollmärke. Åren 2014–2017 har 10 ansökningar om internationella kollektiv- eller kontrollmärken som designerar Finland inlämnats. I varumärkesregistret fanns den 22 februari 2018 sammanlagt 190 anhängiga eller registrerade nationella kollektivmärken och 29 anhängiga eller registrerade kontrollmärken. I varumärkesregistret fanns 23 anhängiga eller registrerade internationella kollektivmärken och 21 anhängiga eller registrerade kontrollmärken där Finland designerades.

Enligt 4 § i lagen om kontrollmärken kan kollektivmärke överlåtas på samma sätt som vanligt varumärke. PRS kan hindra överlåtelse om den skulle få till följd att användningen av varumärket på grund av överlåtelse uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten.

I 5 § i lagen om kollektivmärken finns bestämmelser om hävning av kollektivmärken. På kollektivmärken tillämpas de hävningsgrunder som gäller varumärken och som nämns i 26 § i varumärkeslagen. Utöver dem kan registreringen av kollektivmärke hävas om märkeshavarens verksamhet upphört eller om märkeshavaren tillåter att märket används i strid med föreskrifterna eller om ändring av sagda föreskrifter inte anmälts till registreringsmyndigheten. Talan om hävande får föras av var och en som lider förfång av registreringen samt av en åklagare och av en myndighet som arbets- och näringsministeriet bestämmer samt av en sammanslutning som bevakar de berörda närings- eller yrkesidkarnas eller konsumenternas intressen.

Enligt 6 § anses endast märkets innehavare vara målsägande i mål om intrång i rätt till kollektivmärke. Denne kan föra talan om ersättning även för skada vilken tillfogats annan som är berättigad att använda märket.

2.2.3 Fimalagen

Med firma avses det namn under vilket näringsidkare bedriver sin verksamhet (1 § i firmalagen 128/1979). Ensamrätt till firma förvärfvas genom inarbetning eller registrering, dvs. att firma införs i handelsregistret som förs av PRS (2 §). I firmalagen har på motsvarande sätt som i varumärkeslagen föreskrivits om en tidsprioritetsregel som grund för lösande av en kollision mellan två firmor. Bland annat vid avgörandet av tvist, som gäller rätt till firmor som är förväxlingsbara, har således den som kan åberopa tidigaste rättsgrund företräde. En näringsidkare som har införts i handelsregistret får idka en del av verksamheten under särskilt namn (1 § 2 mom.) På bifirma tillämpas vad som i lag föreskrivs om firma (1 § 3 mom.).

Ensamrätt till registrerad firma innebär att annan näringsidkare inte här i landet får använda en med sådan firma förväxlingsbar firma, om det inte visas att innehavaren av firma inte kan lida skada därav (3 § 1 mom.). Förväxlingsbarhet mellan firmor kan åberopas endast om innehavarna idkar verksamhet av samma eller liknande slag. Om förväxlingsbarhet åberopas i en konkret situation med tvist, är den verksamhet som faktiskt bedrivs av avgörande betydelse. Att ensamrätten förverkligas i fråga om registrerad firma säkerställs dels genom en undersökning av hinder som genomförs av registermyndigheten och inbegriper lagenligheten i den firma som söks och beaktas bl.a. att i firma inte utan vederbörligt samtycke får finnas något sådant som kan förväxlas med annans skyddade firma, sekundära, kännetecken eller varumärke (10 § 4 punkten). En bedömning av förväxlingsbarheten enligt firmalagen beaktas och vid den undersökning av hinder som görs i fråga om varumärken. Ett varumärke registreras inte om det 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 (14 § 6 punkten i varumärkeslagen). Vid varumärkesregistrets och handelsregistrets undersökning av hinder baserar sig bedömningen av förväxlingsbarhet i fråga om firmor på det verksamhetsområde som antecknats i handelsregistret. Efter totalreformen av aktiebolagslagen år 2006 har aktiebolagets verksamhetsområde i bolagsordningen kunnat anges i form av ett s.k. allmänt verksamhetsområde som ”omfattar alla slag av laglig affärsverksamhet” (se RP 109/2005 rd).

Registreringen av firma kan hävas om firma har registrerats i strid med firmalagen eller andra stadganden angående firma eller om firman blivit stridande mot lag sedan den registrerats (19 §). Registreringen av firma kan dessutom hävas om firman inte varit i bruk under de senaste fem åren och innehavaren inte visar godtagbart skäl därtill. Möjligheten att häva registreringen av firma på grund av att den inte varit i bruk har motiverats med behovet att ingripa i att fir-

mor som inte används kan utgöra hinder för registreringen av nya firmor. I förarbetena till lagen konstateras också att registrering av ett s.k. pappersbolag vars huvudsakliga syfte är att hindra registrering av andra liknande firmor eller att utöka skyddet för huvudbolagets firma är inte någon acceptabel orsak för att firma inte används. Enlig förarbetena förutsätter det att firman använts att firman har förekommit exempelvis i reklam, affärshandlingar eller andra liknande sammanhang. I den juridiska litteraturen (Martti Castrén: Toiminimi, 2008, s. 288) har det ansetts att när registreringen av firma omfattar flera verksamhetsområden, upphör grunden för hävande av registrering att gälla om firman har använts på ett enda av de områden som omfattas av registreringen. Om bifirma inte faktiskt har använts inom angiven verksamhetssektor eller angivet område, kan registreringen enligt förarbetena hävas trots att innehavarens övriga verksamhet kan vara mycket omfattande (RP 238/1978 rd). Fallet med oanvänd bifirma har bedömts bl.a. i marknadsdomstolens avgörande i fallet Lounet 352/15 av den 22 maj 2015, dnr 2014/749.

Talan om hävande av en registrering av firma får väckas vid domstol av var och en som lider förfång av registreringen. Talan får föras även av en myndighet som arbets- och näringsministeriet bestämmer och av en sammanslutning som bevakar de berörda näringsidkarnas intressen (20 §). Sedan dom eller beslut om hävande av registrering av firma vunnit laga kraft, ska PRS avföra firman ur registret. Domstol kan dock förordna, att firman får finnas i registret ända till utgången av en skäligheten för anmälan av ny firma till registret (21 §).

2.2.4 Strafflagen

Bestämmelser om brott mot industriell rättighet finns i 49 kap. 2 § 1 mom. i strafflagen. Enligt bestämmelsen ska den som i strid med varumärkeslagen gör intrång i ett varumärke så att gärningen är ägnad att åsamka innehavaren av den kränkta rätten betydande ekonomisk skada, för brott mot industriell rättighet dömas till böter eller fängelse i högst två år. Bestämmelsen i fråga har ändrats genom lag 617/2016 som trätt i kraft den 1 september 2016. Då har uttrycket i 1 punkten ”ensamrätt till varukännetecken” ändrats till ”ensamrätt till ett varumärke”. Ändringen motiverades med att ensamrätt till varumärke bättre motsvarar ordalydelsen i varumärkesdirektivet. Innehållet i ensamrätten till varumärke innebär att ingen annan än innehavaren av varumärket får utan dennes samtycke i näringsverksamhet som kännetecken för sina varor använda ett tecken som gör intrång i varumärket på ett sätt som avses i 6 § i varumärkeslagen. Skyddet för ensamrätten är enligt 6 § i varumärkeslagen på tre nivåer och i 7 § finns bestämmelser om begränsningar av det.

Bestämmelsen i 49 kap. 2 § i strafflagen förutsätter enligt sin ordalydelse att intrånget strider mot bestämmelserna i varumärkeslagen. När det gäller innehållet i varumärkesrätten eller påföljderna för intrånget i rätten finns det dock inga bestämmelser om att regleringen skulle sträcka sig till EU-varumärket. Högsta domstolen har i sin dom i målet H2O MOP (dom 26.4.2018/686, HD:2018:36) konstaterat att det straffrättsliga ansvaret enligt 49 kap. 2 § 1 mom. i strafflagen inte utsträcker sig till intrång i EU-varumärket eller gemenskapsformgivning. Högsta domstolen motiverade sina ställningstaganden med den straffrättsliga legalitetsprincipen enligt vilken en person får betraktas som skyldig till ett brott endast på grund av en gärning som uttryckligen var straffbar enligt lag när den begicks. Högsta domstolen ansåg att legalitetsprincipen förutsätter att 49 kap. 2 § i strafflagen ska tolkas enligt paragrafens ordalydelse så att straffbart kan vara endast intrång i den ensamrätt till ett varumärke som föreskrivs i varumärkeslagen och i skyddet för den nationella mönsterrätt som föreskrivs i mönsterrättslagen. Det var inte heller möjligt att till men för den åtalade ge en vidare tolkning av rätten till ett varumärke eller mönsterrätten så att den även omfattar ett EU-varumärke eller en gemenskapsformgivning.

2.3 Bedömning av nuläget

Den gällande varumärkeslagen är från 1964 och den har ändrats flera gånger genom delreformer. 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). På basis av de ovan nämnda utredningarna och den respons som erhållits från intressentgrupperna kan man sluta sig till att varumärkeslagen inte i alla avseenden motsvarar det gamla varumärkesdirektivet och Europeiska unionens domstols rättspraxis. Det är dessutom klart att det nya varumärkesdirektiv som antagits i december 2015 förutsätter att ändringar görs i den gällande varumärkeslagen. Varumärkeslagen har till följd av otaliga delreformer och utvecklingen av rättspraxis också ansetts vara i behov av en mer omfattande totalrevidering. Lagen bör som helhet betraktat moderniseras i fråga om språkdräkten och bestämmelserna bör omorganiseras. I samband med totalrevideringen av varumärkeslagen ska man också på nytt bedöma och bestämma vilka saker som ska regleras på lagnivå och vilka ska regleras i varumärkesförordningen. Varumärkeslagen reviderades senaste gången genom lag 616/2016, då 1 kap. i varumärkeslagen ändrades så att det motsvarar det gamla varumärkesdirektivet och Europeiska unionens domstols rättspraxis i samband med det. Det nya varumärkesdirektivet medför ändringar också i bestämmelserna i 1 kap. och när lagens struktur ändras orsakar detta dessutom ändringar också i bestämmelserna i fråga. Med anledning av det som anförts ovan föreslås en fullständig omarbeting av lagen så att lagens struktur samtidigt ändras så att den bättre motsvarar det nya varumärkesdirektivet.

Återgivning av märket

Enligt 2 § i varumärkeslagen kan ett varumärke bestå av vilket tecken som helst som används i näringsverksamhet och som har särskiljningsförmåga och kan återges grafiskt. I praktiken betyder kravet att tecknet ska återges grafiskt att det ska kunna återges på papper, entydigt i skriftlig eller ritad form eller annars specificerat (t.ex. som noter). Enligt artikel 3 i det nya varumärkesdirektivet kan man i fortsättningen inte längre i fråga om ett varumärke förutsätta att tecknet kan återges grafiskt. I direktivet förutsätts däremot att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags, och att tecknet kan återges i registret på ett sätt som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna och allmänheten att klart och tydligt avgöra föremålet för det skydd som beviljats innehavaren. I skäl 13 till direktivet konstateras dessutom att det också är viktigt att tecknet kan återges på ett sätt som är klart, precist, fullständigt i sig självt, lättillgängligt, tydligt, beständigt och objektivt. Ett tecken bör därför kunna återges i valfri lämplig form med användning av allmänt tillgänglig teknik, och således inte nödvändigtvis grafiskt, så länge som återgivningen ger tillräckliga garantier i detta syfte.

När kravet på grafisk återgivning slopas blir det möjligt att återge tecknet med hjälp av den moderna tekniken. Ändringen beaktar förutom de nya medel som redan nu står till förfogande för återgivning dessutom också den tekniska utvecklingen. I och med utvecklingen blir det lättare att registrera exempelvis hologram som varumärke. Det att tecknet återges grafiskt är också efter ändringen det mest allmänna sättet att återge tecknet i en ansökan om varumärke. För tillfället tjänar ändringen särskilt ljudmärken som i framtiden kan återges endast som ljudfiler som fogas till ansökningarna samt rörelsemärken eller multimediamärken för vilkas del det räcker med en fil som återger rörelsen. Hittills har de ljudfiler eller filer som återger en rörelse i princip utgjort tilläggsinformation till ett tecken som återgivits grafiskt. I fortsättningen ska en sådan fil som sådan kunna fungera som en beskrivning av tecknet. Eftersom märket också i fortsättningen måste kunna återges i registret begränsas kravet på grafisk återgivning av det hurudana filformat som myndigheten kan ta emot och återge i sitt register. Inga särskilda bestämmelser ska utfärdas om filformat utan myndigheten ska besluta om sätten att återge märket inom ramen för sin tekniska nivå och sina egna möjligheter. Ändringen påverkar inte heller begreppet av det tecken som ska skyddas genom varumärke till övriga delar,

vilket innebär att Europeiska unionens domstols tolkningar till övriga delar sannolikt förblir oförändrade. Således går det t.ex. inte i fortsättningen heller att t.ex. skydda en idé eller endast en egenskap hos en vara genom varumärke (t.ex. mål C- 321/03 Dyson Ltd vs. Registrar of Trade Marks, EU: C:2007:51, dom av den 25 januari 2007).

Innehållet i och begränsningar av ensamrätten

I 6 § i varumärkeslagen föreskrivs om innehållet i ensamrätten till ett varumärke som tillhör innehavaren av varumärket och i 7 § om begränsningar av ensamrätten. Den nationella lagstiftningen kompletterades med en lag som överensstämmer med det gamla varumärkesdirektivet (24/2016). I det nya varumärkesdirektivet preciserades bestämmelserna om innehållet i och begränsningarna av ensamrätten. Den principiellt mest betydelsefulla ändringen gäller transitering. Som sådan användning i näringsverksamhet som varumärkesinnehavaren kan förbjuda betraktas enligt 6 § 3 mom. 3 punkten i varumärkeslagen bl.a. import eller export av varor under tecknet eller import av dem för vidare transport till tredje land. I det nya varumärkesdirektivet anses att transiteringen i princip omfattas av varumärkesinnehavarens förbuds rätt (artikel 10.4). Den ensamrätt som tillkommer varumärkesinnehavaren begränsades dock i transiteringsfallen så att ensamrätten ska upphöra om deklaranten under tullklareringens gång lägger fram bevis för att innehavaren av det registrerade varumärket inte har rätt att förbjuda att varorna släpps ut på marknaden i det land som är slutdestinationen för varorna. Innehavaren av märket kan således inte förbjuda transitering om denne inte har ensamrätt till varumärket i det land som är slutdestination för varorna.

Bestämmelserna i varumärkeslagens 7 § om begränsningarna av ensamrätten ändrades den 1 september 2016 så att de motsvarar tolkningen av det gamla varumärkesdirektivet och att den punkt som gäller användningen av eget namn också omfattar användningen av firma. I det nya varumärkesdirektivet preciserades artikel 14, som gäller begränsningar av ett varumärkes rättsverkan, så att den grund för begränsning av ensamrätten som gäller det egna namnet i fortsättningen gäller endast fysiska personer. På grund av den ändring som gjorts i direktivet ska bestämmelserna om begränsning av ensamrätten alltså ändras.

Klassificering av varor och tjänster

Den gällande varumärkeslagen innehåller mycket begränsade bestämmelser om klassificering av varor och tjänster. I 16 § konstateras endast att varumärke registreras i en eller flera klasser av varor och att indelningen i klasser fastställs av Patent- och registerstyrelsen. I 17 § konstateras att i ansökan ska anges sökandens namn eller firma samt de varor och klasser som märket omfattar. I 9 § i varumärkesförordningen föreskrivs i mera detalj att ansökan om registrering av varumärke ska innehålla uppgifter om de varor eller tjänster för vilka märket begärs bli registrerat samt om den klass till vilken varan eller tjänsten enligt sökandens mening i varje särskilt fall ska hänföras. I den s.k. Niceklassificeringen har varor och tjänster indelats i 45 olika klasser. Var och en av klasserna har en klassrubrik som innehåller exempel på varor och tjänster som hör till klassen i fråga. Niceklassificeringen omfattar utöver klassrubriker dessutom också en s.k. alfabetisk förteckning där några varor eller tjänster som hör till var och en av klasserna räknas upp. En varu- eller tjänsteklass kan dessutom innehålla många andra varor som inte nämnts i klassrubriken till klassen i fråga eller i Niceklassificeringens alfabetiska förteckning. Patent- och registerstyrelsen har meddelat ett beslut (PRH2397/01/2012) om den upplaga och version av Niceklassificeringen som är i kraft vid ifrågavarande tidpunkt.

Till det nya varumärkesdirektivet fogades detaljerade bestämmelser om klassificering av varumärken. Enligt artikel 39 ska de varor och tjänster för vilka varumärkesregistrering söks klassificeras i enlighet med det klassificeringssystem som fastställts i Niceöverenskommelsen och sökanden ska gruppera varorna och tjänsterna enligt klasserna i klassificeringen och lägga

fram dem i samma ordning som klasserna. Direktivet innebär således några fler skyldigheter för sökanden i fråga om varu- och tjänsteförteckningen jämfört med varumärkeslagen. Artikeln i fråga ska också genomföras nationellt.

Enligt artikel 39 i direktivet ska sökanden tillräckligt tydligt och exakt ange de varor och tjänster för vilka skyddet söks för att behöriga myndigheter och ekonomiska aktörer enbart utifrån den informationen ska kunna avgöra omfattningen av det skydd som söks. Användningen av de allmänna beteckningar som ingår i klassrubrikerna i Niceklassificeringen eller andra allmänna uttryck ska tolkas uppfylla de relevanta normer för tydlighet och exakthet som fastställs i denna artikel. Användningen av sådana uttryck eller beteckningar får inte tolkas som ett anspråk på varor och tjänster som inte kan uppfattas på det sättet (punkt 5). Patent- och registerstyrelsen har i sin praxis tillämpat en motsvarande tolkning och ett motsvarande förfarande från och med den 1 oktober 2012. Enligt artikel 39.7 i direktivet ska varor och tjänster inte anses likna varandra av det skälet att de förekommer i samma klass enligt Niceklassificeringen eller inte anses skilja sig från varandra av det skälet att de förekommer i olika klasser.

Bakom bestämmelserna om klassificeringspraxis i artikel 39 i det nya varumärkesdirektivet ligger, på det sätt som ovan har förklarats, Europeiska unionens domstols tolkning av det gamla varumärkesdirektivet i fallet IP TRANSLATOR (mål C-307/10) där Europeiska unionens domstol konstaterade bl.a. att enligt det gamla varumärkesdirektivet ska sökanden tillräckligt tydligt och exakt ange de varor och tjänster för vilka skyddet söks för att behöriga myndigheter och ekonomiska aktörer enbart utifrån den informationen ska kunna avgöra omfattningen av det skydd som söks, och att användningen av de allmänna beteckningarna bör tolkas så att de endast inkluderar varor och tjänster som klart omfattas av en terms bokstavliga innebörd.

Före fallet IP TRANSLATOR (mål C-307/10) tolkade PRS att varu- och tjänsteförteckningen omfattade samtliga varor och tjänster som vid tidpunkten för ansökan föll under samma klassrubrik, om klassrubriken i sin helhet ingick i varu- och tjänsteförteckningen för ett varumärke som söktes före den 1 oktober 2012. Detta motsvarade EUIPO:s generaldirektörs beslut 4/03. Enligt det var EUIPO:s tidigare tolkning att skyddsområdet för en ansökan om varumärke som innehöll en klassrubrik omfattade alla varor och tjänster som hörde till klassen i fråga. Från och med den 1 oktober 2012 började PRS tolka varu- och tjänsteförteckningar enligt fallet IP TRANSLATOR (mål C-307/10), dvs. den bokstavliga tolkningen. Under perioden 1.10.2012–31.12.2013 tillämpade PRS dock en praxis enligt vilken sökanden i varuförteckningen utöver klassrubriken dessutom fick inkludera en fras ”alla andra varor/tjänster som ingår i denna klass i Niceklassificeringens alfabetiska lista” Om en ansökan utöver en klassrubrik dessutom innehöll den ovan nämnda frasen, omfattade registreringen de varor och tjänster som ingick i den bokstavliga folkningen av varor och tjänster som tillhörde klassen i fråga och dessutom alla varor och tjänster som ingick i den alfabetiska förteckningen för en viss klass vid tidpunkten för ansökan. I varumärkesregistret fanns den 20 februari 2018 sammanlagt 1906 registrerade varumärken eller anhängiga ansökningar om registrering av varumärke där frasen i fråga hade använts. Frasen i fråga slopades den 31 december 2013 och från och med den 1 januari 2014 ska man i en ansökan om registrering av varumärke uttryckligen räkna upp alla de varor och tjänster för vilka skydd söks.

PRS godkände tidigare också det att man i en varumärkesansökan endast uppgav klassnummer, så att inte heller de varor eller tjänster som ingår i klassrubrikerna räknades upp i ansökan eller vid registreringen. Registerpraxisen i fråga slopades när ändringarna i varumärkeslagen trädde kraft den 1 april 1996 (lag 1715/1995). I varumärkesregistret fanns den 8 september 2017 5211 sådana gällande registreringar där endast klassnummer har angetts.

Varken avgörandet i fallet IP TRANSLATOR (mål C-307/10) eller ändringarna i Patent- och registerstyrelsens tolkningspraxis har i något skede i PRS:s praxis påverkat retroaktivt skyddsområdet för tidigare registreringar eller ansökningar. Gamla ansökningar, som getts in före den 1 oktober 2012 och som innehåller klassrubrik, tolkas också fortsättningsvis så att de omfattar alla varor eller tjänster som hör till klassen i fråga. De omfattar alltså också sådana varor som inte ingår i den alfabetiska förteckningen av klassen i fråga eller i den bokstavliga tolkningen av klassrubriken i fråga.

Av det ovanstående framgår att varumärkesregistret innehåller registreringar vars skydd bestäms på olika sätt. På de märken som registrerats efter att lagen trätt i kraft tillämpas den nya lagen och på de varumärken som registrerats tidigare tillämpas i princip de bestämmelser som gällde vid tidpunkten för ansökan. Utomstående skulle vara tvungna att sätta sig in i den upplaga av Niceöverenskommelsen som gällde på dagen för ansökan om varumärke och utreda vilka varor eller tjänster som vid nämnda tidpunkt hörde till klassen i fråga. För dem som ansöker om registrering av nya varumärken är varumärkesregistrets tydlighet det väsentligaste eftersom man på detta sätt kan undvika onödiga kostnader för den händelse att det finns ett hinder för registrering av det ansökta märket, varvid det nya varumärket inte registreras. Också ur utomståendes synvinkel är registrets tydlighet viktigt så att man i näringsverksamhet inte oavsiktligt använder sådana benämningar, bilder eller former som t.ex. gör intrång i någon annans varumärke. Det att registret är tydligt skyddar också varumärkesinnehavarna. När bestämmelser om klassificering av varumärken enligt det nya varumärkesdirektivet fogas till varumärkeslagen får utomstående lätt en uppfattning av att det skydd som registrerade varumärken får bestäms utgående från bestämmelserna i fråga. Nedan i avsnitt 3.2 Alternativ begrundas olika lösningar för att precisera klassificeringen av varumärken också i fråga om tidigare registreringar.

Hur ansökan om varumärke förfaller

Varumärkeslagen innehåller inte några bestämmelser om hur en avskriven ansökan avskrivs delvis eller anhängiggörs på nytt. För närvarande om PRS upptäcker brister i en varumärkesansökan eller hinder för registrering, meddelar PRS sökanden ett föreläggande om dessa. Om sökanden inte svarar på föreläggandet avskrivs ansökan i sin helhet, dvs. behandlingen av den upphör. Det är möjligt att hos marknadsdomstolen anföra besvär över ett beslut om avskrivning av ansökan.

I artikel 7 i det nya varumärkesdirektivet konstateras att i de fall då registreringshinder eller ogiltighetsgrunder föreligger endast för en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts eller registrerats, ska vägran att registrera eller ogiltigförklaringen endast avse dessa varor eller tjänster. I och med det nya varumärkesdirektivet är det alltså inte längre möjligt att avskriva en ansökan i dess helhet i sådana fall där bristen endast gäller en del av ansökan. Avskrivningen kommer att gälla ansökningen endast till de varors och tjänsters del om vilka anmärkning har gjorts i föreläggandet. I artikel 14 i Singaporekonventionen finns bestämmelser om förlängning av fristerna och om åtgärder efter att fristen har löpt ut. I Singaporekonventionen fastställs också minimitidsfrister fört med anledning av ett föreläggande. En medlemsstat som anslutit sig till Singaporekonventionen ska erbjuda sökanden eller innehavaren av ett varumärke på dennes begäran någon eller några av de alternativ som nämns i artikeln i sådana situationer där denne underlåtit att iaktta den tidsfrist som ingår i förfarandet för ansökan eller registrering. Alternativen är i) en förlängning av den ifrågavarande tidsfristen för den tid som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, ii) fortsatt handläggning av ansökan eller registreringen, eller iii) återställande av rättigheter, om myndigheten finner att underlåtenheten att iaktta tidsfristen har inträffat trots att sådana åtgärder har vidtagits som krävts av omständigheterna eller, i enlighet med den fördragsslutande partens val, att underlåtenheten har skett oavsiktligt. När Finland ansluter sig till konventionen ska till varumärkeslagen fogas be-

stämmelser om att ansökan avskrivs delvis samt bestämmelser om fortsatt handläggning av en avskriven ansökan under vissa förutsättningar.

Invändningsförfarande

Enligt artikel 43.1 i det nya varumärkesdirektivet ska medlemsstaterna sörja för ett effektivt och snabbt administrativt förfarande inför sina myndigheter för att invända mot registrering av en varumärkesansökan på basis av relativa registreringshinder eller ogiltighetsgrunder enligt artikel 5. I dessa ingår bl.a. risken för förväxling med äldre varumärken eller andra rättigheter. I artikel 43.2 i direktivet föreskrivs det om vem som åtminstone ska ha rätt att framställa invändning samt om detaljer kring invändningsrätten. I sin nuvarande form innehåller varumärkeslagen bestämmelser om invändningsförfarande. Varumärkeslagen innehåller mer omfattande invändningsgrunder än de i direktivet uttryckligen nämnda invändningsgrunderna, eftersom en invändning enligt varumärkeslagen kan göras på basis av vilket som helst absolut eller relativt registreringshinder. Även om det i artikel 43.1 i direktivet hänvisas till artikel 5 om relativa registreringshinder eller ogiltighetsgrunder, anses bestämmelsens ordalydelse inte utgöra hinder för nationella bestämmelser om framställande av invändning även på basis av absoluta registreringshinder eller ogiltighetsgrunder. Också ordalydelsen i artikel 43.2 och skäl 38 om vem som åtminstone ska kunna framställa invändning lämnar medlemsstaterna nationell prövningsrätt. Den nationella prövningsrätten konstateras också i skäl 9, där det konstateras att viktiga förfaranderegler bör anpassas till varandra, men att vad gäller förfarandena enligt nationell rätt är det tillräckligt att fastställa allmänna principer, medan det står medlemsstaterna fritt att fastställa mer specifika bestämmelser. Dessutom är det processekonomiskt förnuftigt att det finns möjlighet att framställa invändning även på basis av absoluta grunder för avslag och ogiltigförklaring, för att ärendet ska handläggas genast under invändningstiden, när registreringen fortfarande är villkorlig, än att det måste väckas talan eller anhängiggöras ansökan om administrativ ogiltigförklaring för att få registreringen hävd. Ett invändningsförfarande där invändning kan göras på både absoluta och relativa grunder för avslag och ogiltigförklaring är således också effektivt och snabbt på det sätt som krävs i artikel 43.1. Således behöver de grunder på vilka invändning kan framställas inte ändras på grundval av artikel 43.

Direktivet förutsätter att en invändning mot registreringen av ett varumärke kan framställas på basis av en eller flera äldre rättigheter under förutsättning att de alla tillkommer en och samma innehavare. Varumärkeslagen har inte innehållit någon liknande begränsning av de rättigheter som tillkommer den som gör en invändning. I princip har vem som helst kunnat framställa en invändning. Högsta förvaltningsdomstolen har dock bl.a. i sitt avgörande 2010:75 (dom 3.11.2010/3094, HFD:2010:75, MobiNote) ansett att ändringssökanden inte hade rätt att åberopa ett relativt registreringshinder på basis av ett varumärke som inte tillhörde ändringssökanden och för vars del ändringssökanden inte hade framlagt någon rättsgrund som skulle berättiga åberopandet. Rättsläget motsvarar således till denna del direktivet.

Enligt artikel 43.3 ska invändaren och sökanden på gemensam begäran beviljas en tidsfrist på minst två månader under invändningsförfarandet för att möjliggöra en uppgörelse i godo mellan sökanden och den invändande parten. Några bestämmelser om en sådan betänketid som reserverats för medlingsförhandlingar ingår inte i varumärkeslagen. I praktiken har parterna dock innan invändning anhängiggjorts och under invändningsförfarandet kunnat förhandla om en uppgörelse.

I direktivets artikel 44 föreskrivs om bristande användning av märket som försvar i förfaranden som avser ansökan om ogiltighetsförklaring. I bestämmelsen föreskrivs att den som framställt invändning ska på sökandens begäran lägga fram bevis för att det äldre varumärket har tagits i verkligt bruk under den femårsperiod som föregår ansökningsdagen eller prioritetsdagen för det yngre varumärket, eller för att det finns giltiga skäl till att varumärket inte har an-

vänts, om den femårsperiod inom vilken det äldre varumärket måste ha tagits i verkligt bruk har löpt ut på ansökningsdagen eller prioritetsdagen för det yngre varumärket. I avsaknad av sådan bevisning ska invändningen avslås. Varumärkeslagen innehåller inte någon liknande bestämmelse. Innehavaren av ett varumärke ska använda märket med äventyr av att registreringen av märket annars förverkas (26 § 2 mom. i varumärkeslagen), men PRS har vid invändningsförfarandet inte som grund bedömt bruket av det tidigare märket. Bedömningen av huruvida märket varit i bruk och frågan om eventuellt förverkande har skett i domstolsförfarande.

Administrativt förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring

Varumärkeslagen innehåller inte bestämmelser om något administrativt förfarande för upphävande eller ogiltighetsförklaring av varumärkesregistrering. För närvarande kan en varumärkesregistrering förklaras ogiltig eller förverkad endast vid domstol. Enligt artikel 45.1 i varumärkesdirektivet ska medlemsstaterna, utan att det påverkar parternas rätt till överklagande till domstol, sörja för ett effektivt och snabbt administrativt förfarande hos sina myndigheter om upphävande eller ogiltighetsförklaring av ett varumärke. Direktivet förutsätter att förfarandet är effektivt och snabbt, dock utan närmare specificering av vilken slags effektivitet och snabbhet som förutsätts. Kommissionen har motiverat behovet av en bestämmelse med det administrativa förfarandets snabbhet och dess lägre kostnader jämfört med domstolsförfarandet. Kommissionen har dessutom hänvisat till sökandens rättigheter när det vid invändningsförfarande har framställts en invändning på basis av sådant äldre varumärke som eventuellt skulle kunna hävas (COM(2013) 162 final s. 11). På införandet av förfarandet inverkar nationellt bl.a. det att de kostnader som vid marknadsdomstolen medförs för parterna kan betraktas som höga, varvid de tillsammans med den risk för kostnader som uppstår vid rättegång i praktiken utgör ett hinder för behandling av ärendet, om inte det ekonomiska intresset i saken är betydande. Ett administrativt förfarande skulle göra det möjligt att behandla ärenden med betydligt lägre behandlingsavgift. Vid ett administrativt förfarande skulle också den som yrkar något ha betydligt mindre kostnadsrisk, eftersom rättegångskostnaderna vid ett administrativt förfarande i besvärsskedet också i fråga om domstol ska ersättas endast i begränsad omfattning (74–75 § i förvaltningsprocesslagen 586/1996). Nuförtiden har den som framställer ett yrkande vid domstolsförfarande en betydligt större kostnadsrisk, vilket i praktiken nuförtiden kan begränsa användningen av förfarandet. Å andra sidan är användningsområdet för det nya administrativa förfarandet som direktivet förutsätter betydligt mer begränsad än för domstolsförfarandet.

I artikel 45.2 i det nya varumärkesdirektivet föreskrivs att varumärket ska kunna upphävas genom ett administrativt förfarande för upphävande på grund av att varumärket inte varit i verkligt bruk enligt artikel 19 eller att varumärket blivit generiskt eller vilseledande beteckning enligt artikel 20. Varumärkeslagen innehåller för närvarande liknande, men något mer omfattande bestämmelser om förverkande av varumärkesrätten (26 §). Därmed bör bestämmelserna om grunderna för upphävande ses över, så att de motsvarar direktivet. Enligt varumärkeslagen fattas beslutet om förverkande av domstol.

I artikel 4 i det nya varumärkesdirektivet finns bestämmelser om absoluta ogiltighetsgrunder som medlemsstaterna ska införliva med sin lagstiftning. Ogiltighetsgrunderna i fråga motsvarar långt de grunder för ogiltighetsförklaring som för närvarande ingår i 25 och 14 §. Det är möjligt att yrka på ogiltighetsförklaring av ett varumärke på den grunden att märket saknar särskiljningsförmåga eller att det är fråga om sådan form eller sådant särdrag som inte kan skyddas med ett varumärke. Direktivet ger medlemsstaten rätt att bestämma huruvida de tillämpar de övriga registreringshindren och ogiltighetsgrunderna enligt artikel 4 (artikel 4.3). Sådana grunder är bl.a. att användningen av varumärket kan förbjudas med stöd av andra lagbestämmelser samt att varumärket innehåller ett tecken av högt symbolvärde (t.ex. en religiös

symbol). Varumärkeslagen innehåller för närvarande inte någon bestämmelse om skyddet av tecken som har symbolvärde.

I direktivets artikel 5 finns bestämmelser om relativa ogiltighetsgrunder som medlemsstaterna ska införliva i sin lagstiftning. Dylika ogiltighetsgrunder ingår huvudsakligen redan nu i varumärkeslagen. Ett varumärke skulle kunna ogiltigförklaras bl.a. på grund ett tidigare registrerat varumärke, en ursprungsbeteckning eller anteckning om geografiskt ursprung. En helt ny bestämmelse jämfört med vår varumärkeslag är artikel 5.3 b som gäller en situation där ett ombud ansöker om registrering av varumärket i sitt eget namn utan innehavarens tillstånd. Enligt artikel 45.6 i direktivet får en ansökan om ogiltighetsförklaring lämnas in rörande en eller flera äldre rättigheter, under förutsättning att de alla hör till samma innehavare. En sådan bestämmelse om rättighetsinnehavaren har inte ingått i varumärkeslagen.

I direktivets artikel 5.4 uppräknas dessutom registreringshinder och ogiltighetsgrunder i fråga om vilka direktivet ger medlemsstaterna rätt att bestämma huruvida de utfärdar bestämmelser om dem som registreringshinder och ogiltighetsgrunder. Sådana grunder är exempelvis andra äldre rättigheter, särskilt rätten till eget namn och rätten till egen bild, en upphovsrätt och övriga industriella rättigheter samt risken för förväxling med ett äldre varumärke som skyddats utomlands, om sökanden handlat i ond tro. I varumärkeslagen ingår för närvarande som ogiltighetsgrunder rätten till eget namn och egen bild, upphovsrätten och mönsterrätten. Lagen innehåller inte några bestämmelser om skyddet för andra industriella rättigheter, såsom patent, eller äldre varumärken som skyddats utomlands. Ond tro har dock ingått i varumärkeslagen som relativ avslagsgrund.

I artikel 6 i varumärkesdirektivet finns sådana bestämmelser om beslut i efterhand om ogiltighetsförklaring eller upphävande av ett varumärke som för närvarande inte ingår i varumärkeslagen. Direktivet förutsätter att trots att ett varumärke har upphört eller inte har vidmakthållits, ska ännu beslut om ogiltighetsförklaring eller upphävande av märket kunna fattas. Ett sådant beslut i efterhand om ogiltighetsförklaring eller upphävande av ett varumärke påverkar företrädet för ett EU-varumärke som baserar sig på det.

Kollektiv- och kontrollmärken

Bestämmelser om kollektivmärken, dvs. kollektiv- och kontrollmärken, finns för närvarande i lagen om kollektivmärken. Till denna del föreslås att de ifrågavarande bestämmelserna i speciallagen ska flyttas varumärkeslagen. Detta förbättrar läsbarheten av lagen, eftersom det i lagen om kollektivmärken i stor utsträckning hänvisas till varumärkeslagen. Det föreslås att bestämmelserna om kollektiv- och kontrollmärken samlas i ett eget kapitel i lagförslaget.

Det gamla varumärkesdirektivet innehöll endast få bestämmelser om kollektiv- och kontrollmärken. I det nya varumärkesdirektivet finns bestämmelser om kollektiv- och kontrollmärken i artiklarna 27–36 och regleringen är betydligt mer omfattande än i det gamla varumärkesdirektivet. Enligt direktivet är det frivilligt för medlemsstaterna att föreskriva om garanti- och kontrollmärken medan det är obligatoriskt för medlemsstaterna att föreskriva om kollektivmärken. Bestämmelserna i lagen om kollektivmärken överensstämmer huvudsakligen med direktivets bestämmelser om kollektiv- och kontrollmärken. I lagen om kollektivmärken finns inte några bestämmelser om garantimärken, och begreppet har inte förekommit i den nationella rättspraxisen.

Enligt artikel 28.2 i det nya varumärkesdirektivet får alla fysiska eller juridiska personer, inbegripet offentligtgrättsliga institutioner, myndigheter och organ ansöka om garanti- eller kontrollmärken under förutsättning att sökanden inte bedriver affärsverksamhet som inbegriper tillhandahållande av varor eller tjänster av det slag som certifierats. Direktivet utvidgar således

gruppen av sökande när kontrollmärke även kan sökas av fysiska personer. Enligt 1 § i lagen om kollektivmärken kan sökanden vara myndighet, samfund eller stiftelse. I lagen om kollektivmärken förekommer inte heller något krav enligt direktivet ovan att sökanden inte får bedriva affärsverksamhet som innebär tillhandahållande av varor eller tjänster av det slag som certifierats. För kollektivmärkenas del ändrar direktivet inte rättsläget enligt lagen om kollektivmärken till den delen att sökanden av kollektivmärke ska vara sammanslutning som har medlemmar.

Direktivet innehåller mer detaljerade bestämmelser om användningen av kollektivmärket än lagen om kollektivmärken. Enligt artikel 30 i direktivet ska den som ansöker om ett kollektivmärke lämna in de bestämmelser som reglerar dess användning till myndigheten. I bestämmelserna om användningen ska det åtminstone anges vilka personer som har rätt att använda kollektivmärket, villkoren för märkets användning samt, som en ny sak jämfört med varumärkeslagen, också villkoren för medlemskap i sammanslutning samt sanktioner som gäller användningen av märket. Också i fråga om kollektiv- och kontrollmärken ska det till varumärkeslagen med anledning av artikel 33 i direktivet fogas en bestämmelse om att ändringar i bestämmelserna om användningen av märket ska anmälas till PRS och att ändringarna träder i kraft först den dag då anteckningen gjorts i varumärkesregistret.

I artikel 31 i direktivet föreskrivs om grunderna för avslag på en ansökan. Till varumärkeslagen ska därför fogas en bestämmelse om att ansökan ska avslås bl.a. när om bestämmelserna om användning av kollektivmärket strider mot allmän ordning eller moral eller om det kan antas att allmänheten kan vilseledas i fråga om märkets karaktär eller innebörd.

Enligt artikel 28.4 och artikel 29.3 i direktivet får medlemsstaterna föreskriva att tecken eller upplysningar, som i handeln kan ange varornas eller tjänsternas geografiska ursprung, kan utgöra kollektivmärken eller garanti- eller kontrollmärken. En motsvarande bestämmelse finns bl.a. i Sverige och Danmark. Lagen om kollektivmärken har inte möjliggjort registrering av tecken eller upplysningar som visar geografiskt ursprung som kollektivmärken. Direktivet förpliktar inte medlemsstaterna att föreskriva om saken utan det ger medlemsstaterna prövningsrätt i saken.

Firmor

Undersökning av hinder och definition av verksamhetsområde

Genomförandet av varumärkesdirektivet förutsätter inte att firmalagens eller varumärkeslagens bestämmelser om firma ändras. Sådana behov att ändra firmalagen som har samband med totalreformen av varumärkeslagen har dock bedöms i detta sammanhang. Vid denna bedömning aktualiserades särskilt de hinder som registreringen av firmor utgör för registreringen av nya varumärken. På grund av användningen av s.k. allmänt verksamhetsområde har firmor för företag som faktiskt bedriver verksamhet inom ett helt annat verksamhetsområde ansetts i alltför stor utsträckning hindra senare registreringar av varumärken och firmor.

Det har ansetts behövligt att undersöka relativa registreringshinder för varumärke och firma, eftersom undersökningen av hinder minskar betydligt risken för senare tvister eller risken för att varumärket ogiltigförklaras på grund av äldre rättigheter. Det finns skäl att fortsätta undersökningen av relativa registreringshinder för firma och varumärke i samband med registreringen genom Patent- och registerstyrelsens försorg på samma sätt som nuförtiden, också med beaktande av den mycket omfattande SMF-företagssektorn i Finland som drar väsentlig nytta av ett starkt varumärkes- och firmaskydd.

Å andra sidan anses det inte möjligt att utsträcka undersökningen av hinder på förhand i samband med registreringen av varumärke och firma till att omfatta det verkliga bruket av firma, utan undersökningen bör begränsa sig till det registrerade verksamhetsområdet. I artikel 5.4 a i varumärkesdirektivet konstateras att en medlemsstat får besluta att ett varumärke inte ska registreras eller, om det är registrerat, ska kunna ogiltigförklaras om och i den mån som rätten till ett oregistrerat varumärke eller till ett annat i förvärvsverksamhet använt tecken har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av det yngre märket eller före tidpunkten för den prioritet som åberopats till stöd för ansökan om registrering av det yngre märket och om det oregistrerade varumärket eller tecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av det yngre varumärket. Till denna del har det begrundats huruvida direktivet uppställer ett villkor att firma skulle kunna beaktas som grund för upphävande eller ogiltighetsförklaring endast till den delen den har använts i näringsverksamhet.

Artikel 5.4 i varumärkesdirektivet berör i huvudsak sådana varumärkesrättigheter som förvärvats genom användning. Uttrycket ”ett annat i förvärvsverksamhet använt tecken” i artikeln har ansetts inbegripa också exempelvis firmor. Det ovan nämnda uttrycket i direktivet kan inte anses inbegripa en förpliktelse enligt vilken firma vid registreringspraxisen ska beaktas som ogiltighetsgrund endast till den del som den faktiskt varit i bruk. Bestämmelsen anses inte heller kunna förutsätta att firma används såsom varumärke. I artikel 5.4 b konstateras dessutom att en medlemsstat får besluta att ett varumärke inte ska registreras eller, om det är registrerat, ska kunna ogiltigförklaras om och i den mån som användningen av ett varumärke får förbjudas med stöd av en annan äldre rättighet än de rättigheter som avses i punkt 2 och led a i den här punkten och särskilt om det är fråga om rättigheter enligt underpunkterna i–iv. Bestämmelsen möjliggör således vägran att registrera ett varumärke också på basis av andra äldre rättigheter, om medlemsstaten utfärdar bestämmelser om det. Trots att syftet med varumärkesdirektivet har varit att förenhetliga medlemsstaternas lagstiftning och på ett uttömmande sätt ange grunderna för upphävande och ogiltighet, är grunderna delvis valbara och lämnar medlemsstaterna rörelseutrymme, så som konstateras i skäl 14 till direktivet.

En registrerad firma får vid PRS:s undersökning av hinder sådant skydd som baserar sig på registrering inom företagets verksamhetsområde också delvis därför att PRS inte kan vara medveten om arten och omfattningen av firmainnehavarens verkliga verksamhet. PRS kan exempelvis genom undersökning av sina register eller sökning på internet inte på ett tillförlitligt sätt utreda på vilket verksamhetsområde en firma faktiskt är verksam. Om PRS återigen endast skulle underrätta innehavaren av en firma om en anhängiggjord ansökan om registrering av ett varumärke som eventuellt leder till förväxling, och innehavaren av firma därefter själv skulle vara tvungen att visa att firman varit i bruk, vilket då skulle beaktas vid prövningen av registreringsansökan, skulle detta göra registreringsprocessen betydligt längre och mer komplicerad. Och som det konstaterats ovan har den nuvarande undersökningen av relativa registreringshinder av många ansetts vara behövlig och nyttig. De problem som är förenade med omfattande beskrivningar av firmornas verksamhetsområden och som således kan utgöra registreringshinder i fråga om varumärken skulle kunna lösas så att möjligheten att häva firma skulle underlättas till den delen som firman inte varit i bruk, och att delvis hävning av firman skulle möjliggöras.

När det gäller användningen av allmänt verksamhetsområde ska också det faktum beaktas att ett företags verksamhetsområde utöver det att namnet beskriver det firmarättsliga verksamhetsområdet dessutom har bolagsrättslig betydelse. Det verksamhetsområde som angetts t.ex. i ett aktiebolags bolagsordning eller ett personbolags bolagsavtal inverkar på en bolagsföreträdarnas och bolagsmännens representationsrätt och befogenheter, och verksamhetsområde har dessutom betydelse bl.a. vid bedömningen av bolagsledningens ansvar. Utgångspunkten för aktiebolagslagen är att aktieägarna inom ramen för den allmänna avtalsfriheten kan bestämma om fastställandet av verksamhetsområde som har betydelse för bolagsrättsliga förhållanden.

Av ovan nämnda skäl föreslås inga ändringar i den bolagsrättsliga användningen av det allmänna verksamhetsområdet, utan behovet att använda det bör bedömas skilt i samband med reformeringen av aktiebolagslagen eller handelsregisterlagen.

Delvis hävning av registreringen

Den gällande lagen möjliggör inte delvis hävning av registreringen av firma. För att minska de registreringshinder som särskilt firmorna orsakar anses det behövligt att det i fortsättningen finns en möjlighet att till skillnad från nuläget också delvis kunna häva registreringen av firma. Delvis hävning av registreringen skulle kunna komma i fråga i ett sådant fall och till den delen som en firma inte använts under de senaste fem åren inom det verksamhetsområde för vilket den har registrerats. För det andra skulle ett delvist upphävande komma i fråga i ett sådant fall och till den delen som det för firmans del finns en grund för upphävande som har att göra med förväxlingsbarhet och vilseledande. Möjligheten till delvist upphävande av registrering av firma ska i ett konkret tvistefall, där det är fråga om firmainnehavarens rätt att åberopa exempelvis förväxlingsbarhet, inte inverka på det faktum att den verksamhet som faktiskt bedrivs har avgörande betydelse.

Bestämmelserna om firma avviker från bl.a. varumärke i det hänseendet att varje företag ska ha eller kan ha endast en firma åt gången. Företag ska således ha möjlighet att genom en tillräckligt omfattande registrering av firma på förhand bereda sig på förändringar i sin verksamhet och utvidgning av verksamheten till nya verksamhetsområden allt enligt förändringarna i företagsklimatet. Dessa behov har beaktats i lagförslaget så att den tidsgräns som möjliggör upphävande på grund av att firman inte varit i bruk är en period om fem år enligt den gällande lagen och att en innehavare av firma som motsätter sig upphävandet av registreringen kan visa godtagbara skäl för att firman inte har använts inom ett visst område. Noteras bör dessutom att de företag som registrerat sin firma före den lagändring som möjliggör delvist upphävande av registreringen inte har kunnat bereda sig på möjligheten till det delvisa upphävandet. Detta bör beaktas i övergångsbestämmelserna.

På grund av verksamhetsområdets bolagsrättsliga betydelse är det inte möjligt att vid förfarandet för upphävande av registreringen fastställa innehållet i bolagets verksamhetsområde. Därför ska det vara möjligt för företag att efter ett beslut om delvis hävning av firma inom en rimlig tid anmäla en ny firma till registret eller ändra sitt verksamhetsområde. Nuförtiden sker det inte någon separat övervakning av att en ny firma registreras efter hävningen av den gamla firman. Av denna anledning finns i handelsregistret nuförtiden några namnlösa företag. Det att hävningen av ett företags firma på det nuvarande sättet syns i handelsregistret tillgodoser å andra sidan det firmarättsliga behovet att häva registreringen. I samband med den framtida reformen av handelsregisterlagen kan man bäst och på ett övergripande sätt avgöra vilka slags övervakningsmetoder som PRS i egenskap av registermyndighet ska ha för att kunna säkerställa att anteckningarna i handelsregistret är korrekta och uppdaterade.

Möjligheten till delvis hävning av firman på basis av att den inte varit i bruk väcker frågor också om förhållandet mellan firma och bifirma. Användning av enbart bifirma betyder inte automatiskt att den egentliga firman inte skulle ha varit i bruk. När bifirma används är det samtidigt också nödvändigt att använda den egentliga firman bl.a. i faktureringen, breven, reklamaterialet och på webbsidorna. Möjligheten till delvis hävning av firma äventyrar således inte sådana företags firmor som i sin affärsverksamhet använder bifirmor.

Förfarandet vid hävning av registreringen av firma

Enligt gällande lag kan domstol på basis av talan häva registreringen av en firma. Hävning av registreringen genom talan har ansetts vara ett onödigt tungt förfarande särskilt i sådana fall

där hävning ansöks på basis av att firman inte varit i bruk och det är klart att firman inte har använts och innehavaren av registreringen inte visar giltiga skäl därtill. Den jämfört med det nuvarande domstolsförfarandet lättare och snabbare möjligheten att hos registermyndigheten ansöka om hävning av registreringen skulle minska särskilt de hinder för registrering av varumärken och firmor som beror på helt eller delvis oanvända omfattande beskrivningar av verksamhetsområde.

Möjligheten att hos registermyndigheten ansöka om hävning av registreringen av firma kunde begränsas till att endast gälla situationer där hävning av registreringen av firma yrkas på grund av att den inte varit i bruk. På basis av de erfarenheter som i framtiden kommer att göras av varumärkeslagens administrativa förfarande vid upphävande och ogiltigförklaring blir det möjligt att bedöma möjligheterna att utvidga förfarandet för administrativt upphävande av registrering av firma också till andra hävningsgrunder enligt firmalagen.

Strafflagen

Bestämmelser om brott mot industriell rättighet finns i 49 kap. 2 § i strafflagen. Som brott mot industriell rättighet betraktas bl.a. intrång i ensamrätten till varumärke eller mönsterrätt i strid med bestämmelserna i varumärkeslagen eller mönsterrättslagen och så att gärningen är ägnad att åsamka innehavaren av den kränkta rätten betydande ekonomisk skada. Enligt 39 § i varumärkeslagen ska dessutom för varumärkesförseelse dömas den som uppsåtligt gör intrång i den rätt som enligt varumärkeslagen tillkommer innehavaren av ett varukännetecken. Högsta domstolen har med åberopande av legalitetsprincipen ansett att bestämmelsen om straff för brott mot industriell rättighet inte omfattar intrånget i ett EU-varumärke eller en gemenskapsformgivning, och att tillämpningsområdet för bestämmelsen om straff för brott mot industriell rättighet inte heller tolkningsmässigt kan utvidgas till att omfatta rättigheter som gäller i hela EU. Gärningsmannen kan således inte dömas till straff för brott mot industriell rättighet i fråga om uppsåtligt intrång i ett EU-varumärke eller en gemenskapsformgivning (HD:2018:36, H2O MOP).

EU-varumärket och gemenskapsmodellrätten ger sina innehavare ett på EU-rätten baserat enhetligt skydd inom hela EU, och därför är det motiverat att rättigheterna i fråga skyddas på motsvarande sätt som de ensamrätter som baserar sig på nationell lagstiftning. Finland är dessutom part i TRIPS-avtalet vars artikel 61 förpliktar medlemmarna att föreskriva att brottmålsförfaranden och straffrättsliga påföljder tillämpas åtminstone vid uppsåtlig handel av varumärkesförfalskning eller upphovsrättslig piratkopiering i kommersiell omfattning. När Finland anslöt sig till avtalet uppfyllde den finska strafflagen de förpliktelser som ålades i avtalet. Finland anslöt sig senare till Europeiska unionen, och förordningen om EU-varumärken blev förpliktande för Finland. TRIPS-avtalet förpliktar Finland att med straffrättsliga medel skydda också EU-varumärken åtminstone i de situationer som avses i artikel 61. Trots att förpliktelsen inte omfattar gemenskapsformgivningar skulle det vara motiverat att det på intrång i en gemenskapsformgivning tillämpas motsvarande bestämmelser som tillämpas på intrång i den nationella mönsterrätten. Av denna anledning är det motiverat att ändra bestämmelserna i strafflagens 49 kap. 2 § om brott mot industriell rättighet samt bestämmelserna om varumärkesförseelse och mönsterrättsförseelse i varumärkeslagen respektive mönsterrättslagen.

3 MÅLSÄTTNING OCH DE VIKTIGASTE FÖRSLAGEN

3.1 Målsättning

Målsättningen med propositionen är att nationellt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning. Ett

delsyfte med genomförandet av direktivet är att hos Patent- och registerstyrelsen inrätta ett välfungerande administrativt förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring av varumärken.

Målsättningen med propositionen är att också annars modernisera och skapa klarhet i den gällande, föråldrade varumärkeslagen. Som ett led i denna klargörande ska den gällande lagen om kollektivmärken (795/1980) upphävas. Bestämmelserna om kollektiv- och kontrollmärken ska inkluderas i varumärkeslagen. Syftet är vidare att skapa klarhet i förhållandet mellan varumärke och firma, och tillhandahålla tillräckliga metoder för lösande av sådana problemsituationer vid prövningen av ansökningar om registrering av varumärke som uppstår i samband med firma när allmänt verksamhetsområde används. Därför föreslås ändringar också i firmalagen. Syftet är dessutom att rätta till sådana missförhållanden som finns i bestämmelserna om brott mot industriell rättighet, varumärkesförseelse och mönsterrättsförseelse och inkludera EU-varumärken och gemenskapsformgivningar i gärningsbeskrivningen i bestämmelserna i fråga.

En ytterligare målsättning med propositionen är att sätta Singaporekonventionen nationellt i kraft. Målet för konventionen är att förenhetliga förfarandena för ansökan om varumärke. Propositionen innehåller också ett förslag till en s.k. blankettlag genom vilken de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen sätts i kraft.

3.2 Alternativ

Fortsatt handläggning i enlighet med Singaporekonventionen

I artikel 14 i Singaporekonventionen bestäms om åtgärder i situationer där en sökande eller innehavare har underlåtit att iaktta den fastställda tidsfristen. En medlemsstat som anslutit sig till Singaporekonventionen ska göra något av följande alternativa rättsmedel tillgängligt: i) en förlängning av den ifrågavarande tidsfristen för den tid som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, ii) fortsatt handläggning av ansökan eller registreringen, iii) återställande av rättigheter med avseende på ansökan eller registreringen, om myndigheten finner att underlåtenheten att iaktta tidsfristen har inträffat trots att sådana åtgärder har vidtagits som krävts av omständigheterna eller att underlåtenheten har skett oavsiktligt.

I patentlagen, mönsterrättslagen och i lagen om nyttighetsmodellrätt finns bestämmelser om fortsatt behandling av ansökningar. Förfarandena motsvarar alternativ ii) i Singaporekonventionen. I patentlagen och i lagen om nyttighetsmodellrätt finns dessutom bestämmelser om återställande av rättigheter, vilket motsvarar alternativ iii). Både Patent- och registerstyrelsen och sökandena/innehavarna har upplevt förfarandet för återställande av rättigheter (iii) vara arbetsamt. De som ansöker om ensamrätt eller innehar ensamrätt är tvungna att motivera sina åtgärder/sin underlåtenhet att vidta åtgärder och framlägga bevis på aktsamhet, och Patent- och registerstyrelsen är tvungen att bedöma bevisningen.

Varumärkeslagen föreslås således bli ändrad så att där i likhet med Sverige och Norge bland alternativen i artikel 14 i Singaporekonventionen väljs alternativ ii) fortsatt handläggning. Enligt paragraf 3 i regel 9 i tillämpningsföreskrifterna till Singaporekonventionen ska tidsfristen för begäran om att handläggningen fortsätter vara minst två månader från dagen för utgången av den ursprungliga tidsfristen. Den åtgärd som underlåtenheten gäller ska vidtas inom samma tid eller samtidigt som begäran om fortsatt handläggning ges in. Det föreslås att det till varumärkeslagen fogas bestämmelser om att begäran om fortsatt handläggning ska framläggas inom två månader från det att fristen löpt ut och att den åtgärd som inte vidtagits ska vidtas samtidigt som begäran om fortsatt handläggning läggs fram. Också en avgift ska betalas inom samma tidsfrist. I fråga om förfarandet är detta alternativ lättast att ordna vid PRS, och detta

skulle säkerställa att handläggningen fortskrider efter begäran om fortsatt handläggning, eftersom sökanden i samband med begäran skulle vara tvungen att avhjälpa påpekade brister.

Singaporekonventionen begränsar inte kretsen av de förfaranden och ärenden som skulle kunna bli föremål för fortsatt handläggning vid registermyndigheten. I paragraf 4 i regel 9 i tillämpningsföreskrifterna för konventionen uppräknas de undantag där medlemsstaten inte behöver tillhandahålla alternativet med fortsatt handläggning. Sådana är bl.a. tidsfrister som fastställts för ingivande av en begäran om fortsatt handläggning, för betalning av en förnyelseavgift, för inter partes-förfaranden eller för återopande av prioritet. Det föreslås att möjligheten till fortsatt handläggning begränsas till att gälla enbart sådana situationer som omfattar endast en part i processen för ansökan om varumärke, vid handläggningen av begäranden om anteckning eller ändring av varumärke och vid prövningen av en internationell registrering där Finland designerats. Det föreslås att tidsfrister för anhängiggörande av ansökan om förnyelse, tidsfrister för prioritetsyrkanden, tidsfrister för begäran om fortsatt handläggning och, i fråga om inter partes-förfaranden, såsom tidsfrister som fastställts i samband med invändningsförfarande och administrativa förfaranden för förverkande och ogiltigförklaring, inte ska omfattas av möjligheten till fortsatt handläggning. För detta talar det att möjligheten till fortsatt handläggning i nämnda skeden av förfarandet skulle förlänga förfarandet i onödan, när PRS skulle vara tvungen att vänta på partens eventuella begäran om fortsatt handläggning innan den fattar sitt beslut. För förnyelse av registreringen har det dessutom fastställs långa tidsfrister både före och efter fram till dess att registreringen upphör att gälla, och det finns inte något behov att förlänga dem med den två månader långa frist som reserverats för eventuell begäran om fortsatt handläggning.

Det anses inte nödvändigt att begränsa antalet begäranden om fortsatt handläggning vid en process som gäller samma varumärke. Eftersom sökanden i samband med begäran om fortsatt handläggning ska avhjälpa bristerna i ansökan, kommer förfarandet dock att framskrida också efter att en begäran om fortsatt handläggning lagts fram, och en eventuell ny uppmaning och den andra begäran om fortsatt handläggning som framläggs därefter gäller inte längre samma situation som den ursprungliga.

Administrativt förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring

Enligt artikel 45.1 i varumärkesdirektivet ska medlemsstaterna, utan att det påverkar parternas rätt till överklagande till domstol, sörja för ett effektivt och snabbt administrativt förfarande hos sina myndigheter om upphävande eller ogiltighetsförklaring av ett varumärke. Direktivet lämnar rörelseutrymme i fråga om det hur förfarandet ordnas i detalj i medlemsstaten.

Enligt varumärkesdirektivet ska det finnas ett nytt administrativt förfarande med tanke på de fall som gäller upphävande eller ogiltigförklaring av varumärket. Förfarandet behöver alltså inte tillämpas i andra fall, exempelvis på sådana fall som gäller upphävande eller ogiltighetsförklaring där andra privaträttsliga yrkanden (t.ex. skadestånd, gottgörelse, säkringsåtgärder) kommer att behandlas eller brottsmål kommer upp till behandling. Därför är det i ljuset av direktivet tillåtet att begränsa de ärenden som behandlas vid ett administrativt förfarande endast till upphävande eller ogiltighetsförklaring av varumärket. Detta skulle vara också en ändamålsenlig lösning, eftersom förvaltningsförfarande inte typiskt lämpar sig för behandling av parternas privaträttsliga yrkanden och det inte heller är möjligt att vid sådant förfarande behandla straffrättsliga ärenden. Det föreslås att varumärkeslagens bestämmelser utformas så att det av dem framgår att PRS inte kan ta andra yrkanden än sådana som gäller upphävande eller ogiltighetsförklaring av varumärket upp till behandling. När det gäller andra yrkanden ska Patent- och registerstyrelsen vägleda kunden till domstolsförfarande.

Ett alternativ för ordnande av det administrativa förfarandet för upphävande eller ogiltigförklaring som direktivet tillåter är att upphävandet eller ogiltigförklaringen av varumärket alltid i första hand handläggs vid Patent- och registerstyrelsen och att det finns möjligt att överklaga PRS:s beslut genom besvär hos marknadsdomstolen. Alternativet innebär en ändring jämfört med nuläget där förverkande eller ogiltighetsförklaring har kunnat sökas hos marknadsdomstolen. Detta alternativ skulle hindra att samma ärende behandlas i parallella processer vid Patent- och registerstyrelsen och vid marknadsdomstolen. Detta alternativ skulle vara processuellt sett enkelt, men problematiskt för de varumärkesinnehavare som yrkar på upphävande eller ogiltigförklaring. I arbetsgruppen och i den feedback som erhöles i samband med remissförfarandet ansågs det vara viktigt att den som yrkar på upphävande eller ogiltigförklaring alltid ska ha möjlighet att välja huruvida han eller hon inleder processen vid domstol eller som administrativt förfarande vid PRS. Om alla ärenden som gäller upphävande eller ogiltigförklaring först ska avgöras vid PRS skulle detta medföra parallella förfaranden och fördröjning av behandlingen, när varumärkets giltighet skulle avgöras vid PRS och samtidigt eller genast därefter skulle marknadsdomstolen vara tvungen att skilt avgöra exempelvis ersättningsfrågor i samband med varumärkesintrång. Det är viktigt att den som yrkar på upphävande eller ogiltigförklaring eller varumärkesinnehavaren har möjlighet att liksom också nuförtiden få alla sina yrkanden (som gäller bl.a. varumärkets giltighet, varumärkesintrång, ersättningar, skyddsåtgärder) på en gång direkt avgjorda av domstol. Å andra sidan ska ett administrativt förfarande vara snabbt och inte för kostsamt, såsom artikel 45 i varumärkesdirektivet förutsätter. Om upphävande eller ogiltigförklaring av varumärket alltid avgjordes som ett separat administrativt ärende vid PRS, skulle detta medföra dubbla kostnader för inledande av två olika processer för den som ansöker om upphävande eller ogiltighetsförklaring, om också andra yrkanden som omfattas av domstolens behörighet skulle vara förenade med ärendet. Av denna anledning anses att det bästa alternativet vara att PRS:s administrativa förfarande för upphävande eller ogiltighetsförklaring skulle utgöra ett äkta alternativ till inledande av domstolsprocessen, och att den som yrkar på upphävande eller ogiltigförklaring av varumärket fritt skulle få välja vilket förfarande han eller hon använder.

I avsnitt 2.1.3 av den allmänna motiveringen ovan har det administrativa förfarandet i Sverige beskrivits. Det har gjorts en bedömning av huruvida ett motsvarande förfarande skulle lämpa sig att införas också i Finland, eller bör också tvistiga mål kunna lösas inom ramen för det nya förfarandet. På basis av bedömningen och den feedback som erhöles i samband med remissförfarandet anses det vara viktigt att också i och för sig tvistiga mål kan behandlas inom ramen för det nya administrativa förfarandet, förutsatt att ingendera parten vill föra ärendet till domstol för behandling. Också i fråga om artikel 45 i varumärkesdirektivet är det oklart huruvida förfarandet kan begränsas till att endast gälla ostridiga fall eller bör det också kunna användas i sådana ärenden som motsvarar invändningsförfarandet. I direktivets artikel 46 föreskrivs om avsaknad av verkligt bruk som försvar i förfaranden som avser ogiltighetsförklaring. Av bestämmelsen i direktivet följer att man vid det administrativa förfarandet för ogiltigförklaring är tvungen att bedöma också det verkliga bruket av det äldre varumärket. Dylik bedömning av bruket är nytt för PRS. En motsvarande bedömning kommer också på grund av bestämmelserna i artikel 44 att införas i samband med invändningsförfarande, och till denna del finns det inte någon nationell flexibilitet. Direktivet förutsätter att det vid ett administrativt förfarande behandlas åtminstone sådana tvistiga ärenden där det verkliga bruket av ett äldre varumärke, som utgör grunden för ansökan om ogiltighetsförklaring, förnekas, och det administrativa förfarandet kan således inte begränsa sig endast till avgörande av otvistiga ärenden. De konsekvenser som de nya uppgifterna för PPS i samband med bedömningen av bevisningen skulle ha för partens rättsskydd som tryggas i grundlagen behandlas i avsnitt 5.1.

Det administrativa förfarandet för upphävande eller ogiltigförklaring föreslås bli genomfört som förvaltningsförfarande på vilket bestämmelserna i förvaltningslagen i så stor utsträckning som möjligt ska tillämpas. I det administrativa förfarandet ska båda parterna i enlighet med 64

§ i förvaltningslagen i princip svara för sina egna kostnader, och utgifterna ska ersättas endast i begränsad omfattning i besvärsskedet också vid domstolen (74–75 § i förvaltningsprocesslagen 586/1996). På grund av den likartade naturen hos det administrativa förfarandet för upphävande eller ogiltigförklaring och invändningsförfarandet, och delvis på grund av samma ogiltighetsgrunder, föreslås det administrativa förfarandet för upphävande eller ogiltigförklaring i så stor utsträckning som möjligt följa de bestämmelser om iakttas vid invändningsförfarandet. Likartade förfaranden i fråga om båda ärendena skulle underlätta också PRS:s åtgärder för genomförandet av förfarandena och varumärkesinnehavarnas kommunikation med Patent- och registerstyrelsen.

Eftersom både invändningsförfarandet och det administrativa förfarandet för upphävande eller ogiltigförklaring står till förfogande efter registreringen, finns det skäl att i den nya varumärkeslagen definiera förhållandet mellan det administrativa förfarandet för upphävande eller ogiltigförklaring och invändningsförfarandet. I varumärkeslagen föreslås bestämmelser om att en ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring ska kunna framställas i fråga om ett varumärke först efter det att invändningstiden löpt ut och eventuella invändningsärendet har avgjorts på ett laga kraft vunnet sätt. Detta motsvarar nuläget när det gäller väckande av förverkandetalan vid marknadsdomstolen först efter det att invändningstiden löpt ut. Det är motiverat att ett likartat administrativt förfarande för hävning av registreringen inte ska vara anhängigt samtidigt i två olika processer.

Eftersom PRS:s administrativa förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring ska utgöra ett parallellt alternativ till behandlingen av ett ärende som gäller upphävande eller ogiltigförklaring vid domstol, är det skäl att säkerställa att ett ärende mellan samma parter som gäller samma varumärke inte samtidigt ska kunna behandlas både vid domstolsförfarande och vid ett administrativt förfarande. I varumärkeslagen ska således det administrativa förfarandets förhållande till domstolsförfarandet preciseras. I princip ska den part som yrkar på upphävande eller ogiltighetsförklaring av registreringen kunna välja vilket förfarande parten vill använda sig av. Parterna ska säkras tillträde till domstolsförfarande om de önskar det. I det administrativa förfarandet skulle också motparten till den sökande, om denne så vill, väcka exempelvis fastställsetalan vid domstol, varvid det administrativa förfarandet vid PRS skulle förfalla. Ur parternas synvinkel kan det vara behövt att föra saken till domstol också t.ex. i bevisnings-syfte. Trots att det i ett administrativt förfarande kan ordnas ett muntligt hörande eller framställande av yrkanden eller utredningar, är inte muntlig bevisning möjlig i samma utsträckning som i domstolsförfarandet. Muntliga yrkanden och yrkanden på utredning behandlas närmare i avsnitt 5.1.

Domstolsförfarandet ska således vara det primära förfarandet, så att väckande av talan vid domstol skulle leda till att motsvarande förfarande hindras vid PRS, om talan vid domstol redan har väckts när ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring blir anhängig vid PRS. Om det vid domstol alltså pågår till exempel en talan om upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke som gäller ett identiskt varumärke och samma parter, ska ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring inte tas upp till prövning vid PRS. Domstolsförfarandets prioritet framhävs också av det att väckande av talan skulle resultera i att det administrativa förfarandet vid PRS förfaller om det administrativa förfarandet har inletts redan innan talan väcks. Det ska också alltid vara möjligt att hos marknadsdomstolen anföra besvär över ett beslut som PRS fattat, vilket innebär att parterna också därigenom har en möjlighet att få sitt ärende prövat av domstol. Om ett ärende som avgörs vid administrativt förfarande till följd av besvären skulle vara anhängigt också vid marknadsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen, skulle väckande av civilrättslig talan vid marknadsdomstolen inte längre resultera i att förvaltningsärendet förfaller vid den domstol som behandlar besvären.

Att ärendet förfaller vid PRS skulle kunna säkerställas så att marknadsdomstolen åläggs att underrätta PRS om att en talan om varumärket har väckts. PRS skulle använda uppgiften för att säkerställa att PRS inte handlägger samma ärende parallellt med domstolsbehandlingen. Alternativt skulle en part i förfarandet kunna åläggas att underrätta PRS om att ärendet inletts vid domstol, eller att det inte utfärdas några bestämmelser om saken, eftersom den part som väckt talan i vilket fall som helst har ett tillräckligt intresse att avsluta det administrativa förfarandet. För att överlappande handläggning av ärenden effektivt ska kunna undvikas, föreslås att marknadsdomstolen ska underrätta PRS om att en talan gällande ett varumärke har väckts.

Dessutom bör det säkerställas att ett ärende som en gång avgjorts mellan två parter inte ska kunna anhängiggöras på nytt på samma grunder. Trots att bestämmelser om rättskraft traditionellt inte utfärdats i lag, föreslås dock att det utfärdas bestämmelser där det föreskrivs att om en ansökan eller talan om upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke har avgjorts och vunnit laga kraft, tas en ny ansökan eller talan om upphävande eller ogiltigförklaring inte upp till prövning, om ärendet gäller samma parter, samma varumärke och samma yrkande. Ärendet skulle dock kunna prövas och behandlas på nytt om omständigheterna har förändrats väsentligt eller de tidigare yrkandena har gällt exempelvis olika varor eller tjänster. Eftersom ett administrativt förfarande som är parallellt med domstolsförfarandet är nytt som arrangemang, är det nödvändigt att utfärda särskilda bestämmelser om förhållandet mellan förfarandena och rättskraften hos deras avgöranden för att man ska kunna undvika en situation där ärendet på samma grunder onödigt behandlas på nytt på ett annat forum.

Enligt lagförslaget ska en ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring delges motparten i ett administrativt förfarande, och motparten ska således ha möjlighet att inom utsatt tid yttra sig i saken. När det yrkas på upphävande av registreringen på grund av att märket inte varit i bruk och märkesinnehavaren underlåter att yttra sig, ska det anses att bevis inte lagts fram på det verkliga bruket av varumärket, varvid PRS skulle kunna häva registreringen i enlighet med ansökan. Registreringen ska dock inte hävas om ansökan uppenbart saknar grund. Saken skulle alternativt kunna regleras via de allmänna bestämmelserna i förvaltningslagen och då skulle PRS ha skyldighet att på basis av utredningsskyldigheten enligt 31 § i förvaltningslagen försöka utreda bruket av ett varumärke som är föremål för en ansökan om upphävande. Detta skulle inte vara motiverat eftersom varumärkesinnehavaren är den enda som kan visa för vilka varor eller tjänster märket har använts, när det har använts och i hur utsträckning det har använts. Den föreslagna regleringen skulle underlätta avförandet ur registret av sådana varumärken som inte har använts och sådana märken vars innehavare upphört med verksamheten. Det borde vara möjligt att i varje enskilt fall överklaga PRS:s beslut hos marknadsdomstolen. Då skulle innehavaren av varumärket vars registrering hävts på grund av att innehavaren inte svarat, på nytt kunna föra ärendet till marknadsdomstolen för prövning.

Det föreslås att i varumärkeslagen tas in en bestämmelse om att PRS ska avgöra saken på basis av ansökan och de utlåtanden som har getts med anledning av den. PRS ska således kunna undersöka ett ärende om upphävande eller ogiltigförklaring endast i den omfattning som anges i yrkandet. Som ett alternativ till detta skulle PRS kunna undersöka saken i större utsträckning än vad som angetts i yrkandet och bedöma exempelvis det aktuella varumärkets särskiljningsförmåga, trots att yrkandet skulle ha framställts endast på basis av äldre rätt. Det skulle vara motiverat att göra en undersökning endast i den omfattning som anges i yrkandet, eftersom det administrativa förfarandet för upphävande eller ogiltigförklaring långt påminner om domstolsförfarandet och eftersom det sist och slutligen är fråga om att avgöra privaträttsliga yrkanden. Det att PRS:s prövnings- och beslutanderätt binds vid framlagda yrkanden skulle framhäva motiveringsskyldigheten för den som framlagt yrkandet. Dessutom bör man inte i större utsträckning än vad som parternas behov av rättsskydd förutsätter ingripa i sådana rättigheter som en gång har beviljats.

Administrativ hävning av firma

Regleringen om administrativ hävning av firma utgör rent nationell lagstiftning och förfarandet kan således utformas fritt. Ett alternativ skulle vara att inte alls inrätta något administrativt förfarandet för hävning av firma. Som det konstaterats i avsnitt 2.3 ovan har hävning av registreringen genom talan ansetts vara ett onödigt tungt förfarande särskilt i sådana fall där hävning söks på basis av att firman inte varit i bruk och det är klart att firman inte har varit i bruk. Bl.a. på grund av problemen i samband med användningen av allmänt verksamhetsområde skulle det behövas ett administrativt förfarande också för att man lättare och till lägre kostnad skulle kunna ingripa i omfattande beskrivningar av verksamhetsområde som utgör hinder för registrering av andra firmor och varumärken.

Eftersom den administrativa hävningen av firma till sin natur i hög grad liknar det administrativa förfarandet för upphävande eller ogiltigförklaring av ett varumärke och det görs samma slags bedömning av bevisningen bl.a. i fråga om verkligt bruk, skulle det med tanke på organisationen av PRS:s förfaranden vara motiverat och enklare för sökandena att förfarandena så långt som möjligt är förenliga. På handläggningen av ansökningar om hävning av registreringen vid Patent- och registerstyrelsen ska således förvaltningslagen (434/2003) tillämpas. Förfarandet ska inledas genom en skriftlig ansökan om upphävande av registreringen som ska delges innehavaren av firma, som ska ha möjlighet att yttra sig i saken och avge förklaring om de yrkanden eller utredningar som påverkar beslutet i ärendet. PRS ska avgöra saken utgående från de utredningar som sökanden och innehavaren av firma har lämnat. Registreringen ska konstateras vara förverkad i den omfattning som framgår av sökandens yrkande till de delar som inga bevis på att firma använts inom det område som registreringen omfattar inte har framlagts vid förfarandet.

På det sätt som i avsnitt 2.3 ovan föreslås ska möjligheten att hos registermyndigheten ansöka om hävning av registreringen av firma begränsas till att gälla situationer där hävning av registreringen av firma yrkas på grund av att den inte varit i bruk. Det föreligger i och för sig inte något hinder för att utsträcka förfarandet också till andra hävningsgrunder enligt firmalagen, men till denna del anses det att eftersom PRS inte har någon tidigare erfarenhet av behandlingen av administrativa ärenden av denna typ, finns det skäl att framskrida försiktigt i fråga om firmor och bedöma frågan om eventuell framtida utvidgning av tillämpningsområdet på basis av de erfarenheter som görs av varumärkeslagens administrativa förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring.

Det föreslås att samma slags bestämmelser och på samma grunder som i den föreslagna varumärkeslagen ska utfärdas i fråga om förhållandet mellan det administrativa förfarandet för hävning och domstolsförfarandet, anhängighetsverkan och rättskraften. Handläggningen av en ansökan om hävning av registreringen vid PRS skulle vara sekundär i förhållande till domstolsförfarandet, så att registermyndigheten inte tar en ansökan upp till prövning om talan angående samma firma mellan samma parter är aktuell vid domstol. På samma sätt ska behandlingen av en ansökan vid PRS förfalla, om en talan mellan samma parter angående samma firma väcks vid domstol.

Klassificering av varor och tjänster

I enlighet med beskrivningen i avsnitt 2.3 av den allmänna motiveringen har PRS:s tolkning fram till den 1 oktober 2012 varit att de varumärken som hade sökts med hjälp av klassrubriken för en viss klass omfattade samtliga varor och tjänster inom klassen i fråga. Efter Europeiska unionens domstols dom i fallet IP TRANSLATOR C-307/10) började PRS från och med den 1 oktober 2012 kräva mer preciserade varu- och tjänsteförteckningar som tolkades enligt den bokstavliga tolkningen. Under perioden 1.10.2012–31.12.2013 var det dock möjligt att

lämna in en ansökan om varumärke så att man i ansökningshänvisade till den alfabetiska Niceförteckningen och ansökningshänvisades således utöver klassrubriken också omfatta alla varor och tjänster som ingick i den alfabetiska Niceförteckningen.

Ovan i avsnitt 2.3 i den allmänna motiveringen behandlas tolkningen av varumärken som registrerats vid olika tidpunkter. Om klassificeringen av äldre varumärken inte förenhetligades med de nya reglerna om klassificering, skulle det i fortsättningen fortfarande finnas gällande varumärken som klassificerats enligt olika praxis. I sådana fall förutsätter fastställande av skyddsområdet kännedom om vilka klassificeringsregler som har tillämpats på varumärket vid ansökningstidpunkten. Okunnigheten om tidigare klassificeringstolkningar kan oavsiktligt leda till situationer med registreringshinder och invändningar samt till rättegångar. Av denna anledning har det gjorts en bedömning av huruvida också klassificeringen av de varumärken som registrerats före lagens ikraftträdande borde preciseras så att den överensstämmer med de klassificeringsregler som motsvarar direktivet.

Förordningen om EU-varumärken 2015/2424 innehåller bestämmelser om precisering av varu- och tjänsteförteckningarna för de varumärken som söktes före fallet IP TRANSLATOR (C-307/10). Vid förfarandet enligt artikel 28.8 skulle innehavarna av tidigare registreringar inom en tidsfrist av ett halvår underrätta EUIPO om precisering av klassificeringen. Om någon precisering inte har gjorts, tolkas dessa registreringar efter att tidsfristen löpt ut att inkludera endast de varor och tjänster som klart omfattas av den bokstavliga innebörden i en klassrubrik. I underrättelsen kunde klassificeringen dock preciseras endast i fråga om varor eller tjänster som ansågs vara inexakta i EUIPO:s förteckningar, och preciseringen kunde göras så att den innefattar endast sådana varor eller tjänster som omfattas av den bokstavliga innebörden av en klassrubrik eller av den alfabetiska Niceförteckningen. EUIPO:s preciseringsförfarande har kritiserats och det har ansetts vara delvis misslyckat på grund av dess begränsade tillämpningsområde, korta tidsfrist och delvis bristande anvisningar.

Förfarandet för precisering av tidigare registreringar skulle också vid PRS kunna genomföras på motsvarande sätt som vid EUIPO, dvs. att varu- och tjänsteförteckningar för också äldre varumärken preciseras i enlighet med den nya lagen. Efter att den utsatta tiden löpt ut ska klassificeringen tolkas enligt den nya lagen. Förfarandet för precisering av varu- och tjänsteförteckningarna skulle kräva ett aktivt grepp och arbete av såväl varumärkessökandena, varumärkesinnehavarna och varumärkesombuden som PRS, men resultatet skulle sist och slutligen vara ett exakt varumärkesregister där innehållet i varu- och tjänsteförteckningarna och tolkningen av dem skulle vara lättare och enklare för alla att förstå. Ett exakt varumärkesregister skulle också förebygga situationer med tvister. Varumärkesregistrets tydlighet har dessutom betydelse för förhandsundersöknings- och registreringsbarhetstjänsterna, eftersom många tjänsteleverantörer tillhandahåller sådana förhandsundersöknings- och registreringsbarhetsundersökningstjänster där den väsentliga beräkningsgrunden är varornas och tjänsterna likhet. På motsvarande sätt fungerar också vissa databaser med rättsfall som på basis av domstolens avgörandep Praxis jämför möjligheterna att förväxla olika varuslag med varandra.

Preciseringen skulle kunna genomföras efter lagens ikraftträdande inom en tidsfrist som är gemensam för alla varumärken. Ett alternativ vore att den tidsfrist som reserveras för precisering av ett varumärke skulle kunna vara t.ex. ett år eller två år. Tidsfristen bör vara tillräckligt lång för att information om preciseringsmöjligheten ska kunna spridas till varumärkesinnehavarna och att de ska ha en tillräckligt lång tid på sig för att agera. Tidsfristen på ett eller två år skulle å andra sidan vara tillräckligt kort för att övergångsperioden ska bli så kort som möjligt. Den period om sex månader som EUIPO reserverat för precisering av klassificeringen har allmänt ansetts vara för kort. Som alternativ till precisering av klassificeringen inom en bestämd tid kunde dock vara genomförande av preciseringar genom ett frivilligt arrangemang där varumärkessökande och varumärkesinnehavare skulle kunna anmäla preciseringar enligt

sin egen tidtabell. Detta skulle dock inte resultera i att hela varumärkesregistret blir tydligare och tolkningen av det lättare, eftersom de frivilliga åtgärderna inte skulle få så många varumärkesinnehavare att bli aktiva och göra anmälan om precisering av klassificeringen. I varumärkesregistret skulle finnas kvar varumärken som tolkas på olika sätt, och när man studerade registret skulle man inte kunna vara säker på om klassificeringen preciserats eller inte, eller om man avsiktligt låtit bli att göra preciseringen eller om den kommer att göras först senare.

När det gäller anmälan om precisering skulle ett alternativ till tidsfristen på ett eller två år vara också det att anmälan om precisering görs senast i samband med nästa förnyelse av registreringen efter lagens ikraftträdande. Detta skulle minska anhopningen av preciseringsanmälningar vid handläggningen, och kunde i många situationer ge varumärkesinnehavarna mer tid att förbereda sig på görandet av preciseringsanmälningar. Genom detta förfarande skulle man i praktiken kunna minska risken för att varumärkesinnehavarna medförs rättsförluster på grund av att preciseringsanmälningar inte lämnas in i tid. Å andra sidan skulle några ha behov att förnya registreringen genast efter ikraftträdandet av den nya lagen. Problemen i samband med detta skulle dock kunna undvikas genom att det utfärdas bestämmelser om tillräckligt lång övergångsperiod i fråga om sådana varumärken vars registrering behöver förnyas snart efter lagens ikraftträdande. I praktiken skulle detta alternativ betyda att preciseringsanmälningar skulle kunna droppa in under cirka en tioårsperiod efter den nya lagens ikraftträdande, och att varumärkesregistret alltså i cirka 10 års tid skulle innehålla varu- och tjänsteförteckningar som ska tolkas på olika sätt. Detta skulle försvåra utredningen av varumärkenas skyddsområden på basis av varumärkesregistret, eftersom man exempelvis vid undersökningen av eventuella varumärken som utgör registreringshinder alltid ska kontrollera tidpunkten när märket har sökts, huruvida tidpunkten för förnyelse av märket infallit under tiden efter varumärkeslagens ikraftträdande och hur omfattande varuförteckningen varit i olika situationer. En sådan bedömning skulle innebära en stor utmaning för eventuella sökande av nya varumärken. Innehavarna av varumärkesförteckningar skulle också kunna vara i olika ställning beroende på när de gör preciseringsanmälningar av varu- och tjänsteförteckningar. Klassificeringstolkningarna och –praxisen har ändrats mycket under de senaste åren. De ovan nämnda tio åren, som förnyelsen av registreringen av samtliga varumärken skulle ta, är en lång tid, vilket gör att bedömningen av hur den exakta varu- och tjänsteförteckningen kommer att se ut kan göras först år 2019 eller 2029.

Alternativt skulle man också kunna låta bli att göra något, varvid tolkningen av sådana varumärken som sökts före den 1 oktober 2012 skulle förbli oförändrad. Skyddsområdet för de varumärken som sökts med klassrubrik före den 1 oktober 2012 skulle också fortsättningsvis omfatta alla varor och tjänster som vid tidpunkten för ansökan ingick i klassen i fråga. Europeiska unionens domstol har i sitt avgörande angående EU-varumärket i målet C-501/15 (Cactus SA, EU: C:2017:750, dom av den 11 oktober 2017) ansett att avgörandet i fallet IP TRANSLATOR (C-307/10) inte begränsar skyddsområdet för ett sådant varumärke som registrerats före avgörandet i målet IP TRANSLATOR och att ett varumärke som registrerats med klassrubrik ansågs omfatta alla tjänster som hör till klassen i fråga. Detta alternativ skulle inte medföra varken innehavarna eller PRS några åtgärder och åtminstone inga direkta rättsförluster för innehavarna. En sådan tolkning skulle dock betyda i praktiken att rättsläget förblir något oklart och att domstolarna ska pröva huruvida sökanden har ensamrätt för alla varor som hör till en varuklass. Å andra sidan talar egendomsskyddet för sin del för att tolkningen ska hållas oförändrad. Innehavaren borde kunna lita på att ensamrätten omfattar det som denne avsett vid tidpunkten för ansökan.

I propositionen föreslås att klassificeringen preciseras också för tidigare registreringars del. För införandet av ett preciseringsförfarande talar varumärkesregistrets tydlighet som på många sätt skulle förbättra förutsägbarheten och rättssäkerheten. Om tolkningen av varu- och tjänsteförteckningar förblev oförändrad, skulle varumärkesregistret innehålla varuförteckningar som tolkas på olika sätt, vilket försvårar undersökningen av hinder och förståelsen av registrets in-

nehåll också på lång sikt. När antalet varumärken som klassificerats enligt den nya praxisen ökar, skulle det innebära en stor utmaning att veta hur varuförteckningar för varumärken som sökts vid olika tidpunkter ska tolkas och vilka varor eller tjänster som får skydd av märket. Ett ändamålsenligt sätt att genomföra preciseringen vore det att preciseringen görs senast när ansökan om förnyelse av varumärket anhängiggörs första gången efter den nya lagens ikraftträdande. Det preciseringsförfarande som genomförs i samband med förnyelsen av registreringen skulle leda till önskat resultat, dvs. till ett tydligt varumärkesregister och varu- och tjänsteförteckningar som tolkas enhetligt. Informeringen av varumärkesinnehavarna skulle kunna skötas på samma gång, eftersom en påminnelse om att varumärket behöver förnyas i vilket fall som helst skickas på förhand till varumärkesinnehavarna. Ur Patent- och registerstyrelsens synvinkel skulle preciseringsanmälningarna droppa in i en jämnare ström och det skulle inte uppstå något behov av extra arbetskraft till följd av preciseringsförfarandet. En längre tid för genomförandet ger bättre möjligheter att informera varumärkesinnehavarna om ändringar för att eventuella oavsiktliga rättsförluster ska kunna undvikas.

När det gäller precisering av klassificeringen har det dessutom bedömts huruvida det finns anledning att också precisera varumärkesansökningar som lämnats in under tiden 1.10.2012–31.12.2013 och som innehåller en hänvisning till den alfabetiska Niceförteckningen. Som det konstateras ovan var det möjligt att under en begränsad period lämna in en ansökan med dylik hänvisning, och då ansågs varu- och tjänsteförteckningen i ansökan omfatta utöver de varor och tjänster som nämns i klassrubriken dessutom de varor som ingår i den alfabetiska Niceförteckningen. En hänvisning till den alfabetiska Niceförteckningen skulle på det sätt som beskrivits ovan leda till att det i varumärkesregistret finns varu- och tjänsteförteckningar som tolkas på olika sätt och av vilka det inte direkt framgår vilka varor och tjänster varumärkeskyddet omfattar. Med tanke på varumärkesregistrets tydlighet och med anledning av andra orsaker som anförts ovan behöver alltså också sådana varu- och tjänsteförteckningar preciseras. I fråga om sådana varumärken skulle alternativet i det fall att varumärkesinnehavaren inte själv anmäler preciseringen vara att PRS kompletterar varu- och tjänsteförteckningen med de varor och tjänster som ingår i den vid tidpunkten gällande alfabetiska Niceförteckningen. Kompletteringen skulle medföra extra arbete för PRS och i många fall resultera i mycket långa varu- och tjänsteförteckningar. Långa varu- och tjänsteförteckningar försvårar undersökningen av hinder och läsbarheten av varumärkesregistret. Eftersom PRS dock själv under den ovan nämnda perioden instruerat sökandena att i sina ansökningar om registrering av varumärke inkludera en dylik hänvisning till den alfabetiska Niceförteckningen är det motiverat att någon rättsförlust inte medförs för varumärkesinnehavarna. Det föreslås således i propositionen att PRS kompletterar varu- och tjänsteförteckningen med de varor och tjänster som ingår i den vid tidpunkten gällande alfabetiska Niceförteckningen, om varumärkesinnehavaren inte själv anmäler precisering av varu- och tjänsteförteckningen.

Handläggningen av preciseringsanmälningar skulle kräva tilläggsresurser av PRS på det sätt som nämns nedan i avsnitt 4.2. Anmälningsförfarandet skulle kunna leda till anhopning av ärenden i PRS:s behandlingsprocesser eller åtminstone hos klassificeringsfunktionerna. PRS borde också satsa på tillhandahållande av täckande och lättillgängliga anvisningar om hur man gör en preciseringsanmälan. I propositionen föreslås att PRS informerar om möjligheten till precisering i samband med anmälan om förnyelse av registreringen av varumärket. Anmälningar skulle skickas även till sådana varumärkessökande eller varumärkesinnehavare som enligt bestämmelsen inte skulle kunna precisera sin varu- och tjänsteförteckning exempelvis därför att varu- och tjänsteförteckningen inte innehåller hela klassrubriken. Å andra sidan kan anmälningar om förnyelse av registreringen i nuläget heller inte skickas till alla. För internationella registreringars del skulle skickandet av anmälningar till utländska innehavare kunna orsaka problem. Adressuppgifterna för alla varumärkessökande eller varumärkesinnehavare är inte heller uppdaterade i varumärkesregistret, eftersom de inte uppdateras automatiskt, utan varumärkessökande och varumärkesinnehavare ska själva anmäla ändringar i sina kontakt-

uppgifter, vilket betyder att informationen inte skulle kunna skickas till alla på grund av föråldrade kontaktuppgifter. I det elektroniska systemet för förnyelse av registreringen går det å andra sidan att informera den som ska förnya registreringen av sitt varumärke om den sista tidpunkten för precisering av varu- och tjänsteförteckningen, och då uppstår inga rättsförluster på grund av utebliven information.

Antalet varumärkesregistreringar eller internationella registreringar som eventuellt skulle kunna omfattas av precisering uppskattas och de konsekvenser som preciseringsförfarandet skulle kunna ha bedöms närmare nedan i avsnitt 4.1 Ekonomiska konsekvenser.

3.3 De viktigaste förslagen

Lagteknisk reform

Genomförandet av det nya varumärkesdirektivet förutsätter att relativt omfattande ändringar görs i den gällande varumärkeslagen. Varumärkeslagen har under dess giltighetstid ändrats flera gånger, och lagen har också ansetts vara i behov av en lagteknisk totalreform. I samband med genomförandet av direktivet ska det göras en totalreform där bl.a. lagens struktur ses över så att den i högre grad än nuförtiden överensstämmer med direktivet. Samtidigt ska ordalydelser uppdateras och regleringen på lag- och författningsnivåer ska bedömas på nytt. Bestämmelserna om varumärkesförseelse och mönsterrättsförseelse samt om brott mot industriell rättighet ska preciseras, så att bestämmelsernas tillämpningsområde omfattar även EU-varumärken och gemenskapsformgivningar.

Transitering

Innehållet i den ensamrätt som tillkommer varumärkesinnehavaren ska preciseras i transiteringsfallen i enlighet med direktivet, så att den ensamrätt som tillkommer innehavaren av varumärket förfaller om deklaranten i samband med tullklareringen lägger fram bevis för att innehavaren av det registrerade varumärket inte har rätt att förbjuda att varorna släpps ut på marknaden i det land som är slutdestinationen för varorna.

Fortsatt handläggning i enlighet med Singaporekonventionen

I artikel 14 i Singaporekonventionen bestäms om åtgärder i situationer där sökanden eller innehavaren har underlåtit att iaktta den fastställda tidsfristen. Det föreslås att av alternativen i artikel 14 i Singaporekonventionen ska alternativ ii) fortsatt handläggning fogas till varumärkeslagen. Varumärkesinnehavaren eller varumärkessökanden ska framställa en begäran om fortsatt handläggning inom två månader från det att tidsfristen löpt ut och den åtgärd som fattas ska vidtas samtidigt som begäran om fortsatt handläggning läggs fram. I fråga om förfarandet skulle alternativet fortsatt handläggning vara lättast att ordnas vid PRS, och detta skulle säkerställa att ärendet fortskrider efter begäran, eftersom sökanden i samband med begäran skulle vara tvungen att avhjälpa påpekade brister. Det föreslås att fortsatt handläggning begränsas till sådana fall där det finns enbart en part, med undantag av bl.a. tidsfristerna för ansökan om förnyelse, tidsfristerna för framställande av prioritetsyrkandet och tidsfristen för framställande av begäran om fortsatt handläggning.

Det föreslås att det i varumärkeslagen dessutom görs en terminologisk ändring så att frasen ”ansökan avskrivs” byts ut mot frasen ”ansökan förfaller”. Det ska inte finnas någon möjlighet att anföra besvär hos domstol över en ansökan som har förfallit. Genom detta hindras det att en ansökan samtidigt är anhängig i olika processer, dvs. vid domstol på grund av ett klagomål och vid PRS på grund av begäran om fortsatt handläggning. Bestämmelsen om att ansökan

förfaller ska dessutom ändras, så att den motsvarar artikel 7 i varumärkesdirektivet, så att ansökan också kan förfalla delvis.

Administrativt förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring

Enligt artikel 45 i det nya varumärkesdirektivet ska medlemsstaten sörja för ett effektivt och snabbt administrativt förfarande hos sina myndigheter om upphävande eller ogiltighetsförklaring av ett varumärke dock utan att det närmare föreskrivs om hurudant förfarandet egentligen ska vara.

Det administrativa förverkande- och ogiltighetsförfarandet föreslås bli genomfört som förvaltningsförfarande där bestämmelserna i förvaltningslagen i så stor utsträckning som möjligt ska tillämpas. På grund av den likartade naturen hos det administrativa förfarandet för upphävande och ogiltighetsförklaring och invändningsförfarandet, och delvis på grund av samma ogiltighetsgrunder, föreslås det administrativa förfarandet för upphävande och ogiltighetsförklaring i så stor utsträckning som möjligt följa de bestämmelser om iakttas vid invändningsförfarandet. PRS får inte ta andra yrkanden till behandling än yrkanden om upphävande eller ogiltigförklaring av varumärket. PRS ska kunna undersöka ett ärende om förverkande eller ogiltighetsförklaring endast i den omfattning som anges i ansökan. En ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring av ett registrerat varumärke ska kunna lämnas in först efter det att invändningstiden löpt ut och eventuella avgöranden i invändningsärendet har vunnit laga kraft.

Den som lämnar in en ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring ska i princip få välja vilket av förfarandena, det administrativa förfarandet eller domstolsförfarandet, som denne vill använda sig av i ett ärende som gäller upphävande eller ogiltigförklaring av ett varumärke. Väckande av talan vid domstol skulle resultera i att motsvarande förfarande förhindras eller i att behandlingen vid PRS förfaller. Också motparten till den som lämnar in en ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring, varumärkesinnehavaren, ska ha möjlighet att föra ärendet till domstol för behandling genom att t.ex. väcka fastställsetalan.

En ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring ska delges motparten i ett administrativt förfarande, och motparten har således möjlighet att yttra sig i saken inom utsatt tid. Då det yrkas på upphävande av registreringen på grund av att varumärket inte varit i bruk och varumärkesinnehavaren inte yttrar sig med anledning av ansökan, anses att det verkliga bruket av märket inte har bevisats, och varumärket skulle med anledning därav kunna förklaras upphävt i enlighet med ansökan. Detta skulle underlätta avförandet av sådana varumärken som inte har använts och sådana varumärken vars innehavare upphört med verksamheten ur registret. Det borde vara möjligt att i varje enskilt fall överklaga PRS beslut hos marknadsdomstolen.

Firmor

Hävning av firmor vid ett administrativt förfarande vid PRS ska göras möjligt. Det nya förfarandet avser motsvara det ovan beskrivna administrativa förfarandet för hävning av varumärke, men förfarandet ska få användas endast för hävning av firma på grund av att firman inte har varit i bruk. Dessutom ska delvis hävning av firman bli möjlig. Delvis hävning kan i princip komma i fråga på alla grunder som existerar för hävning av firma som endast kan gälla en viss del av verksamhetsområdet. Förfarandet skiljer sig till sin natur från delvis hävning av varumärket på den punkten att firmainnehavaren i fallet med delvis hävning har möjlighet att begränsa företagets verksamhetsområde enligt avgörandet, om detta är möjligt, eller alternativt ska företaget registrera en ny firma. Av domstolens känneteckensrättsliga avgörande följer det med andra ord inte att företagets verksamhetsområde ändras så att det har ett visst innehåll.

Klassificering av varor och tjänster

I den nya varumärkeslagen bör inkluderas mer detaljerade bestämmelser om klassificering enligt artikel 39 i varumärkesdirektivet. Det föreslås att det till varumärkeslagen fogas bestämmelser om förfarandet för precisering av varu- och tjänsteförteckningen, så att anmälningarna om precisering av varu- och tjänsteförteckningen lämnas till PRS. En preciseringsanmälan ska lämnas in senast den dag då ansökan om förnyelse av giltigheten av ett varumärke anhängiggörs första gången efter det att lagen trätt i kraft. En preciseringsanmälan ska dock göras först inom ett halvår från lagens ikraftträdande fastän förnyelsen ska göras redan före det. Varumärkesinnehavaren eller varumärkessökanden ska på ett tydligt och exakt sätt uppge de varor och tjänster vars varu- och tjänsteförteckning preciseras. Preciseringsanmälan kan innehålla endast sådana varor eller tjänster som kan ha ansetts ingå i den aktuella klassen vid den tidpunkt då varumärket söktes och som fortfarande omfattas av varu- och tjänsteförteckningen. Efter att anmälan om precisering avgjorts och avgörandet vunnit laga kraft eller efter den tidsfrist som satts upp för preciseringen ska alla varu- och tjänsteförteckningar tolkas enligt den bokstavliga tolkningen, oberoende av om varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren gjort anmälan om precisering av varu- och tjänsteförteckningen eller inte. Eftersom preciseringen ska göras senast i samband med förnyelsen av giltigheten av varumärket, ska alla varu- och tjänsteförteckningar således efter cirka tio år från lagens ikraftträdande tolkas enligt det nya varumärkesdirektivet.

I varumärkesregistret ingår för närvarande också sådana varumärken som innehåller endast ett klassnummer. För deras del föreslås det att det till varumärkeslagen fogas en möjlighet att hos PRS komplettera varu- och tjänsteförteckningen med en klassrubrik enligt den Niceklassificering som gällde vid tidpunkten för ansökan, trots att innehavaren inte skulle göra en anmälan om precisering av varu- och tjänsteförteckningen. Motsvarande behandling skulle också gälla för de varumärken vars registrering endast har en innehållsmässigt motsvarande text, exempelvis ”alla varor i klass 9”.

4 PROPOSITIONENS KONSEKVENSER

4.1 Ekonomiska konsekvenser

Singaporekonventionen

I Singaporekonventionen bestäms främst om omständigheter som gäller registreringsförfarandet för varumärken. Konventionen har inga ekonomiska konsekvenser för företag.

Administrativt förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring av varumärket

Nuförtiden ska den som yrkar på förverkande eller ogiltigförklaring av ett varumärke väcka talan vid domstol. Den föreslagna lagen gör det möjligt att behandla upphävandet eller ogiltigförklaringen av ett varumärke också i ett administrativt förfarande vid PRS. Det administrativa förfarandet skulle vara ett snabbare alternativ med lägre kostnader än domstolsförfarandet. Eftersom exempelvis skadestandsfrågor eller straffrättsliga ärenden inte behandlas i det administrativa förfarandet borde en del av ärendena liksom också nuförtiden inledas vid domstol. Partena skulle dessutom ha en möjlighet att, när de så önskar, väcka talan vid domstol varvid det administrativa förfarandet vid PRS under vissa förutsättningar förfaller.

Det är svårt att på förhand uppskatta antalet ärenden som kommer in för behandling i det nya administrativa förfarandet. Det finns cirka 70 000 registrerade nationella varumärken och cirka 35 000 internationella registreringar som är i kraft. Till marknadsdomstolen inkom år 2017 sammanlagt 24 klagomål och 16 tvistemål som gällde varumärken. Det går dock inte att dra några direkta slutsatser av antalet ärenden som behandlas i marknadsdomstolen när det gäller det nya förfarandet, eftersom marknadsdomstolens rättegångsavgift är avsevärt hög och förfä-

randet är alltid förenat med en kostnadsrisk. Förfarandet kan dessutom på grund av offentligheten medföra en risk för företagets rykte, vilket för sin del kan bidra till att något förfarande vid domstol inte inleds. Därför är tröskeln för att föra ärendet till ett nytt administrativt förfarande betydligt lägre. Till denna del kan förfarandet jämföras närmast med det nuvarande invändningsförfarandet. Årligen behandlas cirka 100 invändningsärenden vid PRS. Det är möjligt att antalet ärenden är lägre vid det administrativa förfarandet för upphävande eller ogiltigförklaring, eftersom PRS undersöker hindren för registrering innan ett varumärke registreras, och utomstående har haft möjlighet att framställa en invändning efter registreringen. Å andra sidan kommer det nya administrativa förfarandet tidsmässigt vara aktuellt också långt efter registreringen då förhållandena kan ha förändrats. Ett viktigt behov i fråga om förfarandet har att göra med det att varumärkessökanden i det nya förfarandet kan yrka på upphävande eller ogiltigförklaring av ett annat varumärke som utgör hinder för registreringen av sökandens varumärkesansökan. Det uppskattas att det årligen skulle inkomma 50–100 ansökningar om administrativt upphävande eller ogiltigförklarande.

En ansökningsavgift ska tas ut för det administrativa förfarandet. Med avgiften täcks de kostnader som medförs för PRS av förfarandet. Ansökningsavgiftens storlek skulle motsvara de genomsnittliga kostnaderna för förfarandet. Avgiftsbeloppet skulle uppskattningsvis kunna vara i samma storleksklass som den invändningsavgift som nuförtiden tas ut vid invändningsförfarandet, dvs. för närvarande 275 euro. Avgiften för ansökan om administrativt upphävande eller ogiltigförklarande skulle uppgå uppskattningsvis till cirka 400 euro. För de företag som använder sig av förfarandet skulle det också medföras administrativt arbete av avfattandet av ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring samt för deltagandet i förfarandet. En del av företagen skulle sannolikt anlita varumärkesombud eller annat ombud, varvid en mindre mängd administrativt arbete skulle medföras för företagen, men då skulle de bli tvungna att betala kostnaderna för ombudet. Enligt uppskattning kommer cirka 95 procent av dem som inlämnar ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring och cirka 70 procent av svarandena att anlita ombud. Detta skulle motsvara nyttjandegraden av ombud vid PRS:s nuvarande invändningsförfarande.

När företag kontaktar PRS direkt uppskattas att avfattandet av en ansökan tar i genomsnitt 1–2 timmar i anspråk. I enskilda fall kan arbetsmängden variera betydligt. När företag anlitar ombud medförs företaget en mindre mängd administrativt arbete, men då ska företaget dessutom betala kostnaderna för ombud. Arbetsmängden vid företaget uppskattas vara i genomsnitt en timme och kostnaderna för ombudet 1 000–3 000 euro. Som helhet betraktat påverkas de totala kostnaderna i båda fallen av bl.a. det hur många yrkanden, yttranden från parter eller bevis som framläggs. Kostnaderna för det administrativa förfarandet för upphävande eller ogiltigförklaring uppskattas således uppgå till 1 000–4 000 euro. Efter det administrativa förfarandet är det möjligt att överklaga PRS:s beslut genom besvär hos marknadsdomstolen, vilket innebär att behandlingen av ärendet fortsätter. En part i det administrativa förfarandet kan också väcka talan vid domstol varvid behandlingen av ärendet vid PRS under vissa förutsättningar förfaller.

Det är aldrig obligatoriskt att anhängiggöra en ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring, utan rättsinnehavaren bedömer vilka medel som är ändamålsenliga att tillgripa för att skydda sin ensamrätt. Det är fråga om en parallell möjlighet till inledande av ärendet vid domstol. På ovan beskrivna grunder är det klart att det nya administrativa förfarandet erbjuder inom sitt tillämpningsområde ett förmånligare alternativ vid sidan av domstolsförfarandet, och att det är ägnat att minska de kostnader som medförs för företag i ärenden som gäller upphävande eller ogiltigförklaring av ett varumärke. Det är inte möjligt att ge någon uppskattning i euro av hur mycket kostnaderna minskar eftersom det inte går att förutspå i vilken utsträckning det nya förfarandet kan ersätta domstolsbehandlingen. Nuförtiden ska förverkande eller ogiltigförklaring yrkas genom att väcka talan vid marknadsdomstolen. Marknadsdomstolens rättegångsav-

gift för företag är 2 000 euro och för privatpersoner 500 euro. De typiska rättegångskostnaderna för hela förfarandets del i tvistiga mål uppgår uppskattningsvis till 30 000–50 000 €. Kostnaderna är inte direkt jämförbara med de uppskattade kostnaderna för det administrativa förfarandet, eftersom de ärenden som behandlas vid domstol är sannolikt ofta mer tvistiga och omfattande.

Hävning av firma

Den administrativa hävningen av firma är ett nytt förfarande. Nuförtiden kan registreringen av en firma hävas endast i domstol. Vid det administrativa förfarandet ska hävning av firma kunna yrkas på den grunden att firman inte varit i bruk. Genom lagförslaget möjliggörs dessutom en delvis hävning av firma. Delvis hävning skulle vara möjlig på alla grunder enligt firmalagen.

En stor del av de företag som antecknats i handelsregistret har s.k. allmänt verksamhetsområde, och också annars har den anteckning om verksamhetsområde som förts in i handelsregistret formulerats så att verksamhetsområdet är ganska brett. Möjligheten till delvis hävning skulle således omfatta en stor del av de företag som antecknats i handelsregistret. En förutsättning för att en grund för hävning av firma ska kunna åberopas är att den som inlämnar ansökan om hävning eller väcker talan om hävning har ett juridiskt intresse i saken. Förfarandet ska tillämpas särskilt i de fall där firman inte är i bruk och någon annan vill registrera en likadan firma eller ett likadant varumärke för sig själv, men den äldre firmans omfattande verksamhetsområde utgör ett hinder för registrering. I ett sådant fall kan innehavaren av den äldre firman alternativt ge sitt samtycke till registrering av den yngre firman eller det yngre varumärket eller frivilligt begränsa sitt eget verksamhetsområde. Möjligheten att anlita ett administrativt förfarande och möjligheten till delvis hävning skulle sannolikt bidra till att en överenskommelse i saken kan nås.

Möjligheten till delvis hävning ökar också firmainnehavarens möjligheter att hålla registreringen av sin firma i kraft i en situation där det endast till vissa delar föreligger en grund för hävning. En sådan situation skulle kunna vara exempelvis det att firman kan förväxlas med en annan firma inom en viss del av verksamhetsområdet eller firmans beskrivande art för en viss del av verksamhetsområdet, vilket medför att firman inte kan anses identifiera företaget.

Möjligheten till delvis hävning av firma är ny, och företagen har inte vid registreringen av firma eller verksamhetsområde inte kunnat förbereda sig på att firman skulle kunna hävas delvis på grund av att den inte varit i bruk. Av denna anledning ska företag enligt förslaget ha möjlighet att inom två år från lagens ikraftträdande avgiftsfritt genom ändringsanmälan och inom ramen för det registrerade verksamhetsområdet precisera sitt verksamhetsområde, så att det motsvarar företagets faktiska verksamhetsområde eller framtida behov.

I och med den ändring som föreslås i firmalagen kan företagets firma helt eller delvis hävas i ett administrativt förfarande, om firman inte under de fem senaste åren har använts inom ett visst verksamhetsområde och firmainnehavaren inte visar ett godtagbart skäl till att firman inte varit i bruk.

Det är svårt att på förhand uppskatta antalet ärenden som gäller hävning av firma och som blir aktuella för ett administrativt förfarande vid PRS. Handelsregistret omfattar cirka 610 000 företag. Vart och ett av dem har en registrerad firma. I registret finns dessutom sådana bifirmor eller översättningar av firma till främmande språk som skyddats på basis av firmalagen och vars exakta antal är inte känt. Till marknadsdomstolen inkom år 2017 sammanlagt 13 tvistemål som gällde firma. Inga klagomål som gällde firma inkom. Det låga antalet fall beror delvis på det att delvis hävning inte är möjlig nuförtiden, vilket betyder att firma inte kan hävas

på grund av att den inte varit i bruk, om firman har använts inom något av dess registrerade verksamhetsområden. Dessutom är det ekonomiska värdet i anslutning till en firma i ett typiskt fall relativt litet jämfört med de kostnader som ett klagomål eller tvistemål förorsakar.

Det är inte möjligt att på basis av de ovan angivna siffrorna presentera någon exakt uppskattning av antalet ärenden i framtiden. Enligt uppskattning kommer cirka 20–50 ansökningar årligen att lämnas in i det administrativa förfarandet. Det administrativa förfarandet för hävning av en firma på det ovan beskrivna sättet skulle medföra lägre kostnader än förfarandet vid domstol. Både ansökningsavgiften och det administrativa arbetet och eventuella kostnader för ombud skulle förbli mindre än vid domstolsförfarandet. Eftersom förfarandena för hävning av firmor och för administrativt upphävande eller ogiltigförklaring av varumärken skulle vara mycket lika, skulle också de kostnader som medförs företag för det administrativa förfarandet för hävning av firma motsvara det som ovan konstaterats om det administrativa förfarandet i fråga om varumärken.

Lagförslaget inverkar på firmainnehavarna också på det sättet att den som i fortsättningen åberopar firma vid ett invändningsförfarande och ett förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke ska på begäran visa att firman faktiskt har använts inom det verksamhetsområde som yrkandet omfattar. Kravet att visa att firman har varit i bruk skulle höja tröskeln för firmainnehavaren att försvara sin ensamrätt i förhållande till senare ansökningar och yngre rättigheter. Genom förfarandet säkerställs å andra sidan det att man genom registrering av firma inte hindrar registrering av yngre rätt i större omfattning än vad rättsskyddet för firmainnehavaren förutsätter. Det verkliga bruket ska dock visas endast om det har gått fem år sedan firman registrerades.

Klassificering av varor och tjänster

De föreslagna bestämmelserna om klassificering av varumärken motsvarar PRS:s nuvarande klassificeringspraxis och den nya regleringen medför alltså inte några konsekvenser för företagen. Konsekvenser för företagen medförs däremot av övergångsbestämmelserna där det föreskrivs att de varumärkessökande vars varumärkesansökan har anhängiggjorts före den 1 oktober 2012 och omfattar hela klassrubriken enligt Niceklassificeringen i en viss varu- eller tjänsteklass ska precisera sin varu- och tjänsteförteckning så att den överensstämmer med bestämmelserna i lagförslaget. En anmälan om precisering ska göras senast den dag då en ansökan om förnyelse av varumärket anhängiggörs första gången efter den nya lagens ikraftträdande. Det är till största delen fråga om sådana varumärken vars registrering omfattar en viss klass i dess helhet så att klassen vid registreringen har specificerats genom att en klassrubrik enligt Niceklassificeringen angetts. Sådana registreringar har ansetts omfatta alla varor och tjänster som hör till klassen i fråga. Efter att den tidsfrist som reserverats för preciseringsförfarandet löpt ut eller efter att preciseringsanmälan avgjorts och avgörandet vunnit laga kraft anses en sådan registrering endast gälla sådana varor och tjänster som omfattas klassrubrikens bokstavliga innebörd.

Målet med övergångsbestämmelserna är att varumärksregistret ska förbli tydligt och att de tjänster och varor som omfattas av ett registrerat varumärke ska vara begripliga. Utan övergångsbestämmelser skulle utomstående exempelvis vara tvungna att sätta sig in i den upplaga av Niceöverenskommelsen som gällde på dagen för ansökan om ett varumärke och utreda vilka varor eller tjänster som har hört till klassen i fråga vid nämnda tidpunkt. Den alfabetiska Niceförteckningen innehåller å andra sidan inte alla möjliga varor och tjänster som klassen i fråga kan omfatta. Det är väsentligt för dem som ansöker om nytt varumärke att de varor och tjänster som varumärket omfattar framgår direkt ur varumärkesregistret. Därigenom skulle man kunna undvika onödiga kostnader i ett sådant fall att ett hinder som hindrar registreringen av det ansökta varumärket uppdagas och varumärket inte kan registreras. Också ur utomståen-

des synvinkel är registrets tydlighet viktigt så att man i näringsverksamhet inte oavsiktligt använder sådana märken som gör intrång i någon annans varumärke. Ett tydligt register skyddar också varumärkesinnehavaren. Dessutom skulle det utrymme för tolkning som varumärkesklassificeringen lämnar medföra osäkerhet ur rättsinnehavarens synvinkel om denne vill ingripa i verksamhet som den anser vara intrångsgörande. Det skulle exempelvis vara möjligt att svara på en intrångstalan som varumärkesinnehavaren har väckt med ett påstående att varumärket inte omfattar varorna eller tjänsterna i fråga.

Alla varumärkesinnehavare har inte något behov att precisera sina varu- och tjänsteförteckningar. Det eventuella behovet av precisering av ett varumärkes varu- och tjänsteförteckning beror för det första på det för vilka varor och tjänster i klassen som märket faktiskt används för och det huruvida varorna och tjänsterna omfattas av klassrubrikens bokstavliga innebörd. PRS hade i sitt varumärkesregister cirka 56 800 nationella, fortfarande gällande eller anhängiga märken som har sökts före den 1 oktober 2012 och cirka 36 000 gällande eller anhängiga internationella registreringar där Finland designerats. Det är omöjligt att exakt ta reda på hur många av dessa har använt klassrubrik och hur många som eventuellt skulle behöva preciseras. Enligt PRS:s stickprovsundersökning, som pågick en månad 2010, hade ansökan i cirka 79,5 procent av fallen med nationella varumärkesansökningar lämnats så att klassrubrik i varu- och tjänsteförteckningen använts. Detta innebär att cirka 45 000 nationella varumärken innehåller en klassrubrik. När det gäller internationella registreringar har cirka 15 procent av registreringarna uppskattats ha klassrubriker. Utgående från denna siffra skulle antalet registreringar som eventuellt behöver preciseras vara cirka 4 600. I varumärkesregistret finns dessutom 1 910 märken som har sökts under perioden 1.10.2012-31.12.2013 och som innehåller en hänvisning till den alfabetiska Niceförteckningen och som således skulle behöva preciseras.

I förordningen om EU-varumärken ingick ett motsvarande förfarande för precisering av klassificeringen i fråga om gamla EU-varumärken som inom den utsatta tiden resulterade i 25 000 preciseringsanmälningar. Enligt EUIPO:s uppskattning skulle antalet varumärken som hade möjlighet till precisering ha uppgått till cirka 100 000. EUIPO fick alltså preciseringsansökningar i cirka 25 procent av sådana fall av registreringar där precisering skulle ha varit möjlig. Eftersom man i Finland följt en tolkning som motsvarar EUIPO:s tidigare klassificeringspraxis, kan det uppskattas att preciseringsanmälningarnas andel i Finland skulle kunna vara lika stor. Enligt vad som anges ovan finns det i Finland cirka 47 000 giltiga nationella varumärken och 4 600 internationella registreringar som designerar Finland och som högst skulle kunna omfattas av preciseringsförfarandet. Om preciseringsanmälningar i Finland gjordes i motsvarande grad som vid EUIPO, skulle det innebära sammanlagt cirka 13 000 preciseringsanmälningar i samband med nationella varumärken och internationella registreringar. Trots att det förfarande som iaktas vid EUIPO är den närmaste referenspunkten i fråga om det förfarande som nu föreslås, är uppskattningen av preciseringsanmälningar förenad med osäkerhet. Behovet att precisera klassificeringen beror på det i vilken utsträckning de varor och tjänster som skyddats med varumärket omfattas av klassrubrikens bokstavliga innebörd och vilken slags verksamhet som varumärkesinnehavaren faktiskt bedriver. I praktiken påverkas antalet preciseringsanmälningar också av det hur väl varumärkesinnehavarna informeras på förhand om möjlighet till precisering. Eftersom varumärkesinnehavarna ska informeras om preciseringsmöjligheten samtidigt som de underrättas om behovet att förnya registreringen, kan det antas att andelen preciseringsanmälningar skulle överskrida 25 procent av möjliga registreringar.

Det administrativa arbete eller de kostnader som preciseringen av klassificeringen av ett enskilt varumärke medför beror i stor utsträckning på bl.a. antalet varu- och tjänsteklasser som skyddats med varumärket, antalet varumärken som en innehavare har och vilken varu- eller tjänsteklass det är fråga om. En del av företagen kommer sannolikt att själv sörja för precise-

ring av varumärkets varu- och tjänsteförteckning vid PRS varvid den kostnad som förfarandet medför företaget består av det arbete som används för det. Enligt uppskattning är arbetsmängden vid företaget 0,5–3 h per registrering. Arbetet utförs typiskt av en jurist eller av någon annan högre tjänsteman. En assistent skulle kunna biträda i vissa arbetsskeden såsom vid genomgången av registreringar.

En del av företagen anlitar ett varumärkesombud som sannolikt vid behov också skulle sköta preciseringen av klassificeringar. De ombudskostnader som preciseringsförfarandet medför kan variera betydligt beroende på hur många varumärken som omfattas av uppdraget. När antalet varumärken ökar har uppdragsgivaren bättre möjligheter att konkurrensutsätta uppdraget och dessutom ger ett mer omfattande uppdrag effektivitetsfördelar i ombudets verksamhet. Kostnaden för anlitaandet av ombud uppskattas uppgå till 200–1 000 euro per registrering. Också när ombud anlitas medförs företaget dessutom administrativt arbete i samband med uppdraget. De ovan nämnda faktorerna medför stor variation även i mängden administrativt arbete i enskilda fall. Den genomsnittliga mängden administrativt arbete vid ett företag som är varumärkesinnehavare uppskattas till en timme när man anlitar ombud.

Cirka 30 procent av kunderna hos PRS anlitar ombud i varumärkesärenden. Man kan alltså uppskatta att två tredjedelar av varumärkesinnehavarna skulle själva sköta om preciseringen, vilket skulle ta cirka 0,5–3 h, varvid kostnaderna för preciseringen av 8 700 registreringar skulle uppskattningsvis uppgå till 200 000–1 100 000 euro. I övriga fall, dvs. i en tredjedel av fallen (4 300) skulle ombuden sköta om preciseringarna. För dessa registreringars del skulle den kostnad som medförs av ombudsarvoden uppgå till 1 200 000–2 800 000 € och kostnaden för administrativt arbete till cirka 200 000 €. Det är i och för sig möjligt att tjänster av ombud ska anlitas oftare vid preciseringsförfarandet än i övriga varumärkesärenden, och då skulle kostnaden för ombudsarvoden vara högre.

Om den ovan presenterade uppskattningen av antalet preciseringsanmälningar stämde, skulle de totala kostnader som ändringarna i varumärkenas varu- och tjänsteförteckningar medför för företagen vara uppskattningsvis 1,6–4 miljoner euro. Eftersom anmälan om precisering ska göras senast i samband med förnyelse av varumärket kommer kostnaderna att fördelas på de tio år som följer på lagens ikraftträdande.

De föreslagna övergångsbestämmelserna kan dessutom ha till följd att en del av varumärkesinnehavarna inte kommer att precisera sin varumärkesklassificering inom utsatt tid trots att de skulle ha behov av det. I sådana fall kommer registreringen av ett varumärke inte längre i fortsättningen att täcka sådana varor eller tjänster som omfattas av den bokstavliga innebörden av en klassrubrik. Om varumärket används för varorna eller tjänsterna i fråga, kan det uppstå ett behov att ansöka om ett nytt varumärke för varorna eller tjänsterna, och rättsförluster i det fall att registrering inte längre skulle vara möjlig. Varumärket kan dock också vara inarbetat för varorna och tjänsterna i fråga, och då sker det i praktiken inte någon rättsförlust. Det finns stora skillnader mellan olika varu- och tjänsteklasser i fråga om det i hur stor utsträckning den bokstavliga innebörden av en klassrubrik omfattar de varor eller tjänster som ingår i klassen. Genom aktiv informering går det också att bidra till att några rättsförluster inte ska inträffa.

4.2 Konsekvenser för myndigheterna

Hur varumärkesansökan förfaller samt fortsatt behandling av en ansökan som förfallit

I 21 § 2 mom. i den föreslagna lagen finns bestämmelser om hur en ansökan om varumärke förfaller och i 22 § bestämmelser om fortsatt behandling av en ansökan som förfallit. I gällande lag konstateras att om sökanden inte svarar på ett föreläggande som tillställts sökanden, avskrivs varumärkesansökan och ett beslut om avskrivning delges sökanden bevisligen. Enligt

den föreslagna bestämmelsen förfaller ansökan om varumärke till de delar som en anmärkning gjorts på den och något separat beslut om den förfallna ansökningen ska inte skickas till sökanden. Om ansökan om varumärke alltså är förenad med brister eller det förekommer hinder för godkännande av den, ska PRS fastställa en frist för bl.a. avhjälpande av bristen och detta ska delges sökanden bevisligen. Något separat beslut om att ansökan förfallit skickas inte därefter till sökanden, men PRS ska dock underrätta sökanden om saken. Denna ändring undanröjer PRS:s skyldighet att delge sökanden beslut om avskrivning och underlättar således PRS:s administrativa börda. Cirka 600 ansökningar har avskrivits årligen. Beredningen av ett beslut tar cirka 0,3 h i anspråk för en handläggare av varumärkesärenden, vilket innebär en besparing på uppskattningsvis 6 000 euro per år för PRS.

I 22 § i den föreslagna lagen finns bestämmelser om fortsatt behandling av en ansökan som förfallit, vilket skulle vara ett nytt skede i PRS:s handläggningsprocess. Förfarandet baserar sig på artikel 14 i Singaporekonventionen. Om en ansökan har förfallit enligt 21 § 2 mom. kan sökanden efter att det att ansökan förfallit framställa en begäran om fortsatt handläggning av ansökningen, om de förutsättningar som nämns i 22 § är uppfyllda. Det nya skedet i förfarandet förlänger i viss mån handläggningsförfarandet vid PRS eftersom PRS exempelvis vid undersökningen av hinder för en annan varumärkesansökan blir tvungen att vänta två månader för att få reda på huruvida sökanden av ett varumärke som eventuellt utgör hinder begär fortsatt handläggning av sin ansökan eller om ansökningen förfaller för gott. Detta nya skede i förfarandet skulle kräva en tilläggsarbetsinsats på uppskattningsvis 0,5 årsverken per år vid PRS. Detta skulle således medföra PRS kostnader på uppskattningsvis 50 000 euro. Dessa kostnader täcks dock med avgifter som tas ut av sökandena. Enligt PRS:s uppskattning skulle den avgift som tas ut av sökanden för fortsatt handläggning kunna vara 100 euro.

Administrativt förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke och för hävning av firma

I 54–57 § i den föreslagna lagen föreskrivs om ett administrativt förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring av varumärken. Genom regleringen genomförs artikel 45 i varumärkesdirektivet. Genom bestämmelserna i den nya lagen inrättas vid PRS ett nytt administrativt förfarande för upphävande och ogiltigförklaring. Alternativa förfaranden och sätt för genomförande beskrivs ovan i avsnittet 3.2. På det sätt som förklaras ovan i avsnitt 3.2 föreslås också ett motsvarande administrativt förfarande bli infört för hävning av firma.

I och med det administrativa förfarandet för upphävande och ogiltigförklaring får PRS nya uppgifter kring bedömning av bevisningen. Dessa har beskrivits i avsnitt 3.2 ovan. Till följd av sådant extra arbete som har samband med bedömning av bevisningen är det möjligt att behovet av muntlig förhandling vid domstol ökar när dessa behandlar klagomålen över PRS:s beslut i samband med det administrativa förfarandet för upphävande och ogiltigförklaring.

Det har uppskattats att det årligen skulle inkomma 50–100 ansökningar om administrativt upphävande eller ogiltigförklaring av varumärken. Enligt uppskattning skulle detta medföra ett behov av tilläggsresurser för PRS som motsvarar ungefär ett årsverke. Detta skulle således medföra kostnader på uppskattningsvis 100 000 euro för PRS. Enligt uppskattning kommer det att inkomma några tiotal, sannolikt högst 50, ansökningar om administrativ hävning av firma per år. Det behov av tilläggsresurser om cirka 0,5 årsverken som dessa orsakar skulle medföra PRS en merkostnad på uppskattningsvis 50 000 euro. För ansökningar om administrativt upphävande, om administrativ ogiltigförklaring eller administrativ hävning ska en avgift tas ut av sökanden. Avgiften skulle sannolikt vara omkring 400 euro. Av de merkostnader som medförs för PRS skulle avgifterna således täcka cirka 40 000 euro för varumärkenas del och 20 000 euro för firmornas del.

Klassificering av varor och tjänster

I 107 § 6–9 mom. i den föreslagna varumärkeslagen finns bestämmelser om förfarandet för precisering av varu- och tjänsteförteckningar. Preciseringsförfarandet ska omfatta varumärken och sådana internationella registreringar som designerar Finland och som blivit anhängiga före den 1 oktober 2012 och som omfattar en hel klassrubrik enligt Niceklassificeringen i någon varu- och tjänsteklass. Dessutom ska de varumärkessökande och varumärkesinnehavare vars ansökningar blivit anhängiga under perioden 1.10.2012–1.12.2013 och som innehåller en hänvisning till den alfabetiska Niceförteckningen ska ha möjlighet att precisera sina varu- och tjänsteförteckningar.

På det sätt som beskrivs ovan i avsnitt 4.1 har PRS uppskattat att förfarandet för precisering skulle kunna omfatta 47 000 nationella varumärken och 4 600 internationella registreringar där Finland designerats. Om preciseringsgörelser gjordes i fråga om cirka 25 procent av registreringarna, skulle det innebära cirka 13 000 preciseringsansökningar. Handläggningen av dessa preciseringsanmälningar samt rådgivningen i anslutning till preciseringarna skulle medföra PRS ett behov av extra resurser motsvarande två årsverken. Eftersom arbetsbördan i praktiken fördelar sig på en period på tio år har PRS knappast något behov att anställa extra resurser enbart på grund av preciseringsprocessen. Det är i och för sig möjligt att preciseringsanmälningarna inte flyter in i en jämn ström, utan att de kommer att medföra temporär anhopning av ansökningarna vid PRS. PRS skulle medföras dessutom extra arbete av att den i enlighet med 107 § 7 mom. till ett varumärkes varu- och tjänsteförteckning ska föga de varor och tjänster som hör till den alfabetiska Niceförteckningen, om varumärkesinnehavaren själv inte anmäler någon förteckning, eller, i sådana fall som avses i 8 mom., en saknad klassrubrik. Eftersom den mängd arbete som medförs för PRS inte med säkerhet kan uppskattas finns det skäl att se över PRS:s resurser bl.a. i samband med resultatstyrningen av ämbetsverket under de kommande åren.

4.3 Konsekvenser för den offentliga ekonomin

På grund av propositionen införs vid PRS nya administrativa förfaranden för upphävande och ogiltigförklaring av varumärken samt hävning av firma. Den ovan föreslagna ändringen av varumärkesklassificeringen och övergångsarrangemangen i samband med den medför extra arbete vid PRS. Eftersom Patent- och registerstyrelsen är ett nettobudgeterat ämbetsverk kommer också de kostnader som orsakas av nya uppgifter i princip att täckas med de handläggnings- och informationstjänstavgifter som tas ut av kunderna. I praktiken ska en avgift som tas ut för en enskild prestation dimensioneras så att den motsvarar PRS:s genomsnittliga handläggningskostnader. Således kommer en avgift vars belopp ligger i närheten av deras kostnader att bestämmas för de ansökningar som inlämnas inom ramen för det nya administrativa förfarandet. Det är i princip också möjligt att kompensera handläggningskostnader genom att anvisa budgetmedel för täckandet av dem, men detta är dock relativt sällsynt. PRS:s eventuella anslagsbehov behandlas normalt i samband med beredningen av budgeten. Det är dock sannolikt att införandet av nya förfaranden inte medför några konsekvenser för statsbudgeten. De föreslagna nya förfarandena skulle medföra ett behov av ytterligare två årsverken som tillägg till Patent- och registerstyrelsens resurser. Som det har konstaterats ovan medför dessutom förfarandet för precisering av varu- och tjänsteförteckningar behov att följa PRS:s arbetsbörda och resurser bl.a. i samband med resultatstyrningsprocessen.

5 BEREDNINGEN AV PROPOSITIONEN

Arbets- och näringsministeriet tillsatte den 22 juni 2016 en arbetsgrupp med uppgift att bereda en totalreform av varumärkeslagen (TEM912/00.04.01/2016). Arbetsgruppens mandatperiod omfattade tiden 15.8.2016–15.12.2017 och den förlängdes genom ett beslut av den 27 decem-

ber 2017 till den 15 februari 2018. Arbetsgruppens uppdrag var att sörja för det nationella genomförandet av varumärkesdirektivet och det nationella ikraftsättandet av Singaporekonventionen om varumärkesrätt. En ytterligare uppgift för arbetsgruppen var att bereda övriga lagstiftningsändringar som följer av reformeringen av varumärkeslagen.

Arbetsgruppen publicerade den 11 september 2017 en bakgrundspromemoria om varumärkslagsreformen som innehöll arbetsgruppens preliminära förslag till reformering av varumärkeslagen. Ett öppet diskussionstillfälle med anledning av bakgrundspromemorian arrangerades i arbets- och näringsministeriets lokaler den 29 september 2017. Arbetsgruppens slutliga betänkande skrevs i formen av en regeringsproposition som överlämnades till arbets- och näringsministeriet den 19 mars 2018 (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Yritykset 15/2018). Till betänkandet fogades en reservation av Centralhandelskammaren.

Arbetsgruppens betänkande skickades ut på remiss den 20 mars 2018. En begäran om utlåtande riktades till justitieministeriet, utrikesministeriet, finansministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Patent- och registerstyrelsen, Helsingfors tingsrätt, högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, marknadsdomstolen, riksåklagarämbetet, dataombudsmannens byrå, Tullen, Helsingfors universitet, Innovationsfinansieringsverket Tekes, Finlands Näringsliv EK, Centralhandelskammaren, Företagarna i Finland, Finska Patentombudsforeningen rf, Patentingengörerna r.f., Finska Uppfinnarnas Centralförbund rf, IPR University Center, Finska föreningen för industriellt rättsskydd r.f, Finlands Advokatförbund och Suomalainen lakimiesyhdistys. Sammanlagt 20 remissinstanser gav utlåtande. Remissinstanserna företrädde myndigheter, domstolar, näringslivet eller organisationerna.

Totalreformen av varumärkeslagen ansågs var behövlig och den understöddes. De synpunkter som framförts i utlåtandena har i mån av möjligt beaktats vid den fortsatta beredningen av propositionen bl.a. på följande sätt:

I några av utlåtandena förespråkades uttryckligen möjligheten att lämna in varumärkesansökan på engelska. Detta ansågs ta hänsyn till den förändrade verksamhetsmiljön och eventuellt öka ett nationellt varumärkes konkurrenskraft jämfört med alternativa internationella skyddsformer. Som en försämring ansågs dock det att varumärkesansökan inte i något skede översätts till nationalspråken, vilket betyder att tredje parter inte har någon möjlighet att exempelvis studera varu- och tjänsteförteckningen på finska eller svenska. Som ett problem ansågs också det att den engelskspråkiga ansökningen behandlas på finska eller svenska, om den är förenade med brister eller inbegriper en avslagsgrund. Möjligheten att ansöka om registrering av ett varumärke på engelska anses på ett dåligt sätt eller inte alls öka de finskspråkigas eller svenskspråkigas möjligheter att skydda ett märke som dessa använder i näringsverksamhet. Behandlingen av engelskspråkiga ansökningar skulle motsvara det förfarande som iakttas vid internationella registreringar. Också för närvarande finns det nationellt giltiga varumärken vars skyddsområde bestäms endast på basis av en engelskspråkig varu- och tjänsteförteckning. I artikel 8.2 a i Singaporekonventionen bestäms dessutom att ingen upplysning eller uppgift i en kommunikation, såsom en ansökan, kan begäras på mer än ett språk som godtas av myndigheten. Inga ändringar i fråga om detta gjordes således i propositionen.

Administrativt förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring i den form som det föreslogs i betänkandet fick omfattande understöd. I två utlåtanden prioriterades ett förande som liknar det som tillämpas i Sverige och där registermyndigheten inte behandlar tvistiga ärenden som gäller upphävande eller ogiltigförklaring. Ovan i avsnitt 3.2 Alternativ har det förklarats varför ett sådant förfarande inte anses vara tillräckligt för genomförande av varumärkesdirektivet. I några utlåtanden fästes uppmärksamhet vid att arbetsgruppsbetänkandets förslag om förhållandet mellan administrativt förfarande och domstolsförfarande, verkan av anhängighet samt

rättskraft skulle kunna göra det möjligt att också väckan talan i avsikt att göra hinder, och således leda till att ärendet vid PRS förfaller i vilket skede av förfarandet som helst, vilket skulle kunna medföra också onödiga kostnader. Saken övervägdes, och eftersom många andra utlåtanden betonade och förespråkade domstolsbehandlings prioritet och möjligheten att alltid när man önskar få sin sak prövad i domstol, ändrades inte propositionen till denna del, utan väckande av talan ska alltid resultera i att ett förvaltningsärende förfaller vid PRS. Däremot preciserades propositionen så att om besvär i ett förvaltningsärende redan har anförts hos marknadsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen, ska väckande av en civilprocessuell talan vid marknadsdomstolen inte resultera i att förvaltningsärendet förfaller vid besvärdomstolen. Dessutom preciserades rättskraften i samband med talan. Klarhet skapades också i förhållandet mellan administrativt förfarande för upphävande eller ogiltighetsförklaring och invändningsförfarandet i motiveringarna till bestämmelsen i fråga, och propositionens begrepp kring förfarandena för upphävande och ogiltigförklaring förenhetligades.

I flera utlåtanden upprepades också det problem som också arbetsgruppen hade upptäckt och som användningen av allmänt verksamhetsområde i samband med firma orsakar vid prövningen av registreringshinder i fråga om varumärke. Åsikterna i feedbacken i samband med remissförfarandet delade sig i fråga om huruvida skyddet för firma och för varumärke ska vara symmetriskt liksom nuförtiden eller inte. I de utlåtanden där symmetrin inte ansågs behövlig betraktades de åtgärder som föreslås i arbetsgruppens betänkande (möjliggörande av delvis hävning av firma, införande av ett administrativt förfarande för hävning samt visande av verkligt bruk av firma i invändnings- och ogiltigförklaringsärenden) som tillräckliga. I utlåtandena konstaterades att firma ska utgöra ett hinder för registrering av varumärket endast i det fall att firman inte varit i verkligt bruk. Det skulle i praktiken vara omöjligt att vid PRS:s prövning av hindren för registrering av ett varumärke bedöma huruvida en firma varit i verkligt bruk eller inte. Endast firmainnehavaren kan visa att firman varit i bruk. PRS har inte någon kännedom om hur firman har använts och på vilka verksamhetsområden den har använts. För att kunna utreda saken skulle PRS vara tvungen att undersöka eventuella uppgifter i handelsregistret samt resultat från internets sökmotorer. På basis av dessa skulle man inte på ett tillförlitligt sätt kunna bedöma huruvida firman varit i verkligt bruk. Å andra sidan understödde remissinstanserna i några utlåtanden det att PRS också fortsättningsvis på tjänstens vägnar ska undersöka relativa registreringshinder. Av ovan angivna skäl har ställningen av firma som registreringshinder i fråga om varumärke inte ändrats från det som föreslås i arbetsgruppens betänkande. I några utlåtanden föreslogs dessutom att den tid under vilken firma ska tas i bruk bör vara kortare än de föreslagna fem åren. Å andra sidan understödde man i en del av utlåtandena den tidsgräns som satts upp för ibruktagande. På denna punkt ansågs det inte finnas något behov att ändra nuläget genom att förkorta den tidsgräns som satts upp för ibruktagande av firma, utan tidsgränsen föreslås kvarstå vid fem år.

I några utlåtanden, närmast sådana som givits av företrädare för ombudsbranschen, fästes uppmärksamhet vid ställningen av efternamn som registreringshinder i samband med varumärke. Det föreslogs att efternamnet ska strykas helt bland registreringshindren eller att bestämmelsen mildras så att det utgör ett hinder endast om det bildas av något eller det innehåller något som är ägnat att ge den uppfattningen att det är fråga om någon annans allmänt kända namn. I den gällande lagen är efternamn en av grunderna för avslag på varumärkesansökan. Varumärken kan å andra sidan utgöra ett hinder exempelvis för godkännande av ansökan om ändring av efternamn på basis av släktnamnslagen. Vid bedömning av saken har det ansetts motiverat att skyddet i fråga om varumärkena och efternamnen ska fungera i båda riktningarna. Ordalydelsen i det registreringshinder som gäller efternamnet har ändrats jämfört med gällande lag, men ändringen avser inte att ändra på rättsläget. Motiveringarna till den föreslagna 13 § har dock kompletterats genom en närmare utredning av vilka slags namn inte skapar föreställning om att det är fråga om någon annans namn.

I ett utlåtande föreslogs att benämningar eller namn på heliga platser som hör till samernas traditionella kunskap skulle kunna beaktas i de absoluta registreringshindren och grunderna för ogiltigförklaring, så att varumärken som innehåller sådana benämningar skulle kunna betraktas som missvisande eller stridande mot god sed. Saken bedömdes med avseende på artikel 31 i FN:s deklaration om urfolks rättigheter, men den föreslagna bestämmelsen eller motiveringarna till dem preciserades inte till denna del, eftersom en sådan situation som beskrivs i utlåtandet bedöms vara mycket sällsynt i praktiken. Det beslutades att saken ska till denna del regleras via rättspraxis.

Förfarandet för precisering av varu- och tjänsteförteckningarna i den form som det föreslås i arbetsgruppens betänkande understöddes som en lämplig kompromiss. Bland utlåtandena fanns det också två utlåtanden som förespråkade slopande av preciseringsförfarandet samt två utlåtanden som understödde ett förfarande som genomförs under en kortare tid, inom en tidsfrist om 1-2 år. Majoriteten understödde dock förslaget om precisering som görs senast i samband med förnyelse av registreringen av varumärket, vilket alternativt bibehölls i propositionen. I ett par utlåtanden uppstod det oklarhet om vilka varor och tjänster som preciseringen kan gälla och vad varumärket anses omfatta i olika situationer, och därför preciserades motiveringarna till 107 § till dessa delar. I ett par utlåtanden föreslogs att i de fall då varumärket innehåller en hänvisning till den alfabetiska Niceförteckningen borde varu- och tjänsteförteckningarna kunna preciseras i fråga om alla varor och tjänster, på samma sätt som det föreslås i fråga om sådana varumärken som söks före den 1 oktober 2012 med hjälp av en klassrubrik. De varumärken som söks efter den 1 oktober 2012 eller senare har dock inte på grund av den ändrade klassificeringstolkningen inte längre kunnat inbegripa alla varor och tjänster som hör till en viss klass, utan varu- och tjänsteförteckningarna har tolkats enligt den bokstavliga innebörden. Om det i fråga om de varumärken som innehåller en hänvisning till den alfabetiska Niceförteckningen skulle vara möjligt att göra en precisering av varor eller tjänster i vilken som helst klass och inte enbart de varor och tjänster som ingår den alfabetiska Niceförteckningen, skulle detta kunna möjliggöra en utvidgning av ett varumärkes skyddsområde. Ansökningssdagen för varumärket och därigenom den dag då skyddet av registreringen börjar ska dock kvarstå oförändrade, vilket betyder att varumärkesinnehavaren utan grund skulle få skydd för en mer omfattande varu- och tjänsteförteckning än den som gällde vid tidpunkten för ansökan om varumärkesregistrering. Av nämnda skäl ändrades propositionen inte till denna del.

I några utlåtanden fästes uppmärksamhet vid och understöddes arbetsgruppsbetänkandets förslag om PRS:s rätt att överklaga marknadsdomstolens beslut. I det föreslagna 109 § 2 mom. i en aktuell regeringsproposition med förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) föreslås myndigheter få en allmän besvärsmålsrätt om förvaltningsdomstolen ändrat eller upphävt myndighetens ursprungliga förvaltningsbeslut. Trots att en bestämmelse om saken ingår i ett anhängigt förslag till allmän lag, har den motsvarande skilda bestämmelsen inte strukits ur varumärkeslagen eftersom den allmänna lagen i fråga inte ännu har godkänts. Till bestämmelsen om PRS:s rätt att söka ändring gjordes på basis av feedbacken i samband med remissförfarandet ett tillägg som gäller en laghänvisning.

I flera utlåtanden understöddes förslaget till ändring av strafflagen så att EU-varumärken fogas till rekvisitet för brott mot industriell rättighet. Särskild uppmärksamhet fäster däremot vid det att gemenskapsformgivningarna inte ingick i paragrafen i fråga. Propositionen har kompletterats så att brott mot industriell rättighet innehåller ett uttryckligt omnämnande också om gemenskapsformgivning. Gemenskapsformgivningarna har också föreslagits bli fogade till mönsterrättslagens bestämmelse om mönsterrättsförseelse.

Förslaget till ändring av firmalagen kompletterades så att samma slags bestämmelser som ingår i den föreslagna varumärkeslagen ska utfärdas om verkan av anhängighet och rättskraft i

fråga om förhållandet mellan det administrativa förfarandet för hävning av firma och domstolsförfarandet. Propositionen har dessutom kompletterats genom att det utfärdats bestämmelser om hävning av firma i situationer där varumärkesinnehavaren inte svarar på en ansökan om hävning som anhängiggjorts på basis av att firman inte varit i bruk.

I ett utlåtande kritiserades den föreslagna lagens struktur och föreslogs att den skulle ändras så att den i högre grad motsvarar varumärkesdirektivet. Saken begrundades, men man kom dock fram till att den föreslagna lagen inte helt ska överensstämja med direktivets struktur. Man har haft som huvudsakligt mål med den föreslagna strukturen att beakta den kronologiska ordningen av saker och händelser som hänför sig till ett varumärke. När det gäller strukturen gjordes dock några föreslagna ändringar som gäller kapitelindelningen och paragrafrubrikerna. Utöver vad som anförts ovan gjordes på basis av utlåtandena några mindre ändringar i 5 kapitlets bestämmelser om avstående från varumärke samt överlåtelse, pantsättning och licensiering av varumärke, och möjligheten för en licenstagare som inte antecknats i registret att yttra sig i ärenden som gäller invändningar och upphävande preciserades. Ändringar gjordes också i bestämmelserna om särskiljningsförmåga och registreringshinder. Den föreslagna 47 § bearbetades så att den bättre ska motsvara bestämmelserna i varumärkesdirektivet. De bestämmelser som avviker från förvaltningslagen och motiveringarna till dem preciserades. Dessutom preciserades bestämmelserna om personuppgifter och bedömningen av deras förhållande till dataskyddsförordningen och den nationella föreslagna dataskyddslagen utökades. I propositionens bestämmelser och motiveringarna till dem har också gjorts andra ändringar som tagits upp i utlåtandena och som ansetts vara behövliga vid den fortsatta beredningen.

DETALJMOTIVERING

1 SINGAPOREKONVENTIONENS INNEHÅLL OCH FÖRHÅLLANDE TILL LAGSTIFTNINGEN I FINLAND

Artikel 1. Förkortade begrepp. Vid tillämpningen av denna konvention ska, om inte annat uttryckligen anges, (i) "*myndighet*" avse den myndighet som av en fördragsslutande part har uppdragits registreringen av märken; (ii) "*registrering*" avse en myndighets registrering av ett märke; (iii) "*ansökan*" avse en ansökan om registrering; (iv) "*kommunikation*" avse varje ansökan eller varje begäran, förklaring, korrespondens eller annan information som rör en ansökan eller en registrering som ges in till en myndighet; (v) hänvisningar till en "*person*" avse såväl fysiska som juridiska personer; (vi) "*innehavare*" avse den person som anges som innehavare av registreringen enligt varumärkesregistret; (vii) "*varumärkesregister*" avse de samlade uppgifter som förvaras av myndigheten som omfattar innehållet i samtliga registreringar och samtliga uppgifter som har införts beträffande samtliga registreringar, oberoende av i vilken form sådana uppgifter är lagrade; (viii) "*förfarande hos myndigheten*" avse varje förfarande i ärende hos myndigheten som rör en ansökan eller en registrering; (ix) "*Pariskonventionen*" avse Pariskonventionen för industriellt rättsskydd, undertecknad i Paris den 20 mars 1883, i lydelse med beslutade ändringar; (x) "*Niceklassificeringen*" avse den klassificering som har upprättats genom Niceöverenskommelsen om den internationella klassificeringen av varor och tjänster för registreringsändamål, undertecknad i Nice den 15 juni 1957, i lydelse med beslutade ändringar; (xi) "*licens*" avse en licens för användningen av ett märke enligt en fördragsslutande parts lag; (xii) "*licenshavare*" avse den person som har meddelats en licens; (xiii) "*fördragsslutande part*" avse varje stat eller mellanstatlig organisation som är part till denna konvention; (xiv) "*diplomatkonferens*" avse sammankallande av de fördragsslutande parterna för att omarbeta eller ändra konventionen; (xv) "*församlingen*" avse den församling som anges i artikel 23; (xvi) hänvisningar till ett "*ratifikationsinstrument*" anses omfatta hänvisningar till anslutnings- och godkännandeinstrument; (xvii) "*Organisationen*" avse Världsgesamheten för den intellektuella äganderätten; (xviii) "*Internationella byrån*" avse Organisationens internationella byrå; (xix) "*generaldirektören*" avse organisationens generaldirek-

tör; (xx) "tillämpningsföreskrifter" avse de tillämpningsföreskrifter till denna konvention som nämns i artikel 22; (xxi) hänvisningar till en "artikel", "paragraf", "punkt" eller "led" i en artikel anses innefatta också hänvisningar till motsvarande regel eller regler i tillämpningsföreskrifterna; (xxii) "TLT 1994" avse Konventionen om varumärkesrätt undertecknad i Genève den 27 oktober 1994.

Artikel 2. Märken på vilka konventionen är tillämplig. I artikeln finns bestämmelser om märken som hör till konventionens tillämpningsområde. Enligt *paragraf (1)* får varje fördragsslutande part tillämpa denna konvention på märken som består av kännetecken som kan registreras som märken enligt dess lag. Enligt *paragraf (2)* är konventionen tillämplig på märken för varor (varumärken), tjänster (servicemärken) eller för såväl varor som tjänster. Konventionen är dock inte tillämplig på kollektiv-, kontroll- eller garantimärken.

I Finland har det inte gjorts åtskillnad mellan varumärken och servicemärken, utan uttrycket "varumärke" har ansetts omfatta varumärken för både varor och tjänster. Till den del som sätandet i kraft av konventionen förutsätter ändringar i varumärkeslagen, anses ändringarna gälla även de kollektiv- och kontrollmärken som avses i varumärkeslagen, eftersom varumärkeslagen enligt 2 § i den gällande lagen om kollektivmärken och 78 § i den föreslagna varumärkeslagen tillämpas på dessa, om inte något annat föreskrivs i kapitel 8 om kollektiv- och kontrollmärken.

Artikel 3. Ansökan. I artikeln bestäms om omständigheter som hänför sig till ansökan. I *paragraf (1)* bestäms om upplysningar eller uppgifter som ingår i eller bifogas till en ansökan. Utöver begäran om registrering samt namn- och adressuppgifter ska sökanden i ansökan ange bland annat en avbildning av märket, enligt vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna samt en förklaring med en begäran om prioritet och eventuella upplysningar och bevisning till stöd för detta om sökanden önskar återopa prioritet från en äldre ansökan eller skydd som uppkommit på grund av att varorna och/eller tjänsterna har visats på en utställning. I regel 2 i tillämpningsföreskrifterna finns bestämmelser om lämnande av namn och kontaktuppgifter i regel 3 om avbildning av märket. I ansökan ska också anges namnet på de varor och/eller tjänster för vilka registrering söks samt deras nummer enligt Niceklassificeringen. Enligt *paragraf (1)* får en fördragsslutande part dessutom kräva att avgifter, vilka avser en ansökan, ska betalas till myndigheten.

I *paragraf (2)* bestäms att en och samma ansökan får avse flera varor och/eller tjänster, oberoende av om de hör till en eller flera klasser enligt Niceklassificeringen.

I *paragraf (3)* bestäms att en fördragsslutande part får kräva att sökanden ska ge bevis för att märket faktiskt används in till myndigheten, inom den tidsfrist som anges i dess lag, när en förklaring om avsikt att använda ett märke har getts in enligt *paragraf (1) (a)* (xvi).

I *paragraf (4)* bestäms att ingen fördragsslutande part får ställa upp andra krav än vad som anges i paragraferna (1) och (3) samt i artikel 8 i anledning av en ansökan. I paragrafen bestäms dessutom om sådana krav som en fördragsslutande part särskilt inte får uppställa för en ansökan så länge ett förfarande pågår. Sådana förbjudna krav är (i) att ett certifikat från eller ett utdrag ur ett bolagsregister ska ges in; (ii) att en upplysning om att sökanden utövar industriell eller kommersiell verksamhet ska ges in, eller att bevisning i detta avseende ska ges in; (iii) att en upplysning om att sökanden utför aktiviteter som motsvarar de varor och/eller tjänster som listas i ansökan ska ges in, eller att bevisning i detta avseende ska ges in; (iv) att bevisning ska ges in för att visa att märket har registrerats i ett varumärkesregister hos en annan fördragsslutande part eller hos en stat som har tillträtt Pariskonventionen, men inte är en fördragsslutande part, med undantag för när sökanden begär att artikel 6 d i Pariskonventionen ska tillämpas.

Enligt *paragraf (5)* får en fördragsslutande part kräva att bevisning ska ges in till myndigheten om den vid granskningen av en ansökan har skäligen anledning att ifrågasätta riktigheten av en upplysning eller uppgift som ingår i ansökan.

I Finland finns bestämmelser om ansökans innehåll i 17 § i den gällande lagen och i 9 § i den gällande varumärkesförordningen och i 16 § i den föreslagna varumärkeslagen. Den gällande och den föreslagna varumärkeslagen förutsätter inte att samtliga uppgifter som räknas upp i konventionen ska anges i varumärkesansökan. Till denna del har dock de fördragsslutande parterna lämnats prövningsrätt i fråga om de uppgifter som de förutsätter att ska lämnas i ansökan.

Bestämmelser om återopande av prioritet finns i 17–17 c § i den gällande varumärkesförordningen och i 18 och 19 § i den föreslagna lagen. Bestämmelser om klassificering av varor och tjänster finns i 16 § i den gällande lagen och i 17 § i den föreslagna lagen. I Finland iakttas Niceklassificeringen. Bestämmelser om Niceklassificeringen finns i förordningen om sättande i kraft av Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken (672/1973). Bestämmelserna om prioritet och klassificering är förenliga med artikel 3 i konventionen.

I Finland betalas en avgift för varumärkesregistrering till PRS. Bestämmelser om skyldighet att betala avgift för att ansökan ska anses vara anhängig finns i 17 § i den gällande lagen och i 16 § i den föreslagna lagen. Bestämmelser om skyldighet att betala avgift finns dessutom i lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer (1032/1992) och i arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (938/2017).

Artikel 4. Representation; adress för delgivning. I artikeln bestäms om ombud som anlitas för något förfarande hos myndigheten. Närmare bestämmelser om lämnade av ombudets adressuppgifter finns i regel 4 i tillämpningsföreskrifterna. I *paragraf (1)* bestäms om krav som en fördragsslutande part får ställa för anlitan av ombud. Av ombudet kan krävas att denne som sin adress uppger en adress inom det område som föreskrivs av den fördragsslutande parten. Dessutom ska enligt paragrafen en åtgärd som företas av eller gentemot ett ombud ha verkan som en åtgärd företagen av eller gentemot den person som i övrigt utsett ombudet.

Enligt *paragraf (2)* får en fördragsslutande part kräva, för ett förfarande hos myndigheten, att en sökande, innehavare eller annan berörd person som varken har hemvist eller en reell och faktisk industriell eller kommersiell verksamhet inom dess område ska företräddas av ett ombud. Om representation inte krävs, får en fördragsslutande part för ett förfarande hos myndigheten kräva att en sökande, innehavare eller annan berörd person ska ha en delgivningsadress på detta område.

I *paragraf (3)* bestäms om användning av fullmakt, när ett ombud utses. En fördragsslutande part får kräva att ombudet ska utses genom en fullmakt som anger namnet på den berörda sökanden, innehavaren eller den andra berörda personen, allt efter omständigheterna. Fullmakten kan avse en eller flera ansökningar och begränsa ombudets behörighet till vissa handlingar. Om en kommunikation ges in till myndigheten av en person som i kommunikationen anger sig vara ett ombud men myndigheten vid tidpunkten för mottagandet av kommunikationen inte har fått den erforderliga fullmakten, får den fördragsslutande parten kräva att fullmakten ska ges in till myndigheten inom den tidsfrist som den fördragsslutande parten har angett, som inte får underskrida den kortaste frist som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

Enligt *paragraf (4)* får en fördragsslutande part kräva att en kommunikation till myndigheten från ett ombud i anledning av ett förfarande hos myndigheten ska innehålla en hänvisning till den fullmakt som ombudet handlar enligt.

Enligt *paragraf (5)* får ingen fördragsslutande part ställa upp andra krav än de som anges i paragraferna (3) och (4) samt artikel 8 med avseende på de omständigheter som behandlas i dessa bestämmelser.

I *paragraf (6)* bestäms att en fördragsslutande part får kräva att bevisning ska ges in till myndigheten om den har skälig anledning att ifrågasätta riktigheten av en upplysning i någon kommunikation som avses i paragraferna (3) och (4).

Enligt 31 § 1 mom. i den gällande varumärkeslagen ska den som ansöker om ett varumärke och som inte har hemvist i Finland ha ett inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bosatt ombud, som har rätt att företräda sökanden i ärenden som rör ansökan. Enligt 31 § 2 mom. i lagen ska också den som innehar ett registrerat varumärke och som inte har hemvist i Finland ha ett inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bosatt ombud. En anteckning om ombudet för innehavaren av ett varumärke ska göras i varumärkesregistret.

I Finland finns bestämmelser om representation i 12 § i förvaltningslagen, där det föreskrivs att ombudet ska förete fullmakt eller på något annat tillförlitligt sätt visa att han eller hon har rätt att företräda huvudmannen. Fullmakten ska på myndighetens anmodan specificeras, om det råder oklarhet om behörigheten eller dess omfattning. En advokat och ett offentligt rättsbiträde ska förete fullmakt endast om myndigheten bestämmer det.

I 28 § i den föreslagna lagen föreskrivs huvudsakligen på motsvarande sätt som i den gällande lagen att varumärkessökande eller varumärkesinnehavare som inte har hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska ha ett inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bosatt ombud. Enligt den gällande lagen ska sökanden eller innehavaren samt ombudet ha haft hemvist i Finland. Ombudet ska ha rätt att företräda varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren i ärenden som rör varumärket och som har rätt att för sökanden eller innehavaren ta emot delgivning av stämning, kallelser och andra handlingar i mål och ärenden som rör varumärket, med undantag av stämning i brottmål och föreläggande för part att infinna sig personligen inför domstol. Om det inte finns ett ombud, uppmanar PRS sökanden eller innehavaren att anmäla ett ombud inom tidsfristen på två månader i enlighet med tillämpningsföreskrifterna. I den föreslagna bestämmelsen är huvudregeln, med avvikelse från förvaltningslagen, att en fullmakt inte behöver ges in till PRS, men att PRS kan begära fullmakt av särskilda skäl. Bestämmelsen är förenlig med konventionen.

Artikel 5. Ingivningsdag. I artikeln bestäms om ingivningsdagen. Enligt *paragraf (1)* betraktas som ingivningsdag i regel den dag då myndigheten tog emot en ansökan om vilken närmare krav anges i paragrafen på det språk som krävs enligt artikel 8(2). En fördragsslutande part får som ingivningsdag för en ansökan föreskriva den dag då myndigheten tog emot endast vissa, men inte samtliga upplysningar och uppgifter som avses i punkten (a), eller tog emot dem på ett annat språk än det som krävs enligt artikel 8(2). För att få en ingivningsdag fastställd får det förutsättas att bl.a. följande uppgifter anges: upplysningar som gör det möjligt att fastställa sökandens identitet, en tillräckligt tydlig avbildning av det märke registrering söks för och en förteckning över de varor och/eller tjänster som registreringen söks för.

Enligt *paragraf (2)* får en fördragsslutande part föreskriva att ingivningsdag inte ska fastställas förrän de föreskrivna avgifterna har betalats. Den fördragsslutande parten får tillämpa detta krav endast om den tillämpade ett sådant krav vid den tidpunkt då den blev bunden av denna konvention.

Enligt *paragraf (3)* ska förutsättningarna och tidsfristerna för rättelser enligt paragraferna (1) och (2) anges i tillämpningsföreskrifterna. I paragraf (1) i regel 5 i tillämpningsföreskrifterna bestäms att om en ansökan inte uppfyller någon av de förutsättningar som föreskrivs i artikel 5(1)(a) eller (2)(a) ska myndigheten omedelbart förelägga sökanden att uppfylla sådana förutsättningar inom en tidsfrist som ska vara minst en månad om sökandens adress finns på den berörda fördragsslutande partens område och minst två månader om sökandens adress finns utanför den berörda fördragsslutande partens område. Enligt paragraf (2) i regeln är ingivningsdagen den dag då de föreskrivna upplysningar och uppgifter som anges i artikel 5(1)(a) har tagits emot av myndigheten. I annat fall ska ansökan behandlas som om den inte hade getts in.

Enligt *paragraf (4)* får ingen fördragsslutande part ställa upp andra krav än de som anges i paragraferna (1) och (2) i anledning av ingivningsdagen.

Varumärkeslagen innehåller inte bestämmelser om när PRS anses ha tagit emot ansökan. Enligt 20 § i förvaltningslagen har ett förvaltningsärende inletts när den handling som avser detta har kommit in till en behörig myndighet. Enligt 18 § i förvaltningslagen anses en handling ha kommit in till en myndighet den dag då den har getts in till myndigheten. Enligt 17 § i den gällande lagen och 16 § i den föreslagna lagen förutsätts för att varumärkesansökan ska bli anhängig en ansökan som innehåller uppgifter om sökanden, en förteckning över varorna och tjänsterna och ett tecken som kommit in till PRS och att avgift betalats för ansökan. Förutsättningarna för fastställande av en inlämningsdag är förenliga med konventionen.

I 21 § i den föreslagna lagen föreskrivs att om ansökan är bristfällig, sätter PRS ut en två månaders tidsfrist för avhjälpande av bristen. Ansökningsdagen blir då den dag då PRS har tagit emot samtliga uppgifter som förutsätts i 16 § och avgiften. I den gällande lagen har det inte funnits någon tidsfrist för att avhjälpa bristerna i ansökan, utan tidsfristerna har baserat sig på PRS:s föreskrift (PRS/1827/01/2013). Tidsfristen för att avhjälpa bristerna i ansökan har i regel varit en månad. De föreslagna bestämmelserna ändrar till denna del läget och gör att bestämmelserna blir förenliga med konventionen.

Artikel 6. *En registrering för varor och/eller tjänster i flera klasser.* I artikeln sägs att om varor och/eller tjänster tillhörande flera klasser enligt Niceklassificeringen har tagits in i en och samma ansökan ska denna ansökan leda till en och samma registrering.

Enligt 16 § i den gällande varumärkeslagen registreras varumärke i en eller flera klasser av varor. Varumärkesklassificeringen fastställs av PRS, vilket har genomförts genom PRS:s föreskrifter (PRS/2397/01/2012). Möjligheten att registrera ett märke för flera varor eller tjänster framgår också av ordalydelse i varumärkeslagens och varumärkesförordningens bestämmelser om innehållet i ansökan. Enligt 17 § 1 mom. i varumärkeslagen ska i ansökan anges de varor och klasser som märket omfattar. Enligt 9 § 1 mom. 4 punkten i varumärkesförordningen ska ansökan om registrering av varumärke innehålla uppgifter om de varor eller tjänster för vilka märket begärs bli registrerat samt om den klass till vilken varan eller tjänsten enligt sökandens mening i varje särskilt fall ska hänföras. I 17 § i den föreslagna lagen finns noggrannare regler för klassificeringen av varor och tjänster än i den gällande lagen. Av ordalydelsen i den föreslagna bestämmelsen framgår på motsvarande sätt att en varumärkesregistrering kan innehålla varor och tjänster som hör till flera klasser.

Artikel 7. *Delning av ansökningar och registreringar.* I artikeln bestäms om delning av ansökningar och registreringar. I *paragraf (1)* bestäms när och på vilket sätt en ansökan som avser flera varor och/eller tjänster får delas upp, av sökanden eller på dennes begäran, i två eller flera ansökningar. De avdelade ansökningarna ska behålla den ursprungliga ansökningens ingivningsdag och den rätt till prioritet som kan föreligga för den. Varje fördragsslutande part

ska, med förbehåll för punkten (a), kunna bestämma villkoren för en avdelad ansökan, inbegripet betalning av avgifter.

I *paragraf (2)* bestäms om delning av registreringar. På delning av registreringar tillämpas *paragraf (1)*. En delning av registrering ska vara tillåten under varje förfarande där giltigheten av en registrering bestrids inför myndigheten av tredje man eller under varje prövning av ett överklagande av ett beslut som myndigheten har fattat. En delning av registreringen är tillåten förutsatt att en fördragsslutande part kan utesluta möjligheten att dela registreringar om dess lag tillåter att tredje man gör invändning mot registreringen av ett märke innan märket är registrerat.

I Finland finns bestämmelser om delning av ansökningar och registreringar i 17 a § i den gällande varumärkeslagen och i 9 a § i den gällande varumärkesförordningen. Enligt 17 a § 1 mom. i varumärkeslagen anses som ansökningsdag för avskilda ansökningar 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. Enligt 17 a § 2 mom. i varumärkeslagen gäller det som bestäms om ansökan i 1 mom. i tillämpliga delar också registrering. I 20 § i den föreslagna lagen ska det föreskrivas på motsvarande sätt om frågan. I bestämmelserna har möjligheten att dela upp en registrering inte begränsats till enbart förfarandet vid överklagande, utan det är möjligt att dela upp registreringen när som helst i ansökningsfasen eller efter registreringen. Bestämmelserna uppfyller till denna del föreskrifterna i konventionen.

Artikel 8. Kommunikationer. I artikeln bestäms om kommunikationer under förfarandet. Artikeln gäller sökandens, innehavarens eller annan berörd persons kommunikationer till myndigheten. Däremot bestäms det inte om myndighetens kommunikationer i detta sammanhang. Enligt *paragraf (1)* får varje fördragsslutande part välja medel för överföring av kommunikationer.

I *paragraf (2)* bestäms om kommunikationsspråk. Varje fördragsslutande part får kräva att en kommunikation är på ett språk som godtas av myndigheten. Om myndigheten godtar mer än ett språk, kan sökanden, innehavaren eller annan berörd person åläggas att använda ett visst språk. Ingen upplysning eller uppgift i en kommunikation får dock begäras på mer än ett språk. Ingen fördragsslutande part får kräva bevitnande, notariebestyrkande, äkthetsintyg, legalisering eller annan certifiering av översättningar av en kommunikation. Om en fördragsslutande part inte kräver att en kommunikation ska vara avfattat på ett språk som godtas av myndigheten, får myndigheten kräva att en översättning av denna kommunikation av en auktoriserad översättare eller ett ombud, till ett språk som godtas av myndigheten, ska ges in inom en rimlig tidsfrist.

I *paragraf (3)* bestäms om undertecknande för kommunikationer i pappersform. Varje fördragsslutande part får kräva att en kommunikation i pappersform ska vara undertecknad av sökanden, innehavaren eller annan berörd person. Krav som gäller undertecknande finns i regel 6 i tillämpningsföreskrifterna. Ingen fördragsslutande part får kräva bevitnande, notariebestyrkande, äkthetsintyg, legalisering eller annan certifiering av ett undertecknande, förutom i enlighet med en fördragsslutande parts lag, om undertecknandet avser ett avstående från en registrering. En fördragsslutande part får dock kräva att bevisning ska ges in till myndigheten om den har skälig anledning att ifrågasätta riktigheten av ett undertecknande på en kommunikation i pappersform.

I *paragraf (4)* bestäms om elektronisk kommunikation eller elektronisk överföring. Om en fördragsslutande part tillåter kommunikation i elektronisk form eller genom elektronisk överföring, får den kräva att en sådan kommunikation ska uppfylla de krav som föreskrivs i till-

lämpningsföreskrifterna. I paragraf (6) i regel 6 i tillämpningsföreskrifterna bestäms att en fördragsslutande part får kräva att en kommunikation i elektronisk form ska bestyrkas genom ett system för elektroniska bestyrkanden i enlighet med vad som föreskrivs av den fördragsslutande parten. I paragraf 8 i regeln bestäms att om en fördragsslutande part tillhandahåller ingivande av en kommunikation i elektronisk form el-er genom elektronisk överföring och kommunikation har getts in på detta sätt, ska den dag då myndigheten tog emot en sådan kommunikation utgöra dagen för mottagandet av kommunikationen.

I *paragraf (5)* bestäms att varje fördragsslutande part ska godta utformningen av en kommunikation vars innehåll motsvarar det ifrågavarande internationella modellformuläret, om ett sådant finns, enligt vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

Paragraf (6) innehåller förbudet att ingen fördragsslutande part får uppställa ytterligare krav, med avseende på vad som föreskrivs i paragraferna (1) till (5), än vad som föreskrivs i artikeln.

Enligt *paragraf (7)* reglerar artikeln inte sättet för kommunikation mellan en sökande, innehavare eller annan berörd person och dess ombud.

Avseende inlämning av handlingar och formen iakttas i varumärkesärenden i regel förvaltningslagen. Med avvikelse från 19 § i förvaltningslagen ska varumärkesansökan och invändning alltid lämnas skriftligt. Det är inte möjligt att muntligen inleda dessa ärenden. Enligt 7 § i varumärkesförordningen ska sökanden eller ombudet underteckna ansökan. I den föreslagna lagen föreskrivs på motsvarande sätt som i den gällande lagen att en ansökan, invändning och en ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring ska lämnas in skriftligt, men en underskrift förutsätts inte uttryckligen i bestämmelsen. Enligt 22 § 2 mom. i förvaltningslagen och 9 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) behöver en handling som har kommit in till en myndighet inte kompletteras med en underskrift, om handlingen innehåller uppgifter om avsändaren och det inte finns anledning att betvivla handlingens autenticitet och integritet. Enligt 16 § i den föreslagna lagen inleds en varumärkesansökan i första hand genom en elektronisk ansökan. Av särskilda skäl kan ansökan också lämnas in på papper. På motsvarande sätt förnyas registreringar i regel via e-tjänsten, men av särskilda skäl kan förnyelsen göras i pappersform. På avsändande av, form i, och ankomsttidpunkt för elektroniskt meddelande tillämpas lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet.

I 17 § i grundlagen tillförsäkras vars och ens rätt till eget språk och egen kultur. Enligt 1 § i språklagen (423/2003) är Finlands nationalspråk finska och svenska. Enligt grundlagen ska vars och ens rätt att hos domstol och andra myndigheter i egen sak använda sitt eget språk, antingen finska eller svenska, samt att få expeditioner på detta språk tryggas genom lag. En varumärkesansökan kan för tillfället alltså lämnas in på finska eller svenska. Enligt 7 § i varumärkesförordningen bör av ansökningen åtföljande bilaga på främmande språk till registermyndigheten inlämnas en till riktigheten bestyrkt översättning till finska eller svenska språket, för såvitt myndigheten så fordrar. Enligt 16 § 4 mom. i den föreslagna lagen kan varumärkesansökan också inlämnas på engelska. Då ska sökanden välja finska eller svenska som handläggningsspråk för ansökan. Sökanden behöver inte lämna in en översättning av sin ansökan som är avfattad på engelska. Uppgifter behöver således inte lämnas in på flera språk och regleringen överensstämmer med konventionen.

Artikel 9. Klassificering av varor och tjänster. I artikeln bestäms om den klassificering av varor och tjänster som används i registrering och offentliggörande. Enligt *paragraf (1)* ska varje registrering och kungörelse från en myndighet som avser en ansökan eller en registrering och som anger varor och/eller tjänster ange namnet på dessa varor och/eller tjänster, grupperade

enligt klasserna i Niceklassificeringen, där varje grupp ska föregås av numret på den klass som denna grupp av varor eller tjänster hör enligt denna klassificering och vara angivna enligt den ordning som klasserna följer enligt den angivna klassificeringen.

I *paragraf (2)* bestäms om varor eller tjänster i samma eller olika klasser. Enligt artikeln får varor eller tjänster inte anses likartade med varandra på grund av att de förekommer i samma klass enligt Niceklassificeringen. Varor eller tjänster får inte heller anses olikartade gentemot varandra på grund av att de förekommer i olika klasser enligt Niceklassificeringen.

Enligt 16 § i den gällande varumärkeslagen registreras varumärke i en eller flera klasser av varor. I Finland iakttas Niceklassificeringen på det sätt som beskrivs ovan. Bestämmelser om innehållet i registeruppgifter och kungörelser om varumärke finns i 2 och 22 § i varumärkesförordningen, där det förutsätts att varorna och tjänsterna offentliggörs. I den föreslagna lagen finns bestämmelser om klassificering av varumärke i 17 §.

Artikel 10. Ändring av namn eller adress. I artikeln bestäms om förfarande när innehavarens namn och/eller adress ändras. I *paragraf (1)* föreskrivs att om det inte föreligger någon ändring av en innehavarens identitet, men däremot en ändring av dennes namn eller adress, ska varje fördragsslutande part godta att en begäran görs om att en anteckning av ändringen införs i varumärkesregistret genom en kommunikation från innehavaren med en upplysning om den berörda registreringsnummer och om den ändring som ska införas. För begäran får uppställas krav som gäller innehavarens namn, adress, ombud och innehavarens delgivningsadress. Varje fördragsslutande part får kräva att en avgift ska betalas till myndigheten i anledning av en sådan begäran. En enda begäran ska vara tillräcklig även när ändringen rör mer än en registrering.

I *paragraf (2)* bestäms att paragraf (1) ska ha motsvarande tillämpning om ändringen avser en eller flera ansökningar, eller såväl en eller flera ansökningar som en eller flera registreringar. Detta förutsätter att, i fall då något nummer ännu inte har tilldelats någon av de berörda ansökningarna eller det inte är känt för sökanden eller dennes ombud, begäran identifierar den ansökan på annat sätt enligt vad som föreskrivs i regel 7 i tillämpningsföreskrifterna.

I *paragraf (3)* bestäms att paragraf (1) ska ha motsvarande tillämpning beträffande ändringar av ett ombuds namn eller adress, i förekommande fall, och, beträffande ändringar i en adress för delgivning, i förekommande fall.

Paragraf (4) innehåller förbudet att ingen fördragsslutande part får ställa upp andra krav än de som anges i paragraferna (1) till (3) och i artikel 8 i anledning av en begäran som avses i artikeln. Det innebär särskilt att inget krav på ett bestyrkande avseende ändringen får ställas upp.

I *paragraf (5)* bestäms att varje fördragsslutande part får kräva att bevisning ska företes inför dess myndighet i fall då denna myndighet har skälig anledning att tvivla på riktigheten av någon uppgift i en begäran.

Namnändring för varumärkesinnehavaren eller dennes ombud begärs från PRS med en ansökan där varumärkets registernummer och innehavarens eller ombudets nya namn framgår. I fråga om utländska innehavare har PRS i praktiken förutsatt inlämnande av ett dokument som visar namnändringen, såsom handelsregisterutdrag. När det gäller namnändringar för finländska varumärkesinnehavare och ombud, särskilt företag, kan PRS i sina register själv kontrollera att de är riktiga. För utländska sökandes och ombuds del förekommer det mer fel och oklarheter i ändringsanmälningar, så för deras del kan det lättare uppkomma misstanke om att uppgifterna eventuellt inte är riktiga och således finnas större behov av att begära bevis. Adressändring antecknas på begäran. I varumärkesärenden tas det i Finland inte ut avgift för

ändring av namn och adresser. Enligt 3 § i arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer är prestationer som avses i 3 § 4 mom. i lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer för vilka PRS inte tar ut någon avgift bland annat 5) antecknande av adressändring i de register som förs av PRS eller nämnden för ombud för industriellt rättsskydd, och 12) anteckning som gäller ändring av namn, hemort och ombud i bl.a. varumärkesregistret. Bestämmelser om begäranden om ändring av varumärke finns i 44 § i den föreslagna lagen och bestämmelser om det närmare innehållet i begäranden om ändring finns i varumärkesförordningen.

Artikel 11. Ändring av innehavet av en registrering. I artikeln bestäms om förfarandet vid ändring av innehavet av en registrering. I *paragraf (1)* bestäms att om en ändring har skett av innehavarens identitet, ska varje fördragsslutande part godta att en begäran om att en anteckning av ändringen införs i myndighetens varumärkesregister, görs av innehavaren eller den person som har övertagit innehavet genom en kommunikation som anger den berörda registreringens registreringsnummer och den ändring som ska införas. I paragrafen bestäms också om olika handlingar som den fördragsslutande parten får kräva att en begäran ska åtföljas av, om ändringen följer av ett avtal, en fusion eller någon annan anledning. Dessutom får den fördragsslutande parten kräva sådana upplysningar om innehavaren och den nye innehavaren som specificeras närmare i punkt (f). Varje fördragsslutande part får även kräva att en avgift ska betalas till myndigheten i anledning av en sådan begäran. Dessutom bestäms i punkt (i) om ändring av innehav i en situation där ändringen inte avser alla de varor och/eller tjänster som omfattas av innehavarens registrering.

I *paragraf (2)* bestäms om ändring av innehavet av en ansökan. Enligt paragrafen ska paragraf (1) i regel också tillämpas på ändring av innehavet av en ansökan.

I *paragraf (3)* bestäms om förbud mot ytterligare krav. Enligt paragrafen får ingen fördragsslutande part ställa upp andra krav än de som anges i paragraferna (1) och (2) samt i artikel 8 i anledning av en sådan begäran som avses i artikeln. Det innebär särskilt att ett företeende av ett intyg från, eller utdrag ur ett handelsregister inte får krävas förutom vid fusioner.

Enligt *paragraf (4)* får en fördragsslutande part kräva att bevisning eller ytterligare bevisning ska företes, inför myndigheten när denna myndighet har skälig anledning att tvivla på riktigheten av en uppgift som ingår i begäran eller i en handling.

Bestämmelser om överlåtelse av varumärke finns i 32 § i den gällande lagen. Bestämmelser om registeranteckning av överlåtelse finns i 33 § i lagen. Enligt 33 § 1 mom. i lagen ska anteckning om överlåtelse av registrerat varumärke på begäran göras i varumärkesregistret. Bestämmelser om innehållet i begäran finns i 14 § i varumärkesförordningen, där det föreskrivs att ansökan om anteckning i varumärkesregistret angående överlåtelse eller annan övergång av registrerat varumärke ska innehålla uppgifter om sökanden motsvarande dem som avses i 9 § 1 mom., dvs. sökandens namn eller firma, hemort och adress. Om anmälaren är annan än den nye innehavaren av varumärket, ska ansökningshandlingarna innehålla dennes samtycke till den begärda åtgärden. Till ansökan ska dessutom fogas 1) en handling som utvisar märkets övergång och av vilken framgår vilka varor eller tjänster övergången gäller, om den inte gäller registreringen i sin helhet, och 2) hemlandsbevis, om ett sådant behövs enligt 28 § i varumärkeslagen. PRS tar ut en avgift om ändring av äganderätten. Bestämmelser om skyldighet att betala avgift finns i lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer och i arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer.

I den föreslagna lagen finns bestämmelser om överlåtelse av varumärke i 37 § och om registeranteckning av överlåtelse i 38 §. Överlåtelsen antecknas på begäran i varumärkesregistret

och närmare bestämmelser om innehållet i begäran som avser överlåtelse och de handlingar som ska fogas utfärdas enligt 44 § genom förordning av statsrådet. Regleringen uppfyller de krav som anges i konventionen.

Artikel 12. Rättelse av misstag. I artikeln bestäms om förfarande för rättelse av misstag. I *paragraf (1)* bestäms om rättelse av misstag med avseende på en registrering. Enligt artikeln ska varje fördragsslutande part godta att en begäran om rättelse av ett misstag som har skett i en ansökan eller i en annan begäran som har kommunicerats till myndigheten och som återfinns i dess varumärkesregister och/eller i en kungörelse från myndigheten ska kunna göras av innehavaren genom en kommunikation som anger registreringsnumret för den ifrågavarande registreringen, det misstag som ska rättas och den rättelse som ska föras in. Varje fördragsslutande part får kräva att begäran ska ange innehavarens eller ombudets namn och adress. Dessutom får en fördragsslutande part kräva att en avgift ska betalas till myndigheten i anledning av begäran. En begäran ska vara tillräcklig också i fall då rättelsen hänför sig till fler än en registrering av samma person, under förutsättning att misstaget och den begärda rättelsen är densamma för varje registrering och att registreringsnummer för samtliga berörda registreringar anges i begäran.

I *paragraf (2)* bestäms om rättelse av misstag med avseende på en ansökan. Paragraf (1) ska tillämpas även på rättelse av ett sådant misstag, när de krav som anges närmare i paragraf (2) uppfylls.

I *paragraf (3)* bestäms att ingen fördragsslutande part får ställa upp andra krav än de som anges i paragraferna (1) och (2) och i artikel 8 i anledning av en begäran som avses i artikeln.

I *paragraf (4)* bestäms att bevisning ska företes inför myndigheten i fall då myndigheten har skälig anledning att tvivla på att det påstådda misstaget verkligen är ett misstag.

Enligt *paragraf (5)* ska en fördragsslutande parts myndighet rätta sina egna misstag utan avgift, ex officio eller på begäran.

Enligt *paragraf (6)* är ingen fördragsslutande part skyldig att tillämpa paragraferna (1), (2) och (5) på misstag som enligt dess lag inte kan rättas.

I Finland finns bestämmelser om komplettering av handlingar i 22 § i förvaltningslagen. Enligt bestämmelsen kan en part också på eget initiativ komplettera sin ansökan eller någon annan handling som parten har gett in för behandlingen av ett ärende, samt under behandlingens lopp ge in sådana handlingar som behövs för att ärendet ska kunna avgöras. I 50 § i förvaltningslagen finns bestämmelser om rättelse av sakfel och i 51 § r bestämmelser om rättelse av skrivfel. Enligt 51 § i förvaltningslagen ska en myndighet rätta uppenbara skriv- eller räknefel eller andra jämförbara klara fel i sitt beslut. Ett fel får dock inte rättas, om rättelsen leder till ett resultat som är oskäligt för en part och felet inte har föranletts av partens förfarande. Enligt 52 § i förvaltningslagen behandlar en myndighet ett rättelseärende på eget initiativ eller på en parts yrkande. Regleringen uppfyller de krav som anges i konventionen.

I Finland är rättelse av fel avseende namn, hemvist och ombud i en registrering eller ansökan avgiftsfri på det sätt som anges ovan. Ett fel i ett registrerat märke kan rättas till genom en ändring i märket, om en sådan ändring är oväsentlig på det sätt som avses i 23 § i varumärkeslagen och inte ändrar helhetsintrycket av märket. Bestämmelser om ändring av märke finns på motsvarande sätt i 25 § i den föreslagna lagen. Ändring av märke är avgiftsbelagd.

PRS kan dessutom enligt 52 § i den gällande och 27 § i den föreslagna lagen undanröja sitt beslut om registrering av varumärke, om PRS efter registreringen får kännedom om en tidi-

gare internationell registrering, ett äldre EU-varumärke eller en ansökan om ändring av EU-varumärke till ett nationellt varumärke och detta äldre varumärke omfattar samma varor eller tjänster som det registrerade varumärket. Enligt 52 § 3 mom. i den gällande lagen kan PRS dessutom undanröja ett felaktigt beslut och avgöra ärendet på nytt, om det innan invändningstiden löpt ut framgår att registreringsbeslutet grundar sig på ett uppenbart handläggningsfel. Bestämmelsen i 27 § 1 mom. i den föreslagna lagen omfattar sakfel, fel i förfarandet och skrivfel avseende en registrering eller en anteckning som gjorts i registret.

Artikel 13. Varaktighet och förnyelse av en registrering. I artikeln bestäms om varaktighet och förnyelse av en registrering. I *paragraf (1)* bestäms om upplysningar och uppgifter som ingår i eller ska åtfölja en begäran om förnyelse samt om avgift. Enligt artikeln får varje fördragsslutande part kräva att en förnyelse av en registrering förutsätter att en begäran härom ges in och att denna begäran innehåller samtliga eller vissa upplysningar som anges i artikeln. Varje fördragsslutande part får kräva att en avgift betalas till myndigheten för en begäran om förnyelse. Dessutom får varje fördragsslutande part kräva att en begäran om förnyelse ska ges in och att den därtill hörande avgiften ska betalas till myndigheten, inom den tid som anges i den fördragsslutande partens lag, som inte får underskrida den kortaste tiden som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna. I regel 8 i tillämpningsföreskrifterna bestäms att den tid under vilken en begäran om förnyelse kan ges in och förnyelseavgiften betalas ska börja minst sex månader före den dag då förnyelsen ska ske och sluta tidigast sex månader efter denna dag.

Enligt *paragraf (2)* får ingen fördragsslutande part ställa upp andra krav än vad som anges i paragraf (1) och i artikel 8 i anledning av en begäran om förnyelse. Det innebär särskilt att det i samband med begäran om förnyelse inte får krävas (i) en avbildning eller annan identifikation av märket; (ii) företeende av bevis om att märket har registrerats, eller att dess registrering har förnyats i något annat varumärkesregister; (iii) företeende av en förklaring och/eller bevisning rörande användning av märket.

Enligt *paragraf (3)* får varje fördragsslutande part kräva att bevisning ska företes hos dess myndighet, om myndigheten har skälig anledning att tvivla på riktigheten av begäran om förnyelse.

Enligt *paragraf (4)* får ingen fördragsslutande parts myndighet göra någon materiell granskning av registreringen i samband med en förnyelse.

Enligt *paragraf (5)* ska den första registreringsperioden och varje förnyelseperiod vara 10 år.

I 22 § i den gällande varumärkeslagen anges att registrering gäller från dagen för ansökningsingivande till dess tio år förflutit från registreringsdagen. Registrering förnyas på innehavarens ansökan, varje gång för tio år från utgången av föregående registreringsperiod. En registrering kan förnyas tidigast ett år före och senast sex månader efter registreringsperiodens utgång. Förnyelse kräver inte alltid ansökan, utan registreringen av ett märke förnyas utan separat ansökan, om avgiften för förnyelsen har betalats. Enligt 22 § 4 mom. behövs en ansökan om registrering dock, om innehavaren i samband med förnyelsen vill göra någon ändring i anteckningarna i registret. Närmare bestämmelser om innehållet i ansökan om förnyelse finns i 12 § i varumärkesförordningen. Om registreringen förnyas i enlighet med 22 § 4 mom. genom att förnyelseavgiften betalas, ska registernumret, betalarens namn och adress nämnas.

Bestämmelser om förnyelse av registrering finns i 30 § i den föreslagna lagen. Förnyelsetidpunkterna för registrering motsvarar den gällande lagen. Varaktigheten för registreringen ska med avvikelse från den gällande lagen räknas från ansökningsdagen för varumärket, inte registreringsdagen. Enligt 30 § 2 mom. i den föreslagna lagen ska ansökan om förnyelse av registrering göras via PRS:s e-tjänst, men av särskilda skäl kan det godkännas att ansökan om för-

nyelse lämnas in i pappersform. Den gällande och den föreslagna regleringen uppfyller konventionens krav.

Artikel 14. Rättsmedel vid underlåtenhet att iaktta tidsfrister. I artikeln bestäms om rättsmedel vid underlåtenhet att iaktta tidsfrister. I regel 9 i tillämpningsföreskrifterna bestäms om minimitidsfrister för olika rättsmedel och om detaljerna samt om undantag då den fördragsslutande parten inte behöver göra rättsmedel tillgängliga. Enligt *paragraf (1)* får en fördragsslutande part medge en förlängning av en tidsfrist för en åtgärd under ett förfarande hos myndigheten som avser en ansökan eller en registrering, om en begäran i detta avseende ges in till myndigheten före utgången av tidsfristen.

I *paragraf (2)* bestäms om rättsmedel, om en sökande, innehavare eller annan berörd person har underlåtit att iaktta en tidsfrist för en åtgärd under ett förfarande hos fördragsslutande parts myndighet av en ansökan eller en registrering. Då ska den fördragsslutande parten göra tillgängliga ett eller flera av följande rättsmedel i överensstämmelse med vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, om en begäran i detta hänseende getts in till myndigheten: (i) en förlängning av den ifrågavarande tidsfristen för den tid som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna; (ii) fortsatt handläggning av ansökan eller registreringen; (iii) återställande av sökandens, innehavarens eller annan berörd persons rättigheter med avseende på ansökan eller registreringen, om myndigheten finner att underlåtenheten att iaktta tidsfristen har inträffat trots att sådana åtgärder har vidtagits som krävts av omständigheterna eller, i enlighet med den fördragsslutande partens val, att underlåtenheten har skett oavsiktligt.

Enligt *paragraf (3)* ska ingen fördragsslutande part vara skyldig att meddela föreskrifter beträffande de rättsmedel som avses i paragraf (2) i anledning om de undantag som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

Enligt *paragraf (4)* får varje fördragsslutande part kräva att en avgift ska betalas i anledning av de rättsmedel som avses i paragraferna (1) och (2).

Enligt *paragraf (5)* får ingen fördragsslutande part uppställa andra krav än de som anges i artikel 14 och i artikel 8 i anledning av de rättsmedel som avses i paragraf (2).

I varumärkeslagen finns för närvarande inte bestämmelser om förlängning av tidsfristen, fortsatt handläggning eller återställande av rättigheter efter att tidsfristen gått ut. I denna proposition föreslås det att varumärkeslagen ändras så att den motsvarar de krav som ställs upp i artikeln. I 22 § i den föreslagna lagen finns en bestämmelse om fortsatt behandling av en ansökan som förfallit. Förfarandet enligt bestämmelsen motsvarar led (ii) i paragraf (2) i artikeln. Sökanden ska inom två månader från utgången av tidsfristen begära att handläggningen fortsätter, i samband med begäran ge sitt utlåtande, presentera utredning eller avhjälpa bristerna samt betala avgiften. Fortsatt behandling är möjlig endast i situationer där PRS har påpekat att det finns brister i ansökan eller absoluta eller relativa avslagsgrunder som riktar sig till ansökan eller vid handläggning av begäranden om ändring och anteckning enligt 44 §. Begränsningen följer regel 9 (4) i tillämpningsföreskrifterna.

Artikel 15. Skyldighet att tillämpa Pariskonventionen. Enligt artikeln ska varje fördragsslutande part tillämpa de bestämmelser i Pariskonventionen som avser märken.

Finland anslöt sig till Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten den 20 september 1921.

Artikel 16. Märken avseende tjänster. I artikeln bestäms att varje fördragsslutande part ska registrera märken för tjänster och tillämpa de bestämmelser i Pariskonventionen som avser varumärken för sådana märken.

Som det konstaterats ovan, görs det i Finland inte åtskillnad mellan varumärken som gäller varor och servicemärken. I 1 § i den gällande varumärkeslagen anges att vad som i lagen föreskrivs om varor gäller på motsvarande sätt även tjänster. I 2 § 1 punkten i den föreslagna lagen föreskrivs att det med varumärke avses ett tecken som i näringsverksamhet används som kännetecken för varor och tjänster. Regleringen uppfyller således de krav som anges i konventionen.

Artikel 17. Begäran om anteckning om licensavtal. I artikeln bestäms om begäran om anteckning om licensavtal. I *paragraf (1)* bestäms om krav i fråga om en begäran om anteckning om licensavtal som en fördragsslutande part får ställa upp för begäran om anteckning, om den fördragsslutande partens lag innehåller bestämmelser om införande av en anteckning om ett licensavtal hos dess myndighet. Bestämmelser om upplysningar som ska ingå i begäran om anteckning och dokument som bevisar licensavtalet finns i regel 10 i tillämpningsföreskrifterna.

I *paragraf (2)* bestäms att varje fördragsslutande part får kräva att en avgift ska betalas till myndigheten i anledning av införande av en anteckning om ett licensavtal.

I *paragraf (3)* bestäms att en enda begäran ska vara tillräcklig även om licensavtalet hänför sig till mer än en registrering, under förutsättning att registreringsnumren för samtliga berörda registreringar anges i begäran, att innehavaren och licenshavaren är desamma för samtliga registreringar och att begäran anger omfattningen av licensavtalet, i enlighet med tillämpningsföreskrifterna.

I *paragraf (4)* bestäms att ingen fördragsslutande part får ställa upp andra krav än vad som anges i paragraferna (1) till (3) och i artikel 8 i anledning av en anteckning om ett licensavtal hos dess myndighet. Det innebär särskilt att följande krav inte får ställas upp: (i) företeende av ett registreringsbevis för det märke som licensavtalet avser; (ii) företeende av licensavtalet eller en översättning av det; (iii) angivande av de ekonomiska villkoren i licensavtalet. Det sagda gäller oavsett om det finns en skyldighet under en fördragsslutande parts lag som gäller avslöjande av information i annat syfte än att registrera en licens i varumärkesregistret.

I *paragraf (5)* bestäms att varje fördragsslutande part får kräva att bevisning ska företes hos myndigheten, om myndigheten har skälig anledning att tvivla på riktigheten av en uppgift i begäran eller i något av de dokument som avses i tillämpningsföreskrifterna.

Enligt *paragraf (6)* ska paragraferna (1) till (5) äga motsvarande tillämpning med avseende på en begäran om anteckning om ett licensavtal avseende en ansökan, om en fördragsslutande parts lag innehåller föreskrifter om sådana anteckningar.

Bestämmelser om licens finns i 34 § i den gällande varumärkeslagen. Enligt bestämmelsen ska om licens på begäran anteckning göras i varumärkesregistret. Enligt 15 § i varumärkesförordningen kan ansökan om registrering av licensupplåtelse göras av varumärkets innehavare eller licenstagaren. Ansökningen ska innehålla uppgift om licenstagarens namn eller firma, hemort och adress, dagen för licensavtalet samt även de begränsningar i licenstagarens rätt, som eventuellt avtalats. Licensavtalet ska fogas till ansökan. PRS tar ut en avgift om anteckning av licens. Enligt 5 § i varumärkesförordningen ska ett omnämnande av begäran om anteckning införas utan dröjsmål efter att begäran framställts. Enligt 14 § i förordningen ska en ansökan om anteckning i varumärkesregistret innehålla motsvarande uppgifter om sökanden som en vanlig varumärkesansökan.

Bestämmelser om anteckning av licens i varumärkesregistret finns i 43 § i den föreslagna lagen. Enligt bestämmelsen antecknas licens i varumärkesregistret på en till PRS riktad begäran av varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren eller licenstagaren. Närmare bestämmelser om innehållet i begäran och de handlingar som ska fogas till begäran utfärdas enligt 44 § genom förordning av statsrådet. Den föreslagna lagen innehåller inte längre en bestämmelse som anges i 34 § 1 mom. i den gällande lagen, att PRS kan vägra göra sådan anteckning, om licenstagarens användning av märket uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten. Eftersom artikel 17 (4) förbjuder andra krav på anteckning av licensavtal än de som nämns i paragraf (4), föreslås att omnämnandet av vägran på grund av att användningen är ägnad att vilseleda allmänheten stryks ur varumärkeslagen. Till denna del ändras varumärkeslagen så att den motsvarar de krav som anges i artikeln.

Artikel 18. *Begäran om tillägg till eller upphörande av en anteckning om ett licensavtal.* I artikeln bestäms om begäran om tillägg till eller upphörande av en anteckning om ett licensavtal. I *paragraf (1)* bestäms att om en fördragsslutande parts lag innehåller bestämmelser om att ett licensavtal ska antecknas hos dess myndighet, får den fördragsslutande parten kräva att en begäran om tillägg till eller upphörande av anteckningen om ett licensavtal ska göras i enlighet med de förutsättningar som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna och åtföljas av de handlingar till stöd för begäran som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna. Bestämmelser om innehållet i begäran och handlingar till stöd för begäran finns i regel 10 i tillämpningsföreskrifterna.

Enligt *paragraf (2)* ska artikel 17(2) till (6) äga motsvarande tillämpning på en begäran om tillägg till eller upphörande av en anteckning om ett licensavtal.

Som det konstaterats ovan, ska enligt 34 § i den gällande varumärkeslagen en anteckning om licens på begäran göras i varumärkesregistret. I 15 § i varumärkesförordningen finns bestämmelser om registrering av licensupplåtelse och om innehållet i ansökan. Bestämmelserna kan även tillämpas på ansökningar om ändring av licens. På motsvarande sätt är den föreslagna lagens 43 § om registeranteckning om licens tillämplig på ansökningar om ändring av licens.

I 34 § i den gällande lagen föreskrivs, att om det visas att licensen har upphört att gälla, ska anteckningen avföras ur registret. I 43 § i den föreslagna lagen konstateras att, när det visas att licensen har upphört att gälla eller när licenstagaren begär avförande, ska anteckningen avföras ur varumärkesregistret. Regleringen uppfyller de krav som anges i konventionen.

Artikel 19. *Verkan av utebliven anteckning om ett licensavtal.* I artikeln bestäms om verkan av utebliven anteckning om ett licensavtal. Enligt *paragraf (1)* ska den omständigheten att ett licensavtal inte har antecknats hos myndigheten eller hos någon annan myndighet hos en fördragsslutande part, inte påverka giltigheten av registreringen av det märke som licensavtalet avser eller skyddet för detta märke.

Enligt *paragraf (2)* får en fördragsslutande part inte kräva att en anteckning om ett licensavtal ska vara en förutsättning för de rättigheter som licenshavaren kan ha enligt den fördragsslutande partens lag att delta i intrångsförfaranden som har inletts av innehavaren, eller för att erhålla skadestånd genom sådana förfaranden för intrång i det märke som licensavtalet avser.

Enligt *paragraf (3)* får en fördragsslutande part inte kräva att en anteckning om ett licensavtal ska vara en förutsättning för att en licenshavares användning av märket ska anses utgöra en användning av innehavaren i förfaranden rörande förvärv, upprätthållande och säkerställande av rätt till märken.

Enligt 34 § 2 mom. i den gällande varumärkeslagen och 43 § 2 mom. i den föreslagna lagen är en licens som inte har antecknats i varumärkesregistret inte bindande mot tredje man som

handlat i god tro. Bestämmelsen har dock inte inverkan på giltigheten eller skyddet för det varumärke som licensen gäller, så regleringen är till denna del förenlig med konventionen.

I 45 § i den gällande varumärkeslagen föreskrivs att har till någon upplåtits ensamrätt att här i landet använda registrerat varumärke och har sådan licens blivit antecknad i varumärkesregistret, ska i mål om intrång i varumärkesrätt både märkets innehavare och licenstagaren anses som målsägande. Regleringen är till denna del inte förenlig med artikel 19(2) i konventionen, utan kräver en ändring, eftersom anteckning av licens i varumärkesregistret inte kan vara en förutsättning för rätten att delta i behandling av mål om intrång eller att få skadestånd för intrånget. Beträffande kravet i artikel 19(2) i konventionen är det möjligt avge en förbehållsförklaring i ratifikationsinstrumentet i enlighet med artikel 29(4) i konventionen, där det krävs att ett licensavtal antecknas som en förutsättning för den rätt som licenshavaren kan ha att biträda ett intrångsförfarande som inletts av innehavaren eller att, genom sådana förfaranden, erhålla skadestånd. Det föreslås dock inget förbehåll. I artiklarna 25.3 och 25.4 ställs inget krav på att licensen ska vara antecknad i registret för att licenstagaren ska ha rätt att delta i åtgärder och erhålla skadestånd. Således förutsätts i 42 § 4 och 5 mom. i den föreslagna lagen inte att en anteckning ska göras i varumärkesregistret för att licenstagaren ska kunna inleda rättsliga åtgärder eller erhålla skadestånd.

I 26 § 2 mom. i den gällande lagen och i 46 § 3 mom. 3 punkten i den föreslagna lagen konstateras att som verkligt bruk av ett varumärke betraktas också användning av varumärket med dess innehavares samtycke. Samtycket omfattar också licenser som varumärkesinnehavaren gett och det förutsätts inte att licensen antecknats i registret för att bruk enligt ett licensavtal ska betraktas som användning av varumärket. Bestämmelserna uppfyller således de krav som anges i artikel 19(3).

Artikel 20. *Uppgift om ett licensavtal.* I artikeln bestäms att om en fördragsslutande part kräver att en uppgift ska lämnas om att märket används enligt ett licensavtal, så ska en underlåtenhet att helt eller delvis iaktta detta krav, inte påverka giltigheten av registreringen av det märke som licensen avser eller skyddet för detta märke och ska inte heller påverka tillämpningen av artikel 19(3).

I Finland förutsätts inte meddelande om att märket används enligt ett licensavtal. Det är inte heller obligatoriskt att anteckna licensen i registret.

Artikel 21. *Yttrande i fall då avsikt föreligger att meddela beslut om avslag.* Enligt artikeln får en ansökan eller en begäran inte helt eller delvis avslås av en myndighet utan att sökanden eller den som har framställt begäran har getts möjlighet att yttra sig över det avsedda avslaget inom en rimlig tid. Detta gäller dock inte en sådan situation där den person som har begärt rättsmedlet redan har haft möjlighet att avge ett yttrande över de omständigheter på vilka beslutet ska grundas.

I 19 § i den gällande varumärkeslagen föreskrivs att om sökanden inte iakttagit vad som bestäms om ansökan eller om registermyndigheten annars finner hinder för bifall av ansökan, ska sökanden föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller vidta rättelse, vid äventyr att ansökan avskrivs. I 19 § 2 mom. i lagen föreskrivs att om registermyndigheten anser att det finns hinder för att bifalla ansökan även efter det yttrande har avgetts, ska ansökan avslås till den del det finns hinder för att bifalla den, om det inte finns anledning att sätta ut en ny tid. I den föreslagna lagen föreskrivs om prövning av ansökan i 21 §. Där sägs att om ansökan inte uppfyller de villkor som anges i 16–19 § eller om registreringen är förenad med en avslagsgrund enligt 12–13 §, sätter PRS ut en två månaders tidsfrist för avhjälpande av bristen, givande av utlåtande och presentation av utredning. Även i 34 § i förvaltningslagen föreskrivs att innan ett ärende avgörs ska en part ges tillfälle att framföra sin åsikt om ärendet och avge sin förkla-

ring med anledning av sådana yrkanden och sådan utredning som kan inverka på hur ärendet kommer att avgöras. Regleringen uppfyller således de krav som anges i konventionen.

Artikel 22. Tillämpningsföreskrifter. I artikeln bestäms om de tillämpningsföreskrifter som är bifogade till konventionen. I *paragraf (1)* bestäms om innehållet i tillämpningsföreskrifterna. Tillämpningsföreskrifterna innehåller också internationella modellformulär.

Enligt *paragraf (2)* om ändring av tillämpningsföreskrifterna ska med förbehåll för vad som föreskrivs i *paragraf (3)* ändringar i tillämpningsföreskrifterna kräva tre fjärdedels majoritet av de avgivna rösterna.

I *paragraf (3)* bestäms om kravet på enhällighet, som tillämpas på ändring av vissa bestämmelser som nämns särskilt i tillämpningsföreskrifterna.

Enligt *paragraf (4)* ska bestämmelserna i konventionen ha företräde i händelse av konflikt mellan bestämmelserna i konventionen och i tillämpningsföreskrifterna.

Artikel 23. Församling. Enligt *paragraf (1)* ska de fördragsslutande parterna ha en församling, där varje fördragsslutande part ska företräddas av en delegat som kan biträddas av ytterligare en delegat, rådgivare och experter. Varje delegat får endast företräda en fördragsslutande part.

I *paragraf (2)* bestäms om församlingens uppgifter. Församlingen ska (i) behandla frågor rörande utvecklingen av konventionen; (ii) anta ändringar i tillämpningsföreskrifterna, inbegripet de internationella modellformulären; (iii) bestämma villkoren för dagen för ikraftträdande av ändringar som avses i (ii); (iv) fullgöra andra sådana uppgifter som kan behövas för tillämpningen av konventionen.

I *paragraf (3)* bestäms om församlingens beslutsförmåga. Församlingen är beslutsför när hälften av det antal medlemmar av församlingen som är stater är företrädare. Församlingen kan fatta beslut även om vid något möte antalet där företrädare medlemmar av församlingen som är stater är mindre än hälften men motsvarar eller utgör mera än en tredjedel av det antal medlemmar som är stater, men med undantag för beslut som rör församlingens egen beslutsordning, ska alla sådana beslut få verkan endast om de villkor som anges i paragrafen uppfylls.

I *paragraf (4)* bestäms om fattande av beslut i församlingen. Församlingen ska eftersträva enhälliga beslut. Om beslut inte kan fattas med enhällighet, ska den ifrågavarande frågan avgöras genom omröstning. Närmare bestämmelser om omröstningen finns i paragrafen.

I *paragraf (5)* bestäms om majoritet. För församlingens beslut krävs i regel två tredjedels majoritet av avgivna röster.

Enligt *paragraf (6)*, där det bestäms om möten, ska församlingen sammanträda på kallelse av generaldirektören och, om inte särskilda omständigheter påkallar annat, under samma tid och på samma plats som organisationens generalförsamling.

Enligt *paragraf (7)* ska församlingen anta sin egen arbetsordning, innehållande regler för sammankallande av extra möte.

Artikel 24. Den internationella byrån. I artikeln bestäms om den internationella byrån. Enligt *paragraf (1)* ska internationella byrån fullgöra de administrativa uppgifter som rör konventionen, såsom förbereda sammanträden med, och tillhandahålla ett sekretariat för, församlingen och sådana expertkommittéer och arbetsgrupper som inrättats av församlingen.

Enligt *paragraf (2)* ska generaldirektören sammankalla sådana kommittéer och arbetsgrupper som har utsetts av församlingen.

I *paragraf (3)* bestäms om den internationella byråns roll i församlingen och vid andra sammanträden. Generaldirektören och de personer generaldirektören utser ska, utan rätt att rösta, delta i alla sammanträden med församlingen, kommittéer och arbetsgrupper som utsetts av församlingen. Dessutom ska generaldirektören eller befattningshavare som generaldirektören utsett vara självskriven sekreterare till församlingen och till de kommittéer och arbetsgrupper som nämns ovan.

I *paragraf (4)* bestäms om eventuella bearbetningskonferenser som internationella byrån ska förbereda i enlighet med församlingens direktiv.

I *paragraf (5)* bestäms om internationella byråns eventuella andra uppgifter som tilldelats den med avseende på konventionen.

Artikel 25. Omarbetning eller ändring. Enligt artikeln kan konventionen endast omarbetas eller ändras av en diplomatkonferens. Församlingen beslutar om sammankallande av diplomatkonferenser.

Artikel 26. Tillträde till konventionen. I artikeln bestäms om tillträde till konventionen. I *paragraf (1)* bestäms om subjekt som kan underteckna och, om inget annat följer av paragraferna (2) och (3) samt artikel 28(1) och (3), tillträda konventionen. Konventionen kan undertecknas och tillträdas av bl.a. varje stat som är medlem av Organisationen och för vilken märken kan registreras hos dess egen myndighet.

I *paragraf (2)* bestäms om deponering av ratifikations- eller anslutningsinstrument.

I *paragraf (3)* bestäms om den dag då en deponering av ett ratifikations- eller anslutningsinstrument får verkan.

Artikel 27. Tillämpning av TLT 1994 och denna konvention. I *paragraf (1)* bestäms om relationerna mellan parter som har tillträtt både Singaporekonventionen och TLT 1994. I fråga om de ömsesidiga relationerna mellan sådana parter tillämpas Singaporekonventionen. I *paragraf (2)* bestäms om relationerna mellan parter där den ena parten har tillträtt både Singaporekonventionen och TLT 1994 och den andra parten endast TLT 1994. I sådana relationer ska man fortsätta att tillämpa TLT 1994.

Finland har undertecknat TLT 1994:n, men är inte part i den.

Artikel 28. Ikraftträdande; Giltig dag för ratifikationer och anslutningar. I artikeln bestäms om giltig dag för ratifikationer och anslutningar. Enligt *paragraf (1)* ska vid fastställande av giltig dag endast ratifikations- eller anslutningsinstrument tas i beaktande som har deponerats av sådana subjekt som avses i artikel 26(1) och som har trätt i kraft enligt artikel 26(3).

Enligt *paragraf (2)* ska konventionen träda i kraft tre månader efter det att tio stater eller mellanstatliga organisationer som avses i artikel 26(1)(ii) har deponerat sina ratifikations- eller anslutningsinstrument.

I *paragraf (3)* bestäms om verkan av ratifikationer och anslutning efter konventionens ikraftträdande. Ett subjekt som inte omfattas av bestämmelserna i *paragraf (2)* ska bli bundet av konventionen tre månader efter den dag då det har deponerat sitt ratifikations- eller anslutningsinstrument.

Singaporekonventionen trädde internationellt i kraft år 2009. Finland blir bundet av konventionen tre månader från det att landet har deponerat sitt anslutningsinstrument.

Artikel 29. Förbehåll. I artikeln bestäms om förbehåll. Enligt *paragraf (1)* får varje stat eller en mellanstatlig organisation avge en förbehållsförklaring avseende vissa bestämmelser om associerade märken, defensivmärken eller derivativa märken. Ett sådant förbehåll ska ange vilka av de angivna bestämmelserna som förbehållet avser.

I *paragraf (2)* bestäms att varje stat eller en mellanstatlig organisation vars lagstiftning vid dagen för antagandet av denna konvention föreskriver en möjlighet till registrering i flera klasser för varor och för registrering i flera klasser av tjänster får, vid anslutningen till denna konvention, genom en förbehållsförklaring ange att bestämmelserna i artikel 6 inte ska tillämpas.

I *paragraf (3)* bestäms om förbehåll som avser materiell granskning vid förnyelse. Enligt *paragrafen* får varje stat eller mellanstatlig organisation genom en förbehållsförklaring ange att, utan hinder av artikel 13(4), dess myndighet får göra en materiell granskning i samband med den första förnyelsen av en registrering avseende tjänster, under förutsättning att de förutsättningar som specificeras närmare i *paragrafen* uppfylls.

Enligt *paragraf (4)* får varje stat eller en mellanstatlig organisation genom en förbehållsförklaring ange att, utan hinder av artikel 19(2), den kräver att ett licensavtal antecknas som en förutsättning för den rätt som licenshavaren kan ha enligt den statens eller mellanstatliga organisationens lag att biträda ett intrångsförfarande som inletts av innehavaren eller att erhålla skadestånd med anledning av intrånget.

Enligt *paragraf (5)* ska ett förbehåll göras i en förklaring som åtföljer ratifikations- eller anslutningsinstrumentet.

Enligt *paragraf (6)* kan ett förbehåll återkallas när som helst.

Enligt *paragraf (7)* ska inget annat förbehåll till konventionen vara tillåtet, än de förbehåll som är tillåtna enligt denna artikel.

På grundval av den nationella föreslagna regleringen finns inte behov av att avge förbehåll i anslutningsinstrumentet.

Artikel 30. Uppsägning av konventionen. I artikeln bestäms om uppsägning av konventionen. Enligt *paragraf (1)* får varje fördragsslutande part säga upp konventionen genom en underrättelse till generaldirektören.

Enligt *paragraf (2)* träder en uppsägning i kraft ett år från den dag då generaldirektören tog emot underrättelsen.

Artikel 31. Konventionens språk; undertecknande. I *paragraf (1)* bestäms om språken i originalversionerna av konventionen, som är arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska. Samtliga texter har lika vitsord. En officiell text på ett språk som inte anges ovan och som är en fördragsslutande parts officiella språk ska upprättas av generaldirektören.

Enligt *paragraf (2)* ska konventionen vara öppen för undertecknande hos Organisationens säte under ett år efter dess antagande.

Artikel 32. Deposition. Enligt artikeln ska konventionen deponeras hos WIPO:s generaldirektör.

Tillämpningsföreskrifter till Singaporekonventionen

Bestämmelser om förkortade begrepp som används i tillämpningsföreskrifterna finns i **regel 1** i tillämpningsföreskrifterna. Enligt paragraf (2) i den regeln har de förkortade uttryck som definieras i artikel 1 i Singaporekonventionen samma betydelse i tillämpningsföreskrifterna. I **regel 2** i tillämpningsföreskrifterna finns detaljerade bestämmelser om angivande av namn och adresser. Enligt paragraf (3) i den regeln får man inte vägra att ta emot en till myndigheten riktad kommunikation på grund av underlåtenhet att iaktta ett eventuellt krav på att ange ett nummer eller något annat sätt för identifikation, utom i fråga om ansökningar som getts in i elektronisk form. I **regel 3** i tillämpningsföreskrifterna bestäms om detaljer rörande ansökan. I regeln finns bestämmelser om bland annat standardbokstäver, antal avbildningar samt translitterering och översättning av märket. I regeln bestäms bland annat om vad en beskrivning eller avbildning av ett tredimensionellt märke, hologrammärke, rörelsemärke, färgmärke, positionsmärke eller ett ljudmärke ska innehålla. I **regel 4** bestäms om detaljer rörande ombud och adress för delgivning. I artikel (3) i den regeln finns en bestämmelse om beräkning av den tidsfrist som avses i artikel 4(3)(d) i Singaporekonventionen. Bestämmelser om förutsättningar rörande ingivningsdagen finns i **regel 5**. I paragraf (1) i den regeln finns bestämmelser om förfarande i fall då uppställda förutsättningar inte är uppfyllda och i paragraf (2) om ingivningsdag i fall av rättelse. I **regel 6** bestäms om detaljer rörande kommunikation, såsom uppgifter som ska åtfölja kommunikation på papper, dag för underskrift, underskrift vid kommunikation på papper, underskrift på, original av och bestyrkande av kommunikation i pappersform som ges in i elektronisk form samt dag för mottagande. I paragraf (8) i den regeln anges att om en fördragsslutande part har meddelat föreskrifter om ingivande av en kommunikation i elektronisk form eller genom elektronisk överföring och kommunikation har getts in på detta sätt, ska, med förbehåll för vad som anges i paragraf (7), den dag då den fördragsslutande partens myndighet tog emot en kommunikation i denna form eller på detta sätt utgöra dagen för mottagandet av kommunikationen. I **regel 7** bestäms om sätt för identifikation av en ansökan utan ansökningsnummer. Enligt paragraf (2) i den regeln får ingen fördragsslutande part få ställa upp ytterligare krav än vad som anges i paragraf (1) med avseende på att en ansökan ska kunna identifieras i fall då dess ansökningsnummer ännu inte har blivit utfärdat eller inte är känt för sökanden eller hans ombud. I **regel 8** bestäms om detaljer rörande varaktighet och förnyelse. I den regeln anges att vid tillämpningen av artikel 13(1)(c), ska den tid under vilken en begäran om förnyelse kan ges in och förnyelseavgiften betalas börja minst sex månader före den dag då förnyelsen ska ske och sluta tidigast sex månader efter denna dag. Om begäran om förnyelse och/eller avgifterna betalas efter den dag då förnyelsen ska ske, kan en fördragsslutande part göra förnyelsen beroende av att en tilläggsavgift betalas. I **regel 9** bestäms om rättsmedel vid underlåtenhet att iaktta tidsfrister. Enligt paragraf (2) i den regeln får en fördragsslutande part som tillhandahåller möjlighet till fortsatt handläggning enligt artikel 14(2)(ii) kräva att begäran om fortsatt handläggning ska innehålla en identifikation av den part som framställer begäran och det ifrågavarande ansöknings- eller registreringsnumret, och att begäran ska ges in inom en tidsfrist som inte ska vara kortare än två månader från dagen för utgången av den ifrågavarande tidsfristen. Den handling som har underlåtit ska fullföljas inom samma tidsperiod eller, om den fördragsslutande parten så väljer, tillsammans med begäran. I paragraf (4) i den regeln bestäms om undantag där den fördragsslutande parten inte behöver tillhandahålla en åtgärd som avses i artikel 14(2). Bestämmelser om villkor rörande en begäran om anteckning om ett licensavtal eller rörande tillägg till eller upphörande av anteckningen av ett licensavtal finns i **regel 10**. I regeln finns bestämmelser om bland annat innehållet i begäran samt om dokument till stöd för anteckning av ett licensavtal, till stöd för tillägg till en anteckning om ett licensavtal och till stöd för upphörande av en anteckning om en licens.

2 LAGFÖRSLAG

2.1 Varumärkeslag

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §. Tillämpningsområde. I 1 § i lagen föreskrivs det om lagens tillämpningsområde. Bestämmelsen motsvarar till sitt innehåll huvudsakligen 1 § i den gällande lagen. Enligt bestämmelsen innehåller denna lag bestämmelser om varumärken samt kollektivmärken och kontrollmärken. Bestämmelser om definitionerna på varumärke samt kollektivmärke och kontrollmärke finns i 2 §. Bestämmelser om kollektiv- och kontrollmärken finns i lagen om kollektivmärken, som trädde i kraft den 1 mars 1981. Den lagen föreslås nu bli upphävd. Bestämmelserna i kollektivmärkeslagen tas in i varumärkeslagen. Med avvikelse från den gällande bestämmelsen nämns i den föreslagna bestämmelsen inte längre gemenskapsvarumärken, dvs. EU-varumärken, och anges inte heller en definition på varumärke, eftersom den definitionen anges i 2 §.

2 §. Definitioner. Lagens 2 § innehåller definitioner. I 1 punkten definieras varumärke. Med varumärke avses ett tecken som i näringsverksamhet används som kännetecken för varor och tjänster och till vilket ensamrätt har förvärvats i enlighet med bestämmelserna i denna lag. Med tecken avses en ofta fysisk presentation, såsom ett ord, en figur, ett utseende en färg eller annat motsvarande som varor eller tjänster förses med eller som används i varor eller tjänster. Bestämmelser om vad som kan utgöra ett tecken finns i 11 § i den föreslagna lagen.

Bestämmelsen lyfter för det första fram varumärkets karaktär, dvs. ensamrätten till bruket av tecknet i fråga om vissa varor eller tjänster. Bestämmelser om det närmare innehållet i ensamrätten finns nedan, i synnerhet i 5–7 § i lagförslaget och i 8–9 § om begränsningar av ensamrätten. För det andra framförs i bestämmelsen att ett varumärke är ett tecken som i avsevärd mån används i näringsverksamhet och att ensamrätten därför inte gäller till exempel privat bruk eller enbart ideell verksamhet. Begreppet näringsverksamhet enligt varumärkesdirektivet behandlas närmare nedan, i motiveringen till 5 § i lagförslaget.

I 2 punkten definieras EU-varumärke, dvs. Europeiska unionens varumärke. Bestämmelser om EU-varumärke finns i artikel 1 i förordningen om EU-varumärken. Enligt artikel 1.1 avses med EU-varumärke varumärken som registrerats i enlighet med förordningen om EU-varumärken. EU-varumärken registreras hos Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (nedan *EUIPO*). Enligt artikel 1.2 ska ett EU-varumärke ha en enhetlig karaktär. Det ska ha samma rättsverkan i hela unionen. Det får inte registreras, överlåtas eller avstås ifrån eller bli föremål för beslut om upphävande av innehavarens rättigheter eller förklaras ogiltigt, inte heller får dess användning förbjudas om det inte gäller för hela unionen. Ett EU-varumärke är således ett varumärke som också gäller i Finland. Innebörden av ensamrätten till EU-varumärke fastställs enligt förordningen om EU-varumärken.

I 3 punkten definieras kollektivmärke. Med kollektivmärke avses i denna lag ett varumärke som är avsett att användas i näringsverksamhet som medlemmar hos innehavaren av kollektivmärket bedriver. Genom definitionen genomförs artikel 27 b i det nya varumärkesdirektivet. Med avvikelse från ordalydelsen i den punkten i direktivet konstateras i den föreslagna bestämmelsen inte uttryckligen att ett kollektivmärke ska vara ägnat att särskilja de varor eller tjänster som härrör från medlemmarna hos innehavaren av varumärket från de varor eller tjänster som härrör från andra. Enligt 80 § 1 mom. i den föreslagna lagen gäller för kollektivmärken denna lags bestämmelser om varumärken, om inte något annat föreskrivs i kap. 8. För kollektivmärken gäller därmed samma förutsättningar om särskiljningsförmåga som för vanliga varumärken, vilka förutsättningar anges i 11 § i den föreslagna lagen. På grund av detta behöver det inte särskilt konstateras att kollektivmärket ska kunna särskilja de varor eller

tjänster som härrör från medlemmarna hos innehavaren av kollektivmärket från de varor eller tjänster som härrör från andra.

I 4 punkten definieras kontrollmärke som i denna lag avser ett varumärke som är avsett att användas för varor och tjänster som är föremål för kontroll eller övervakning. Genom definitionen genomförs artikel 27 a i det nya varumärkesdirektivet. Med avvikelse från ordalydelsen i den punkten i direktivet konstateras i den föreslagna bestämmelsen inte uttryckligen att ett kontrollmärke ska vara ägnat att särskilja varor eller tjänster som certifieras av innehavaren av märket vad gäller material, sättet att tillverka varor eller utföra tjänster, kvalitet, tillförlitlighet eller andra egenskaper från varor och tjänster som inte är certifierade på detta sätt. Enligt 80 § 1 mom. i den föreslagna lagen gäller för kontrollmärken denna lags bestämmelser om varumärken, om inte något annat föreskrivs i kap. 8. För kontrollmärken gäller därmed samma förutsättningar om särskiljningsförmåga som för vanliga varumärken, vilka förutsättningar anges i 11 § i den föreslagna lagen. Ett kontrollmärke ska därmed kunna särskilja varor eller tjänster som certifieras av innehavaren av märket från varor och tjänster som härrör från andra, vare sig de är certifierade eller inte. På grund av detta behövs det inte en separat bestämmelse om ett kontrollmärkes särskiljningsförmåga.

I 5 punkten definieras den internationella byrån, som i denna lag avser den internationella byrån för intellektuell äganderätt vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO).

I 6 punkten definieras internationell registrering, som i denna lag avser en varumärkesregistrering som den internationella byrån gjort. Registreringen görs på det sätt som nämns i 88 § i enlighet med Madridprotokollet av den 27 juni 1989 till Madridöverenskommelsen av den 14 april 1891 om den internationella registreringen av varumärken. Överenskommelsen beskrivs ovan i den allmänna motiveringen (se avsnitt 2.1.1.)

2 kap. Ensamrätt till varumärken

3 §. Ensamrätt genom registrering. I lagens 3 § föreskrivs om ensamrätt som förvärfvas genom registrering av varumärke.

Paragrafens 1 mom. motsvarar i sak 4 § i den gällande lagen, men för tydlighetens skull nämns i bestämmelsen särskilt också internationella registreringar. I bestämmelsen lyfts för det första fram sättet att förvärva ensamrätt. Enligt artikel 10.1 i varumärkesdirektivet ger registreringen av ett varumärke innehavaren en ensamrätt. Avgörande för prioriteten mellan ensamrättigheter är i regel ansökningsdagen eller prioritetensdagen i stället för registreringsdagen. Detta beskrivs närmare i 13 och 14 § i lagförslaget och i motiveringen till paragraferna.

Ensamrätt till varumärke förvärfvas genom att märket registreras i det varumärkesregister som PRS för. Med avvikelse från den gällande varumärkeslagen hänvisas i lagförslaget inte till PRS som registermyndighet, utan PRS nämns nedan för tydlighetens skull vid namn. I den paragrafen konstateras dessutom hur ensamrätt förvärfvas till internationell registrering. Ensamrätt till varumärke förvärfvas genom att en internationell registrering godkänns som gällande i Finland. Det är PRS som godkänner registreringen. Bestämmelser om internationell registrering finns i 9 kap. i lagförslaget.

Paragrafens 2 mom. är en informativ bestämmelse, där det konstateras att bestämmelser om ensamrätt till EU-varumärke finns i förordningen om EU-varumärken. EU-varumärken registreras vid EUIPO.

4 §. Ensamrätt genom inarbetning. I lagens 4 § föreskrivs om möjligheten att förvärva ensamrätt till varumärke utan registrering när varumärket har blivit inarbetat. I sak motsvarar den föreslagna bestämmelsen 4 a § 1 och 3 mom. i den gällande lagen. Ett varumärke anses inarbetat, när det i sin omsättningskrets i Finland är allmänt känt som tecken för innehavarens varor eller tjänster. Bestämmelsens ordalydelse avviker från den gällande lagen, där det i 4 a § 3 mom. föreskrivs att ett varumärke anses inarbetat, om det inom berörda närings- eller konsumentkretsar i Finland är allmänt känt som ett särskilt tecken för innehavarens varor. Ändringen avser inte att ändra kriterierna för bedömningen av om varumärket är inarbetat.

I direktivet finns det inte uttryckliga bestämmelser om inarbetning. Enligt skäl 11 i direktivet bör direktivet inte frånta medlemsstaterna deras rätt att fortsätta skydda sådana varumärken som förvärvats genom användning, utan bör behandla dem endast med avseende på deras förhållande till sådana varumärken som förvärvats genom registrering. Föreskrivandet av skydd för ett inarbetat varumärke omfattas alltså av medlemsstatens egen prövning. Enligt den gällande lagen kan ensamrätt förvärvas genom inarbetning av varumärket. Denna utgångspunkt behöver inte ändras, utan det finns i praktiken fortfarande behov av att inarbeta varumärke genom användning.

Ett varumärke behöver inte vara känt av alla, för att det ska anses inarbetat. Avgörande är att det är känt i sin omsättningskrets. I granskningen av omsättningskretsen kan det beaktas till vem produkten marknadsförs. I omsättningskretsen inräknas i allmänhet också distributionskanaler, dvs. till exempel de exportörer, partihandlare och minutförsäljare genom vars agerande varan hamnar hos konsumenten. Även om ett tecken är känt utomlands, saknar det i princip betydelse vid bedömningen av inarbetning i Finland. Ett tecken som används utomlands kan dock också göras känt i Finland till exempel via tidningar, internet eller television. Ett varumärke ska vara känt i hela Finland eller i en stor del av landet för att vara inarbetat. Ett varumärke kan inte längre inarbetas lokalt, vilket ändrar det gällande rättsläget. 1 § 1 mom. i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (1061/1978) kan eventuellt ge skydd också för lokalt inarbetade märken (se t.ex. dom 4.4.2012, MaO:121/12 Granströms Båtvar).

I respektive omsättningskrets behöver i och för sig inte alla känna till ett tecken för att det ska anses vara inarbetat. I juridisk litteratur har det ansetts att ett tecken anses vara allmänt känt, när en så betydande del av omsättningskretsen känner till tecknet att ett avsevärt goodwillvärde bildats. Goodwill-värdet är en främst teoretisk bedömningsindikator som också kan beskriva uppfyllandet av de egentliga bedömningskriterier som avses i bestämmelsen. I bedömningen ska beaktas alla inverkan omständigheter, som till exempel tecknets marknadsandel, marknadsföringskostnaderna, användningsintensiteten, varaktigheten och den geografiska omfattningen. På motsvarande sätt kan också tecknets egenskaper, som till exempel graden av dess särskiljningsförmåga, inverka på bedömningen av inarbetningen. Inarbetningen ska bedömas på motsvarande sätt som i gällande tillämpningspraxis för inarbetning.

I allmänhet försöker man visa att tecknet är känt genom olika marknadsundersökningar samt intyg från olika branschorganisationer, reklambyråer, medlemmar i omsättningskretsen samt andra motsvarande intyg. Det är dock svårt att anvisa några exakta procenttal som minimivillkor för hur stor del av omsättningskretsen ska känna till tecknet, för att det kan anses inarbetat. I praktiken är konstaterandet av inarbetning alltid en helhetsprövning, där alla inverkan omständigheter beaktas. Den föreslagna bestämmelsens ordalydelse förutsätter att varumärket ska vara allmänt känt uttryckligen som tecken för dess innehavares varor eller tjänster. Inarbetning förutsätter dock inte i sig att omsättningskretsen ska känna till vem innehavaren av tecknet är. Användningen av ett varumärke som kännetecken för produkter kan även anonymt hänvisa till ursprunget.

5 §. Ensamrättens innebörd. Genom det nya varumärkesdirektivet ändrades inte regleringen om ensamrättens innebörd, utan artikel 10 i direktivet motsvarar huvudsakligen det gamla direktivet. Den gällande varumärkeslagen ändrades senast i fråga om ensamrättens innebörd och begränsningar av ensamrätten genom lag 616/2016, som trädde i kraft den 1 september 2016. Bestämmelserna om ensamrättens innebörd behöver därför inte i någon större grad ändras från nuvarande. En ändring i det nya varumärkesdirektivet som har betydelse för innebörden gäller varumärkesinnehavarens ensamrätt i transiteringsfall. Om detta föreskrivs särskilt nedan i 7 § i lagförslaget. Bestämmelserna i den föreslagna paragrafen gäller både registrerade och inarbetade varumärken.

Paragrafen innehåller på motsvarande sätt som direktivet tre skyddsnivåer. Enligt det inledande stycket till paragrafen gäller ensamrätten näringsverksamhet och användning av tecknet som kännetecken för varor eller tjänster. Genom detta hänvisas till den etablerade tolkningen av varumärkesdirektivet, enligt vilken ensamrätten gäller en viss slags användning av tecknet, dvs. användning i näringsverksamhet och som kännetecken för varor. Ett tecken har ansetts ha varit i bruk i näringsverksamhet bl.a. i samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst, och användningen alltså inte skett privat. Med detta hänvisas dock inte nödvändigtvis till strävan efter ekonomisk vinst (se särskilt dom av den 12 november 2002 i mål Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, punkterna 40 och 41, på samma sätt dom av den 25 januari 2007, Opel Ag, C-48/05, EU:C:2007:55, och dom av den 11 september 2007, Céline, C-17/06, EU:C:2007:497). Dessutom har tecknet använts ”med avseende på varor”, när ett tecken som är identiskt med varumärket anbringats på produkterna och utbjudits till försäljning eller marknadsförts (Arsenal Football Club, C-206/01).

Enligt 1 punkten får i näringsverksamhet inte utan varumärkesinnehavarens samtycke som kännetecken för varor eller tjänster användas ett tecken som är identiskt med ett registrerat eller inarbetat varumärke för varor eller tjänster av samma slag. Detta motsvarar Europeiska unionens domstols etablerade tolkning att risk för förväxling inte krävs när både tecknen och varorna eller tjänsterna är identiska (s.k. double-identity dvs. dubbel identitet). Unionens domstol har konstaterat att även om skyddet i det gamla varumärkesdirektivet i dessa fall anses absolut, är det endast till för att ge varumärkesinnehavaren möjlighet att säkerställa att varumärket kan fylla sin funktion. Unionens domstol har på denna grund dragit den slutsatsen att utövandet av ensamrätten följaktligen måste reserveras för de fall då tredje mans användning av tecknet är eller kan vara till förfång varumärkets funktion och i synnerhet dess grundläggande funktion att ge konsumenterna garantier om produktens ursprung (Arsenal Football Club, C-206/01, punkt 51, på samma sätt Céline, C-17/06, punkt 16 och dom av den 12 juni 2008, O2 Holdings och O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, punkt 57 samt dom av den 22 september 2011, Interflora, C-323/09, EU:C:2011:604).

I 2 punkten föreskrivs om risk för förväxling. Enligt den föreslagna bestämmelsen får i näringsverksamhet inte utan varumärkesinnehavarens samtycke som kännetecken för varor eller tjänster användas ett tecken som på grund av att det är identiskt med eller liknar ett registrerat eller inarbetat varumärke för varor eller tjänster av samma eller liknande slag medför risk för förväxling hos allmänheten. Bestämmelsen förutsätter därmed att tre kriterier uppfylls samtidigt: 1) tecknen ska vara identiska eller likna varandra 2) varorna eller tjänsterna ska vara av samma eller liknande slag och 3) detta ska medföra risk för förväxling hos allmänheten. Av unionens domstols fasta praxis framgår att det föreligger risk för förväxling av det sökta varumärket och det förhindrande märket, om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band (t.ex. dom av den 12 juni 2007, SMHV mot Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 33 och dom av den 17 oktober 2013, Isdin mot Bial-Portela, C-597/12 P, EU:C:2013:672, punkt 17). Bedömningen av risken för förväxling ska enligt rättspraxis vara helhetsbetonad och grunda sig på alla beståndsdelar som har betydelse i det enskilda fal-

let (dom av den 11 november 1997, *Sabel mot Puma*, C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 22). Helhetsbedömningen av risken för förväxling ska vad gäller dessa varumärkens likhet i bild, ljud eller ord, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn till bland annat deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar.

Det hur genomsnittskonsumenten för de aktuella varorna eller tjänsterna uppfattar varumärkena har en avgörande betydelse i helhetsbedömningen av den nämnda risken. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka dess olika detaljer (*Sabel mot Puma*, C-251/95, punkterna 22 och 23 och *Isdin mot Bial-Portela*, C-597/12 P, punkt 19). Ju viktigare det äldre varumärkets särskiljningsförmåga visar sig vara, desto större är risken för förväxling (ovannämnda mål *Sabel mot Puma*, C-251/95, punkt 24 samt dom av den 29 september 1998, *Canon*, C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 18). En aspekt i helhetsbedömningen av risken för förväxling är att det föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland varumärkenas likhet och likheten mellan de varor eller tjänster som de täcker. Om ifrågavarande varor eller tjänster inte liknar varandra i särskilt hög grad kan detta kompenseras av att varumärkena i hög grad liknar varandra eller vice versa (dom av den 22 juni 1999, *Lloyd Schufabrik Meyer*, C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 19 och *Canon*, C-39/97).

I den föreslagna bestämmelsen nämns utöver risken för förväxling inte begreppet anspelning som finns i direktivet. Enligt Europeiska unionens domstols tolkning är begreppet risk för association inte ett alternativ till begreppet risk för förväxling, utan syftar till att precisera dess räckvidd. Ordalydelsen av denna bestämmelse utesluter således i sig att den skulle kunna tillämpas om det inte föreligger en risk för förväxling hos allmänheten (*Sabel mot Puma*, C-251/95, punkt 18).

I 3 punkten föreskrivs om skydd för välkända varumärken. Artikel 10.2c i varumärkesdirektivet innehåller en uttömmande lista om förutsättningar för sådant skydd. Europeiska unionens domstol har i synnerligen omfattande mån behandlat förutsättningarna för skydd för ett välkänt varumärke i sin rättspraxis. Eftersom direktivet inte ändrats till denna del, kan rättspraxisen fortfarande anses vara relevant även med tanke på tolkningen av det nya varumärkesdirektivet.

Varumärkesinnehavaren måste visa att varumärket är välkänt i Finland. Detta innebär att en stor del av den berörda allmänheten måste känna till märket. Hänsyn ska tas till alla inverkan- de omständigheter, som till exempel tecknets marknadsandel, marknadsföringskostnaderna, användningsintensiteten, varaktigheten och den geografiska omfattningen. Ett varumärke kan vara välkänt och få skydd för ett välkänt tecken fast varumärket inte har registrerats. Även varumärkesdirektivet möjliggör på det sätt som konstateras i 4 § inarbetade varumärken och inarbetade välkända varumärken. Omfattningen av skyddet för ett välkänt varumärke anses vara densamma i båda fallen.

Risk för förväxling är ingen förutsättning för skydd som ges välkända varumärken. Europeiska unionens domstol har fastställt att det räcker att det äldre kända varumärket och det yngre varumärket liknar varandra i sådan grad att den berörda allmänheten får den uppfattningen att det finns ett samband mellan dem. Den omständigheten att det yngre varumärket för tankarna hos en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument till det äldre kända varumärket innebär att det finns ett samband, i den mening som avses ovan, mellan de motstående varumärkena (dom av den 27 november 2008, *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 17). Ett sådant samband är ett nödvändigt villkor men är inte i sig tillräckligt för att fastställa förekomsten av något av de intrång som kända varumärken skyddas mot (dom av den 18 juni 2009, *L'Oreal*, C-487/07, EU:C:2009:378, se även dom av den 19 januari 2011/95, HFD:2011:4).

Skyddet för ett välkänt varumärke förutsätter att den som gör intrång inte har varumärkesinnehavarens samtycke och att en ogrundad användning av varumärket innebär en otillbörlig fördel genom det välkända varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende eller är till skada för dessa. Det huruvida det är fråga om sådan användning ska i ljuset av Europeiska unionens domstols rättspraxis bedömas som helhet. I bedömningen ska bland annat tas hänsyn till omfattningen av varumärkets anseende och graden av särskiljningsförmåga, graden av likhet mellan varumärkena och varornas eller tjänsternas karaktär och graden av likhet mellan dem. Ju mer särskiljningsförmåga och anseende ett varumärke har, desto lättare ska det anses lida skada. Å andra sidan, ju mer direkt och ju starkare den association som tecknet väcker om varumärket, desto större risk finns det för att användningen av tecknet i nuläget eller framtiden innebär otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende eller är till skada för dessa. Dessutom kan vid en sådan helhetsbedömning också vid behov beaktas risken för urvattning eller degradering av varumärket (bl.a. dom av den 19 januari 2003, Davidoff, C-292/00, EU:C:2003:9; dom av den 23 oktober 2003, Adidas-Salomon, C-408/01, EU:C:2003:582; Intel Corporation, C-252/07; och L'Oréal, C-487/07, punkt 36). I 6 § 2 mom. i den gällande lagen nämns som kriterium att den ogrundade användningen innebär ett orättmätigt utnyttjande av ett välkänt varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé. I den föreslagna bestämmelsen har ordalydelsen ändrats till en otillbörlig fördel. Ändringen avser inte att ändra rättsläget eller tillämpningspraxisen.

Utnyttjande av ett välkänt varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé eller förfång för dessa kan vara till exempel urvattning, nedsvärtning eller free-riding. Uttrycket dra otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, även kallat snyltning och ”free-riding”, fäster inte vikten vid det förfång varumärket utsatts för, utan vid den fördel det inneburit för tredje man som använt ett identiskt eller liknande kännetecken. Uttrycket omfattar bland annat de fall då det föreligger ett klart utnyttjande i det kända varumärkets kölvatten, på grund av att uppfattningen av varumärket eller de egenskaper som detta förmedlar överförs på de varor som omfattas av det identiska eller liknande kännetecknet (L'Oréal, C-487/07, punkt 41).

I rättspraxis vid unionens domstol har det konstaterats att när innehavaren av ett välkänt varumärke kan styrka ett intrång, däribland att kännetecknet drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, åligger det den tredje man som har använt ett kännetecken som liknar det välkända varumärket att styrka att det funnits skälig anledning att använda kännetecknet (dom av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer och de Bries, C-65/12, EU:C:2014:49, punkt 44; Intel Corporation, C-252/07, punkt 39). En annan part kan alltså ha rätt att använda ett tecken som är identiskt med eller liknar ett välkänt varumärke även om denna part drar fördel av det välkända märkets renommé, om det finns en skälig anledning till det. Begreppet skälig anledning kan inte endast omfatta objektivet tvingande skäl, utan att det även kan avse det subjektiva intresset hos en tredje man som använder ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett välkänt varumärke. I nämnda fall Leidseplein Beheer och de Bries hade tredje man en skälig anledning, då denne hade använt ett tecken som liknade ett välkänt varumärke redan innan ansökan om registrering av varumärket gavs in och användningen skett i god tro. HFD har ansett att det att ett tecken också hänvisade till sökandens firma inte utgjorde ett godtagbart skäl till användning av ett välkänt märke (dom av den 1 juni 2017/2570, HFD:2017:92, Valioravinto). Ett godtagbart skäl kan ha samband med till exempel kraven på sund konkurrens (dom av den 22 september 2011, Interflora, C-323/09, EU:C:2011:604).

6 §. *Varumärkesinnehavarens i ensamrätten ingående rätt att förbjuda användningen av tecknet.* I 5 § ovan finns bestämmelser om tecken som i näringsverksamhet inte får användas som kännetecken för varor eller tjänster utan varumärkesinnehavarens samtycke. I 6 § i lagförslaget ska preciseras i vilka situationer varumärkesinnehavaren kan förbjuda användningen av ett

i 5 § avsett tecken i näringsverksamhet. 1 mom. 1–7 punkten innehåller bestämmelser som huvudsakligen motsvarar 6 § 3 mom. i den gällande lagen. Genom bestämmelsen genomförs artikel 10.3 i varumärkesdirektivet.

I 1 mom. 1 punkten i den föreslagna paragrafen föreskrivs om varumärkesinnehavarens rätt att förbjuda användning av ett i 5 § avsett tecken för varor eller tjänster eller på varors förpackningar. Varors förpackningar omfattar även bland annat etiketter och namnlappar.

I 1 mom. 2 punkten i den föreslagna paragrafen föreskrivs om varumärkesinnehavarens rätt att förbjuda att varor bjuds ut till försäljning, släpps ut på marknaden, lagras för utbudning till försäljning eller utsläppande på marknaden på marknaden under ett i 5 § avsett tecken.

I 1 mom. 3 punkten i den föreslagna paragrafen föreskrivs om varumärkesinnehavarens rätt att förbjuda att tjänster bjuds ut eller tillhandahålls under ett i 5 § avsett tecken.

I 1 mom. 4 punkten i den föreslagna paragrafen föreskrivs om varumärkesinnehavarens rätt att förbjuda att varor importeras eller exporteras under ett i 5 § avsett tecken. Punkten motsvarar i övrigt 6 § 3 mom. 3 punkten i den gällande varumärkeslagen, men bestämmelsen om transitering överförs till 7 § i lagförslaget.

I 1 mom. 5 punkten i den föreslagna paragrafen föreskrivs om varumärkesinnehavarens rätt att förbjuda användning av ett i 5 § avsett tecken i affärshandlingar eller vid marknadsföring. Marknadsföringen omfattar reklam som nämns i artikel 10.3 e i varumärkesdirektivet samt alla andra åtgärder som främjar åtgången på produkten eller tjänsten.

I 1 mom. 6 punkten föreskrivs om varumärkesinnehavarens rätt att förbjuda användning av tecknet som firma eller del av en firma. Den uttryckliga bestämmelsen om firmanamn är ny jämfört med den gällande lagen och genomför artikel 10.3 d i varumärkesdirektivet.

I 1 mom. 7 punkten i paragrafen föreskrivs om varumärkesinnehavarens rätt att förbjuda även användning av tecknet på något annat motsvarande sätt. Direktivets förteckning över de sätt att använda tecken som omfattas av förbudsrätten är inte uttömmande. Därtill har Europeiska unionens domstol tolkat också den motsvarande bestämmelsen i det gamla varumärkesdirektivet så att det är fråga om en förteckning med exempel. Det är inte ändamålsenligt eller ens möjligt att ha en uttömmande förteckning, eftersom handlingssätten i näringsverksamhet utvecklas kontinuerligt. Användningen av ett tecken omfattar utöver det som nämns i 1–6 punkten även muntlig användning av tecknet. Med avvikelse från 6 § 4 mom. i den gällande lagen nämns detta inte längre uttryckligen i bestämmelsen, men det kan anses höra till användning på annat motsvarande sätt.

I 2 mom. föreskrivs om varumärkesinnehavarens rätt att förbjuda användningen av ett i 5 § avsett tecken i jämförande reklam. Enligt artikel 10.3 f i varumärkesdirektivet har varumärkesinnehavaren rätt att förbjuda användning av tecknet i jämförande reklam på ett sätt som strider mot direktiv 2006/114/EG (Europaparlamentets och rådets direktiv av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam). Bestämmelser om jämförande reklam finns i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (1061/1978). I 2 a § i den lagen finns bestämmelser om förutsättningar för jämförande marknadsföring. Enligt bestämmelsen är marknadsföring där det är möjligt att direkt eller indirekt känna igen en konkurrent eller en nytthet som en konkurrent marknadsför (jämförande marknadsföring) i fråga om jämförelsen tillåten bl.a. om den inte medför risk för förväxling mellan den som gör reklam och konkurrenten eller mellan deras varumärken, firmor eller andra särskiljande kännetecken eller nyttheter som de bjuder ut. Dessutom ska också övriga förutsättningar enligt 2 a § i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet vara uppfyllda. Enligt lagrummet är förbjuden jämförande mark-

nadsföring bland annat att misskreditera eller vara nedsättande för en konkurrents varumärke (5 punkten), otillbörlig fördel av varumärke (6 punkten) och att framställa en nyttighet som en imitation eller kopia av en nyttighet som har ett skyddat varumärke (7 punkten).

I 3 mom. ingår en bestämmelse om varumärkesinnehavares rätt att förbjuda åtgärder som förbereder för intrång i varumärket. Genom bestämmelsen genomförs artikel 11 i varumärkesdirektivet. Den föreslagna bestämmelsen är ny jämfört med den gällande lagen. Enligt bestämmelsen har varumärkesinnehavaren rätt att förbjuda förberedelser för att göra intrång i varumärke, om de vidtagna åtgärderna syftar till att möjliggöra intrång i varumärkesrätt.

I varumärkesinnehavarens rätt att förbjuda användning av tecken ingår också att innehavaren till exempel får förbjuda att ett tecken som är identiskt med eller som liknar varumärket anbringas på förpackningar, etiketter, namnlappar, egenskaper som bevisar säkerhet eller äkthet, anordningar eller andra sådana plattformar där tecknet kan anbringas. Varumärkesinnehavaren får också förbjuda att sådana uppräknade produkter importeras, exporteras, bjuds ut, släpps ut på marknaden eller lagras för utbudande eller utsläppande på marknaden. I båda fallen förutsätts att de åtgärder som gör intrång vidtas i samband med näringsverksamhet och att det finns risk för att sådana förpackningar, etiketter, namnlappar eller annat motsvarande kan användas för varorna eller tjänsterna och en sådan användning gör intrång i varumärkesinnehavarens rättigheter. På det sätt som nämns i motiveringen till 62 § 2 mom. kan de förberedande åtgärderna och avsikten att göra intrång i rättighet inte vara enbart hypotetiska. Dessutom ska det finnas ett tidsmässigt samband mellan dem. Bestämmelser om en domstols möjlighet att förbjuda åtgärder som förbereder för intrång finns i 62 § 2 mom.

4 mom. innehåller en informativ hänvisningsbestämmelse till 7 § om transitering. I varumärkesinnehavarens rätt att förbjuda åtgärder ingår rätt i enlighet med 7 § att förbjuda transitering under vissa förutsättningar.

7 §. *Transitering.* I 7 § finns särskilda bestämmelser om varumärkesinnehavarens ensamrätt vid transitering. Det är en ny bestämmelse som genomför artikel 10.4 i varumärkesdirektivet. Enligt bestämmelsens ordalydelse gäller bestämmelsen endast registrerade varumärken.

Enligt 1 mom. har innehavaren av ett registrerat varumärke rätt att förbjuda tredje parter att i samband med näringsverksamhet införa varor från tredje land till Finland, även om varorna inte övergår i fri omsättning. För förbudsrätten förutsätts att varorna är försedda med ett tecken som är identiskt med det varumärke som registrerats för varorna eller ett tecken som till sina väsentliga egenskaper inte kan särskiljas från ett sådant varumärke. Den här avsedda förbudsrätten för varumärkesinnehavare avviker således till sitt innehåll från ensamrätten enligt 5 § och omfattar inte nödvändigtvis till exempel sådana tecken som medför risk för förväxling bland allmänheten. Bestämmelsen ger dock en mer omfattande rätt än vad som avses ovan i 5 § 1 punkten, eftersom bestämmelsen i 7 § även omfattar mycket liknande tecken. Med varumärke ”som registrerats för varorna” enligt bestämmelsen avses ett varumärke vars registrerade varuförteckning innehåller sådana varor som ska importeras till Finland eller via Finland transporteras till sin slutliga destination. Enligt artikel 10.4 i varumärkesdirektivet påverkar bestämmelsen inte innehavarens rättigheter som förvärvats före ansökningsdagen eller prioritetdagen för det registrerade varumärket. Till denna del sätts direktivets bestämmelser i kraft genom 14 § som gäller prioritet för ensamrätt, vilken paragraf även tillämpas på kollisionfall vid transitering.

Enligt 2 mom. förfaller den rätt som föreskrivs i 1 mom., om den som deklarerar eller innehar varorna visar att innehavaren av det registrerade varumärket inte har rätt att förbjuda att varorna förs ut på marknaden i ett land som är varornas slutliga destination. Bestämmelsen motsvarar artikel 10.4 i direktivet. Bevisning på att innehavaren av ett registrerat varumärke inte

har rätt att förbjuda att varor släpps ut på marknaden i det land som är varornas slutliga destination ska uppvisas i tulldeklarationsförfarande eller i domstol, om ett intrång i varumärket behandlas vid domstol. I bevisningen kan ingå till exempel bevis på att varumärkesinnehavaren inte har en varumärkesregistrering i den slutliga destinationen.

I skäl 24 i varumärkesdirektivet hänvisas till artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 som föreskriver att en rättighetsinnehavare ska vara ansvarsskyldig för skador gentemot varuinnehavaren, bl.a. om det senare konstateras att varorna i fråga inte gör intrång i en immateriell rättighet.

8 §. Begränsningar av ensamrätten. I 8 § i lagförslaget föreskrivs om begränsningar av ensamrätten. Bestämmelsen motsvarar huvudsakligen 7 § i den gällande varumärkeslagen. I och med det nya varumärkesdirektivet ändrades varumärkesdirektivets begränsningsbestämmelse till vissa delar och då måste också den nationella regleringen ses över till motsvarande delar. Det behöver dock inte göras några avsevärda ändringar i bestämmelserna med anledning av direktivet. Genom bestämmelsen genomförs artikel 14 i varumärkesdirektivet.

Enligt den föreslagna bestämmelsen har varumärkesinnehavaren inte rätt att förbjuda verksamhet som omfattas av begränsningarna och sker enligt god affärssed. Med god affärssed avses enligt Europeiska unionens domstols etablerade tolkning främst en lojalitetsplikt gentemot varumärkesinnehavarens berättigade intressen. Varumärket används inte i enlighet med god affärssed bland annat 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, 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 (dom av den 17 mars 2005, Gillette, C-228/03, EU:C:2005:177, punkt 49).

I 1 punkten tillåts att en fysisk persons namn eller adress används i näringsverksamhet enligt god affärssed. Bestämmelsen avviker från den gällande lagen så att användningen av eget namn inte längre gäller firma. Varumärkeslagen ändrades genom lag 616/2016, som trädde i kraft den 1 september 2016, så att den motsvarar tolkningen i det gamla varumärkesdirektivet. Ändringen baserade sig på den tolkning som Europeiska unionens domstol tillägnat sig att hänvisningen till eget namn även omfattade användningen av firma (dom av den 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, punkterna 77–81). I det nya varumärkesdirektivet har regleringen begränsats att gälla endast en fysisk persons eget namn eller adress, så den nationella lagen måste nu ändras på motsvarande sätt.

Enligt 2 punkten får i enlighet med god affärssed användas ett tecken som visar uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, användningsändamål, värde eller geografiska ursprung, tidpunkten för när varorna framställts, tidpunkten för när tjänsterna genomförs eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna. De tecknen som liknar de ovan angivna är beskrivande och saknar därigenom särskiljningsförmåga. Därför fås i regel inte ensamrätt till dem. Ensamrätt till sådana tecken kan dock förvärfvas till exempel när varumärket är inarbetat eller när tecknet har förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga genom att det varit i bruk. I dessa fall behöver det dock säkerställas att andra näringsidkare har tillräckliga möjligheter att använda beskrivande uttryck i sin affärsverksamhet. Bestämmelsen motsvarar 7 § 2 punkten i den gällande lagen, men i bestämmelsen nämns uttryckligen också tidpunkten för när tjänster utförs, som nämns i artikel 14.1 b i direktivet.

Enligt 3 punkten får man enligt god affärssed använda ett tecken som annars saknar särskiljningsförmåga. De tecken som nämns som exempel i 2 punkten saknar särskiljningsförmåga.

Ett tecken kan dock sakna särskiljningsförmåga också på grund av något annat än att en egenskap är beskrivande. Tecknet kan också av annat skäl sakna förmåga att särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från någon annans varor eller tjänster. I sådana situationer kan tecknet användas enligt god affärssed. I artikel 14.1 b i varumärkesdirektivet nämns som en begränsning av ensamrätten att tecknet saknar särskiljningsförmåga samt anges de ovan i 2 punkten nämnda situationer där tecknet beskriver egenskaper. Således begränsas avsaknaden av särskiljningsförmåga inte enbart till situationer där egenskaper beskrivs, utan omfattar även andra situationer där tecknet saknar förmåga att särskilja varor eller tjänster från någon annans varor eller tjänster. Bestämmelser om hurdana tecken som har särskiljningsförmåga finns i 11 § 1 mom. 1 punkten och i 11 § 2 mom. i den föreslagna lagen.

Enligt 4 punkten får man i enlighet med god affärssed använda ett varumärke för identifiering av varor eller tjänster som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster eller vid hänvisning till dem som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster. I ett sådant fall förutsätts att användningen av varumärket behövs för att visa den avsedda användningen för varorna eller tjänsterna eller av annat motsvarande skäl. I bestämmelsen ingår regleringen enligt 7 § 3 mom. i den gällande lagen, men där har i enlighet med artikel 14.1 c i varumärkesdirektivet nämnts användning av varumärket i syfte att identifiera varor eller tjänster som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster eller för att hänvisa till dem. Visandet av det avsedda ändamålet är alltså endast ett exempel på en situation där användningen av tecknet behövs och tillåts. Även andra situationer där användning av varumärket enligt god affärssed kan behövas för att identifiera varor eller tjänster som den aktuella innehavarens varor eller tjänster eller för att hänvisa till dessa kan komma i fråga.

Enligt Europeiska unionens domstol är tredje mans användning av en annans varumärke nödvändig för att ange det avsedda ändamålet med en vara som tredje man saluför, om en sådan användning i praktiken utgör det enda sättet att ge allmänheten begripliga och fullständiga upplysningar om det avsedda ändamålet. Europeiska unionens domstol har ansett att för att förvissa sig om huruvida det finns andra sätt att lämna sådana upplysningar, är det nödvändigt att beakta exempelvis eventuella tekniska standarder eller normer som generellt används i fråga om den typ av vara som tredje man saluför och som är kända för den målgrupp som denna typ av vara riktar sig till. Dessa normer, eller andra egenskaper, ska kunna ge målgruppen begripliga och fullständiga upplysningar om det avsedda ändamålet med den vara som saluförs av tredje man (dom av den 22 februari 2006/448, HD 2006:17, Gillette).

9 §. Konsumtion av ensamrätten. I 9 § i lagförslaget ingår en bestämmelse om konsumtion av den ensamrätt som ett varumärke ger. Genom bestämmelsen genomförs artikel 15 i varumärkesdirektivet. Bestämmelsen motsvarar i sak 8 § i den gällande lagen.

I 1 mom. föreskrivs om huvudregeln att en varumärkesinnehavare inte får 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 under tecknet. Bestämmelsen är till sin ordalydelse ny jämfört med 8 § i den gällande lagen, men kan innehållsmässigt härledas från 8 §. Ensamrätten till varumärket upphör när innehavaren för de produkter som försetts med varumärket till utbyte. När en vara en gång släppts ut av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke, kan innehavaren därefter inte förbjuda återförsäljning eller import av varan genom att åberopa sin varumärkesrätt.

I fråga om varumärkesinnehavarens samtycke har Europeiska unionens domstol konstaterat att samtycke inte kunde antas ha givits i en situation där varumärkesinnehavaren hade gett sitt samtycke till utsläppande på marknaden utanför EES-området. Efter det hade tredje män importerat varorna till EES-området och släppt ut dem där. I ett sådant fall kunde det inte antas att samtycke getts, utan samtycket ska vara uttryckligt eller underförstått och den näringsid-

kare som åberopar samtycket måste visa att samtycke getts (dom av den 20 november 2001, Zino Davidoff och Levi Strauss, de förenade målen C-414/99 och C-416/99, EU:C:2001:617).

I 2 mom. föreskrivs om ett undantag från 1 mom. och specificeras i vilka fall varumärkesinnehavaren kan förbjuda användningen av varumärket i varor som är i utbyte. Enligt bestämmelsen får en varumärkesinnehavare förbjuda användning av tecknet på varor, om innehavaren har en grundad anledning att motsätta sig senare tillhandahållande eller förande ut på marknaden av varorna. Användningen av varumärket kan förbjudas särskilt om varornas skick har ändrats eller kvalitet försämrats efter att de förts ut på marknaden.

Europeiska unionens domstol har tolkat den tidigare bestämmelsen så att bestämmelserna anger att konsumtionsverkan endast är förenad med släppande ut på unionens inre marknad. Enligt domstolen strider nationella bestämmelser som utvidgar konsumtionsverkan till länder utanför EES-området mot artikel 7 i det gamla varumärkesdirektivet. Den fria rörligheten för varor och tjänster skulle inskränkas, om medlemsstaterna lämnats möjlighet att föreskriva om konsumtion av rätten till varumärke för sådana produkter som förts ut på marknaden i tredje-länder. Som huvudregel ska alltså anses att varumärkesinnehavaren kan förbjuda parallellimport från länder utanför EES-området (dom av den 16 juli 1998, Silhouette, C-355/96, EU:C:1998:374).

Europeiska unionens domstol har också ansett att det av varumärkesrätten inte följer ett absolut hinder för att packa om produkten i distributionskedjan och anbringa rättighetsinnehavarens varumärke på den. Varumärkesinnehavaren har dock rätt att ingripa i ett sådant förfarande under vissa förutsättningar. Varumärkesinnehavaren ska i förväg informeras om att en ompaketerad produkt förs ut på marknaden och av den nya förpackningen ska framgå vem som har packat om produkten (dom av den 11 juli 1996, de förenade målen Bristol-Myers Squibb, C-427/93, C-429/93 och C-436/93 m.fl. EU:C:1996:282, punkterna 32–36 samt 47–49). Högsta domstolen har bedömt huruvida principen om regional konsumtion är tillämplig i sitt beslut 2003:88. Enligt högsta domstolen är ett varumärke bland annat ett tecken på att en produkt, sådan den tillhandahålls, kommer från varumärkesinnehavaren eller från en källa som agerat med innehavarens samtycke och under dennes övervakning. Av varumärkesrätten följer också begränsningar som gäller förpackningen för produkter som skyddats med varumärke. Även om ensamrätten skulle ha konsumerats på grund av släppande ut på marknaden, kan varumärkesinnehavaren oberoende av detta ha rätt att ingripa i hur produkterna förpackas i distributionskedjan. Eftersom ompakteringen av varorna har syftat till att få till stånd ett intryck av att förpackningen härstammar från varumärkesinnehavaren, hade svaranden gjort sig skyldig till intrång i rätt till varumärke (dom av den 3 oktober 2003/2422, HD:2003:88). I beslut 2011:7 (dom av den 26 januari 2011/153, HD:2011:7, Mercilon och Maveron) var det fråga om huruvida en återförpackad produkts utseende var sådant att det skulle vara till förfång för varumärket och dess innehavare. I fallet hade förpackningarna försetts med både tillverkarens och parallellimportörens varumärken, för vilket det i sig inte fanns hinder enligt högsta domstolen. Avgörande var det helhetsintryck som förpackningarna gav. Endast det faktum att återförsäljaren drog fördel av användningen av det ursprungliga varumärket genom att tillbörlig marknadsföring av varor som var försedda med varumärket gav en högkvalitativ bild av återförsäljarens egen verksamhet var inte ett motiverat skäl att motsätta sig användningen av det ursprungliga varumärket. Av förpackningarna hade det emellertid kunnat uppstå en felaktig bild av läkemedlets kommersiella ursprung eller förhållandet mellan läkemedelstillverkaren och parallellimportören.

10 §. Återgivande av varumärken i vissa publikationer. 1 mom. innehåller en bestämmelse som huvudsakligen motsvarar 11 a § 1 mom. i den gällande lagen, att förläggare av lexikon, uppslagsverk, läroböcker eller andra motsvarande publikationer på begäran av innehavaren av ett varumärke ska se till att varumärket inte återges i publikationen utan att det framgår att va-

varumärket är registrerat. Ur bestämmelsen stryks informationsplikten för författare, huvudredaktörer och utgivare av publikation, vilken finns i den gällande lagen. Det att skyldigheten att informera om varumärket i publikationen begränsas till enbart förläggaren förenklar ansvarsfördelningen och motsvarar formuleringen i artikel 12 i varumärkesdirektivet. Det är lättare för varumärkesinnehavaren att veta vem begäran ska riktas till. Genom bestämmelsen genomförs artikel 12 i varumärkesdirektivet.

Skyldigheten att informera kan fullgöras genom att symbolen ® anges i samband med varumärket. Symbolen är ett internationellt använt kännetecken genom vilket föremålet kan anges vara ett registrerat varumärke. I Finland är det inte nödvändigt att använda symbolen och dess användning medför inte särskilda rättigheter för varumärkesinnehavaren. I Finland har användningen av symbolen haft informativ karaktär, symbolen berättar främst att innehavaren betraktar tecknet som ett skyddat varumärke.

Paragrafens 2 mom. innehåller en bestämmelse om att regleringen enligt 1 mom. tillämpas förutom i fråga om traditionella publikationer i pappersform även i fråga om publikationer som sprids via datanät eller på något annat elektroniskt sätt.

I 3 mom. finns en bestämmelse om skyldighet att se till att en rättelse publiceras i fall där skyldigheten enligt 1 mom. försummas. En förläggare som försummar skyldigheten enligt 1 mom. är skyldig att på sin bekostnad se till att en rättelse publiceras. Rättelsen publiceras på det sätt och i den omfattning som är skäligt. Bestämmelsen motsvarar till sitt innehåll 11 § 2 mom. i den gällande lagen.

3 kap. Förutsättningar för förvärv av ensamrätt

11 §. Tecken som utgör ett varumärke. I paragrafen föreskrivs om hurdana tecken som kan registreras som varumärken (1 och 2 mom.), hurdana tecken som kan inarbetas (3 mom.) och för hurdana tecken ensamrätt inte kan förvärvas på något sätt (4 mom.). Dessutom definieras särskiljningsförmåga i paragrafen.

I 1 mom. föreskrivs om hurdana tecken som kan registreras som varumärken. Varumärkets grundläggande funktion är att för konsumenten eller slutanvändaren av en vara eller tjänst som täcks av varumärket garantera dess ursprung, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja denna vara eller denna tjänst från andra med ett annat ursprung (dom av den 12 december 2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, punkt 35)).

Enligt 1 mom. 1 punkten kan som varumärke registreras vilket tecken som helst, om varumärkesinnehavarens varor eller tjänster i näringsverksamhet kan särskiljas från andras varor eller tjänster med hjälp av tecknet. I bestämmelsen ingår således en definition på särskiljningsförmåga. Innehållet i särskiljningsförmågan och exempel på vilka tecken som saknar särskiljningsförmåga anges i 2 mom. i den föreslagna paragrafen. Enligt denna punkt i den föreslagna bestämmelsen ska ett tecken ha särskiljningsförmåga för att det ska kunna registreras. Dessutom förutsätts att tecknet i enlighet med 2 punkten ska kunna återges i varumärkesregistret.

Ett varumärkes särskiljningsförmåga ska bedömas dels med avseende på de produkter eller tjänster som detta varumärke omfattar, dels utifrån den uppfattning som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument av de aktuella varorna eller tjänsterna kan tänkas ha (dom av den 19 juni 2014, Oberbank Ag m.fl., C-217/13 och C-218/13, EU:C:2014:2012 samt dom av den 18 juni 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377). Vid bedömningen av genomsnittskonsumenten eller omsättningskretsens är det därmed relevant att också beakta de varor och tjänster som ansökan avser. Omsättningskretsen för dagligvaruhandelns produkter kan vara alla medborgare, medan omsättningskretsen för ett medi-

cinskt instrument är en mycket begränsad sakkunnigkrets. Vid bedömningen av särskiljningsförmåga ska det tas hänsyn till om det ur den berörda allmänhetens synvinkel finns ett tillräckligt direkt och konkret förhållande mellan tecknet och de varor och tjänster som ansökan avser. Ett ordtecken ska anses vara beskrivande om åtminstone en av dess eventuella betydelser är sådan att den uttrycker varornas eller tjänsternas egenskap. Vid bedömningen av ett teckens särskiljningsförmåga beaktas också till exempel omsättningskretsens språkkunskaper. Ett tecken på ett främmande språk som i någon annan stat skulle sakna särskiljningsförmåga på grund av språkliga, kulturella, sociala och ekonomiska skillnader eller som där skulle vara beskrivande för de aktuella varorna eller tjänsterna saknar inte nödvändigtvis särskiljningsförmåga i Finland bland finländska konsumenter, om omsättningskretsen inte anses förstå tecknets betydelse (se t.ex. dom av den 9 mars 2006, *Matratzen Concord AG*, C-421/04, EU:C:2006:164, punkt 32).

Vid bedömningen ska det också beaktas om de ord, figurer eller andra upplysningar som förekommer i tecknet måste hållas fritt tillgängliga så att även andra näringsidkare fritt ska kunna använda dem. Ensamrätt bör inte beviljas tecken som inskränker andra näringsidkares frihet att beskriva varor eller tjänster. Färger är sådana som oftast i regel saknar särskiljningsförmåga som sådana, eftersom det anses att konsumenter mera sällan anses känna igen tecknets kommersiella ursprung endast utifrån färgen. För färger gäller också behovet att hålla dem fritt tillgängliga. Tecken som bildas av enkla geometriska former, såsom en cirkel, ett streck eller en rektangel, har inte heller ansetts ha särskiljningsförmåga (se även dom 13 av den augusti 2012/2131, HFD:2012:64).

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i beslut 2017:83 (dom av den 15 maj 2017/2303, HFD:2017:83) att en osts silverfärgade, trekantiga utseende var sedvanligt för de varor som ansökan avsåg och inte av sådan karaktär att den berörda allmänheten skulle komma ihåg det som ett tecken på kommersiellt ursprung. Tecknet hade därmed inte särskiljningsförmåga. I rättspraxis har det ansetts att det att varumärket tillhör en varumärkesfamilj eller -serie kan beaktas som en faktor som förstärker särskiljningsförmågan, men även då ska verkan bedömas med beaktande av den gemensamma märkesdelens särskiljningsförmåga (dom av den 30 maj 2016/2392, HFD:2016:82, *NETTIVENE*).

Förutom att ett tecken som kan registreras ska ha särskiljningsförmåga, ska tecknet enligt *1 mom. 2 punkten* i den föreslagna paragrafen kunna återges i varumärkesregistret. Bestämmelsen förutsätter inte längre i enlighet med artikel 3 i varumärkesdirektivet att tecknet ska kunna återges grafiskt, såsom fallet är för närvarande i 2 § i varumärkeslagen. Ett varumärke kan utgöras till exempel av ett ord, inbegripet personnamn och slagord, en figur, bokstav, siffra, ett ljud, en färg eller formen på en vara eller dess förpackning. Listan är inte uttömmande, utan även ett annat tecken kan vara ett varumärke, så länge det kan återges i varumärkesregistret på ett sådant sätt att myndigheterna och allmänheten kan fastställa det tydliga och exakta föremålet för det skydd som varumärkesinnehavaren fått. Bestämmelsen möjliggör således även bl.a. rörliga tecken och multimedietecken. Bestämmelsen möjliggör i teorin även tecken av annan typ, såsom dofter, men en klar, beständig och objektiv återgivning av de, har varit visat sig vara besvärlig i rättspraxis (se t.ex. *Sieckmann*, C-273/00, punkterna 69–71).

Enligt skäl 13 i varumärkesdirektivet ska tecknet kunna återges på ett sätt som är klart, precist, fullständigt i sig självt, lättillgängligt, tydligt, beständigt och objektivt. Ett tecken bör få återges i valfri lämplig form med användning av allmänt tillgänglig teknik. Kriterierna för sättet att återge varumärket i registret har ansetts ha samband med att de behöriga myndigheterna måste kunna få klar och tydlig kännedom om egenskaperna hos de tecken som kan utgöra varumärken, för att därigenom kunna fullgöra sina skyldigheter avseende förhandsgranskningen av registreringsansökningarna och offentliggörandet och upprätthållandet av ett väl avpassat och exakt varumärkesregister. Med myndighet enligt bestämmelsen avses PRS samt domstolar

som till exempel handlägger ett varumärkes registrerbarhet eller verkställighet. Å andra sidan måste de ekonomiska aktörerna klart och tydligt kunna förvissa sig om vilka varumärken som är registrerade, och vilka registreringsansökningar som befintliga eller tänkbara konkurrenter lämnat, varigenom aktörerna kan erhålla relevant information om tredje mans rätt. Ett tecken måste dessutom kunna uppfattas varaktigt och säkert för att varumärkets ursprung ska kunna garanteras. Med hänsyn till varumärkesregistreringens varaktighet och till det faktum att varumärket kan förnyas, måste återgivningen vara beständig (Sieckmann, C-273/00, punkterna 50, 51 och 53). Den grafiska återgivningen i registret måste vara otvetydig och objektiv i syfte att undvika alla subjektiva inslag vid processen för att identifiera och uppfatta tecknet (Sieckmann, C-273/00, punkt 54). Enligt 4 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster i regeringsproposition (60/2018) ska PRS se till att deras digitala tjänster är kompatibla med programutbud och kommunikationsförbindelser som används allmänt. PRS ska till exempel fastställa de godkända filformaten för tecken som söks elektroniskt.

Eftersom bestämmelsen i praktiken förutsätter att omfattningen av tecknets skydd ska kunna fastställas tydligt genom att se i varumärkesregistret, innebär det samtidigt att sättet att återge tecknet definierar det tecken som skyddas. Det anses inte längre till exempel att tecken som återgetts som svartvita omfattar alla färgvariationer, utan endast tecknet i sin återgivna svartvita form. Enligt 107 § 3 mom. i lagen anses dock sådana svartvita tecken som sökts före ikraftträdandet av denna lag omfatta alla färgvariationer av tecknet. Även om tecknet efter ikraftträdandet av denna lag registreras som svartvitt, kan det huruvida tecknet i verkligheten används i färg dock ha betydelse för hur genomsnittskonsumenten uppfattar varumärket. Detta påverkar därmed till exempel helhetsbedömningen av risken för förväxling (dom av den 18 juli 2013, Specsavers, C-252/12, EU:C:2013:497, punkterna 37 och 41).

I artikel 3 b i varumärkesdirektivet förutsätts att tecknet återges i registret på ett sätt som gör det möjligt att klart och tydligt avgöra föremålet för det skydd som beviljats innehavaren. Det typer av tecken som kan väljas i varumärkesansökan kan vara till hjälp vid fastställandet och klarläggandet av det precisa föremålet för skyddet. Varumärkessökanden bör i ansökan ange om det till exempel är fråga om ett tecken som avser figur eller utseende. Då klarlägger valet av teckentyp föremålet för skyddet. I unionsdomstolen finns en anhängig begäran om prejudikat bland annat angående betydelsen av typ av tecken när varumärkets särskiljningsförmåga bedöms (HFD:2017:150 och C-578/17, Hartwall).

I 2 mom. föreskrivs om tecken som saknar särskiljningsförmåga. Enligt 2 mom. 1 punkten anses ett tecken som visar uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, användningsändamål, värde eller geografiska ursprung, tidpunkten för när varorna framställts, tidpunkten för när tjänsterna genomförs eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna inte ha särskiljningsförmåga. Ett tecken som antingen enbart eller endast med vissa variationer eller tillägg beskriver eller skulle kunna beskriva ovan uppräknade egenskaper saknar särskiljningsförmåga. Ovannämnda exempel utgör dock inte en uttömmande förteckning, och ett tecken kan sakna särskiljningsförmåga även av andra skäl än på grund av att det är beskrivande, vilket konstateras i 3 punkten i den föreslagna paragrafen. Föreslagna 1 punkten motsvarar till sitt innehåll huvudsakligen 3 § i den gällande lagen. Skillnaden jämfört med den gällande bestämmelsen är att även tidpunkten för utförande av tjänster samt andra egenskaper i enlighet med artikel 4 c i direktivet nämns i den föreslagna bestämmelsen.

I synnerhet har upphittade beteckningar på varor eller tjänster samt ord som förekommer i allmänspråket men som används i avvikande betydelse särskiljningsförmåga (till exempel APPLE för datorer eller DIESEL för jeans). Även suggestiva tecken, som väcker associationer om en produkt eller tjänst som dock inte direkt uttrycker egenskaper, har särskiljningsförmåga.

Enligt 2 mom. 2 punkten anses ett tecken som har blivit en i näringsverksamhet allmänt använd beteckning på varan eller tjänsten sakna särskiljningsförmåga. Ett tecken kan med tiden förlora sin särskiljningsförmåga. Högsta domstolen ansåg till exempel i sitt avgörande 2005:118 (dom av den 20 oktober 2005/2537, HD:2005:118, TURVAURA) att tecknet hade blivit en beteckning som allmänt används i näringsverksamhet och hade därmed förlorat sin särskiljningsförmåga.

Enligt 2 mom. 3 punkten anses ett tecken som på annat sätt inte kan särskilja varumärkesinnehavares varor eller tjänster från någon annans varor eller tjänster sakna särskiljningsförmåga. I regel beskriver ett tecken som saknar särskiljningsförmåga en egenskap hos varan eller tjänsten i enlighet med 2 mom. 1 punkten eller är en allmän beteckning på en vara eller tjänst i enlighet med 2 mom. 2 punkten. Ett tecken kan dock utöver att det är beskrivande sakna särskiljningsförmåga av annat skäl. Då kan tecknet alltså inte särskilja teckeninnehavarens varor eller tjänster från någon annans varor eller tjänster.

I 3 mom. föreskrivs om undantag från de krav på varumärken som konstateras i 1 mom. Enligt bestämmelsen kan genom inarbetning förvärfvas ensamrätt även till ett sådant tecken som inte kan återges i varumärkesregistret eller som saknar särskiljningsförmåga. Tecknet bör dock användas i näringsverksamhet. Bestämmelsen motsvarar till sitt innehåll huvudsakligen 4 a § 2 mom. i den gällande lagen och är nationell reglering. I den gällande lagen har inarbetningen berört i synnerhet tecken som inte kunnat återges grafiskt. Som det konstateras ovan i motiveringen till 1 mom. 2 punkten förekommer kravet på grafisk återgivning inte längre i varumärkesdirektivet, däremot förutsätts att tecknet ska kunna återges i varumärkesregistret. Den föreslagna bestämmelsen avviker således från den gällande lagen på så sätt att den även omfattar situationer enligt 1 mom. 2 punkten. Genom inarbetning ska alltså ensamrätt kunna förvärfvas för ett tecken som i enlighet med 1 mom. 2 punkten inte kan återges i varumärkesregistret. Tecknet ska dock även i detta fall kunna uppfylla ett varumärkes viktigaste funktion, dvs. särskilja sin innehavares varor eller tjänster från andras varor eller tjänster.

Även för närvarande kan ensamrätt till tecken som ursprungligen saknade särskiljningsförmåga förvärfvas genom inarbetning. Ensamrätt som förvärfvats genom inarbetning till ett tecken som ursprungligen saknade särskiljningsförmåga är nära besläktat med sådan särskiljningsförmåga enligt 12 § 3 mom. som förvärfvats genom användning. Det när ett tecken som ursprungligen saknade särskiljningsförmåga har förvärvat särskiljningsförmåga genom inarbetning i samband med användning ska bedömas enligt gällande praxis.

I 4 mom. föreskrivs om hurdana tecken som inte alls kan fungera som varumärken och till vilka ensamrätt alltså inte kan förvärfvas genom registrering och inte heller genom inarbetning. I den föreslagna bestämmelsen föreskrivs att ett varumärke inte kan vara ett sådant tecken som utgörs av enbart en form eller ett annat särdrag som följer av varans eller tjänstens art, som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, eller som inverkar väsentligt på varans eller tjänstens värde. Paragrafen motsvarar artikel 4.1 e i varumärkesdirektivet. Jämfört med 5 § i den nuvarande lagen innehåller bestämmelsen som begränsning av ensamrätt förutom formen även särdragen.

Genom att förbjuda ensamrätt till en varas eller tjänsts karakteristiska form förhindras att själva varan registreras eller inarbetas som varumärke. I fallet 2013:1723 ansåg högsta förvaltningsdomstolen att ett tecken som angav carneval-kexets utseende inte enbart utgjordes av varans karakteristiska form, men att det inte heller i sig kunde anses ha särskiljningsförmåga utan bevisning om särskiljningsförmåga som förvärfvats genom bruk (dom av den 20 maj 2013/1723, HFD:2013:1723, Carneval).

En form på eller ett särdrag hos en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat kan inte skyddas, eftersom man då till exempel kan skydda en lösning för vilken patent inte kan sökas (se t.ex. dom av den 14 september 2010, *Lego Juris A/S*, C-48/09P, EU:C:2010:516). Syftet med bestämmelsen är att förhindra att monopol beviljas för sådana tekniska lösningar som konsumenterna kan vilja att de finns i konkurrenternas varor. En form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat har tolkats så att det avser det sätt på vilket den aktuella varan fungerar, inte det sätt på vilket varan tillverkas (dom av den 16 september 2015, *Société des Produits Nestlé*, C-215/14, EU:C:2015:604, punkterna 52–57).

I fråga om form eller egenskap som på ett väsentligt sätt påverkar värdet på en vara eller en tjänst bedöms om en sådan form huvudsakligen tjänar något annat syfte än att särskilja sin innehavares varor från andras varor. Det kan vara fråga om en form som väsentligen påverkar bedömningen till exempel i en situation där formens enda syfte är att skapa en dekorativ effekt som påverkar köpbeslutet och som oftast kan registreras som mönsterrätt. Utöver formen kan också andra egenskaper, som till exempel varans tekniska egenskaper, också avsevärt bidra till varans värde (dom av den 6 oktober 2011, *Bang & Olufsen A/S*, T-508/08, EU:T:2011:575, punkt 77 och dom av den 18 september 2014, *Hauck GmbH & Co. KG*, C-205/13 EU:C:2014:2233, punkt 32). När det bedöms om den aktuella bestämmelsen om värde kan tillämpas, kan hänsyn tas till hur den berörda allmänheten uppfattar varans form, det aktuella varuslagets beskaffenhet, formens konstnärliga värde, formens särskilda karaktär i förhållande till andra former som är allmänt förekommande på den berörda marknaden, förekomsten av en märkbar prisskillnad i förhållande till liknande produkter eller utvecklandet av en marknadsföringsstrategi som främst lyfter fram varans estetiska särdrag (*Hauck GmbH & Co. KG*, C-205/13, punkterna 34–36). Enbart en färg som fanns i ett lägesmärke ansågs inte utgöra en sådan form som avses i bestämmelsen (dom av den 12 juni 2018, *Louboutin och Christian Louboutin*, C-163/16, ECLI:EU:C:2018:423).

Även om bestämmelsen sannolikt oftare är tillämplig på vissa teckentyper som skyddar en form, såsom registreringar av ett utseende, kan även andra teckentyper komma i fråga, exempelvis sådana multimedietecken eller rörliga tecken som till exempel innehåller anvisningar för att montera en produkt och där tecknets särdrag är nödvändigt för att uppnå ett tekniskt resultat. Ett särdrag som i väsentlig grad påverkar varans värde kan i fråga om ljudtecken vara till exempel ljudet på en motorcykel, när registrering av tecknet söks för motorcyklar.

12 §. *Absoluta grunder för avslag och ogiltigförklaring.* I 1 mom. 1 punkten föreskrivs att ett varumärke inte får registreras, eller om det har registrerats ska registreringen ogiltigförklaras, om märket inte kan återges i varumärkesregistret i enlighet med 11 § 1 mom. 2 punkten i lagen. På det sätt som nämns i 11 § 1 mom. 2 punkten har kravet på återgivning i registret ansetts vara ett absolut krav för att tecknet ska anses vara registrerbart.

Föremålet för en varumärkesansökan ska också vara ett tecken. Exempelvis registreras inte en upplysning som inte alls kan anses vara ett varumärke (se t.ex. dom av den 25 januari 2007, *Dyson Ltd*, C-321/03, EU:C:2007:51, punkterna 36–40). Genom bestämmelsen genomförs artikel 4.1 a i varumärkesdirektivet.

I 1 mom. 2 punkten föreskrivs om förbud mot att registrera sådana tecken som enligt 11 § 4 mom. inte kan vara varumärken. Om ett sådant tecken skulle registreras, skulle det kunna ogiltigförklaras. De tecken som anges i 11 § 4 punkten i lagen är sådana att ensamrätt inte alls kan förvärfvas till dem. Sådana är tecken som utgörs av enbart en form eller ett särdrag som följer av varans eller tjänstens art, som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller som inverkar väsentligt på varans eller tjänstens värde. Genom bestämmelsen genomförs artikel 4.1 e i varumärkesdirektivet.

I 1 mom. 3 punkten föreskrivs om förbud mot registrering av tecken som saknar särskiljningsförmåga och om ogiltigförklaring av sådana varumärken om de har registrerats. Definitioner på och bedömningskriterier för särskiljningsförmåga finns i 11 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. Förbudet att registrera tecken som saknar särskiljningsförmåga motsvarar 13 § i den nuvarande lagen. Genom bestämmelsen genomförs artikel 4.1 b–d i varumärkesdirektivet.

I 1 mom. 4 punkten föreskrivs om förbud mot registrering och om ogiltigförklaring av varumärke som strider mot lag, allmän ordning eller god sed. Bestämmelsen motsvarar 14 § 1 mom. 1 punkten i den nuvarande lagen och genomför artikel 4.1 f i varumärkesdirektivet. Det kan vara fråga om ett varumärke som strider mot lagen, till exempel när tecknet strider mot en annan lag än varumärkeslagen, exempelvis mot bestämmelserna om trosfrid i strafflagen. Ett varumärke som strider mot allmän ordning kan vara till exempel ett varumärke som uppmanar till brott eller en annan gärning som destabiliserar den allmänna ordningen eller är pornografisk. Varumärken anses strida mot god sed om de i sig är till exempel smädande, rasistiska tai diskriminerande (t.ex. dom av den 9 juni 2009, HFD:2009:1474 Serialkiller). Ett varumärke som strider mot god sed kan också till exempel förhålliga eller hänvisa till narkotika eller vara en svordom.

I 1 mom. 5 punkten föreskrivs om förbud mot registrering av vilseledande tecken. Bestämmelsen motsvarar 14 § 1 mom. 2 punkten i den nuvarande lagen och genomför artikel 4.1 g i varumärkesdirektivet. Tecken kan vara vilseledande till exempel när det gäller varornas eller tjänsternas art, kvalitet eller geografiska ursprung. Vilseledande i fråga om varors egenskaper kan till exempel ett tecken som innehåller ett ord eller en annan upplysning som hänvisar till annat än för vilka varor tecknet söks (se dom av den 1 september 1994/3821, HFD:1994-A-41 DE-NIC).

I sin rättspraxis (dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee, de förenade målen C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230) har Europeiska unionens domstol i fråga om geografiskt vilseledande karaktär ansett att ”artikel 3.1 c i direktivet i princip inte utgör hinder för registrering av geografiska namn som är okända för den berörda omsättningskretsen, eller i vart fall är okända som beteckning på en geografisk plats, eller namn avseende vilka, på grund av den utpekade platsens karaktär (till exempel ett berg eller en sjö), det inte är troligt att den berörda omsättningskretsen uppfattar som om den berörda kategorin varor kommer från denna plats.” I bedömningen ska alltså tas hänsyn till om tecknet i samband med de sökta varorna eller tjänsterna kan förstås som att det visar varornas eller tjänsternas geografiska ursprung (se t.ex. dom 18.12.2013, MaO:526/13, SAINT TROPEZ).

I 1 mom. 6 punkten föreskrivs det om förbud mot registrering av och om ogiltigförklaring av varumärken där det utan tillstånd tagits in ett statsvapen, en statsflagga eller ett annat stats- emblem, ett finskt kommunalt vapen eller en internationell, mellanstatlig organisations flagga, vapen eller annat emblem eller något annat skyddat kännetecken som baserar sig på en internationell överenskommelse som är förpliktande för Finland. Det ska vara förbjudet att ta in sådana till exempel flaggor, vapen och emblem i varumärken. Bestämmelsen motsvarar 14 § 1 mom. 3 punkten i varumärkeslagen, men med avvikelser från den nuvarande bestämmelsen delas punkten upp i flera understycken och en del av den nuvarande bestämmelsen ingår i 7 och 8 punkten nedan. I den föreslagna bestämmelsen nämns med avvikelse från den gällande lagen emblem i fråga om internationella mellanstatliga organisationer och inte benämning eller förkortning. Dessutom fogas till bestämmelsen en ny hänvisning till skydd av kännetecken som baserar sig på internationella överenskommelser. Exempelvis föreskrivs det om figuren röda korset i Genèveöverenskommelser, men de nationella rödakorsorganisationerna är inte mellanstatliga organisationer på det sätt som beskrivs ovan. Genom den föreslagna bestämmelsen genomförs artikel 4.1 h i varumärkesdirektivet. Bestämmelsen baserar sig på artikel 6 b i Pariskonventionen. Ett varumärke som innehåller en flagga, ett emblem, ett vapen eller något

annat kännetecken som nämns i bestämmelsen kan dock registreras, om varumärkessökanden från en behörig aktör får tillstånd att använda flaggan, emblemet, vapnet eller kännetecknet i sitt varumärke. Ett sådant i bestämmelsen nämnt emblem för en mellanstatlig internationell organisation är till exempel UNESCO.

I 1 mom. 7 punkten föreskrivs det om förbud mot registrering av eller ogiltigförklaring av varumärken där det utan tillstånd tagits in 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. Bestämmelsen motsvarar till sitt innehåll det som anges i 14 § 1 mom. 3 punkten i den gällande lagen.

I 1 mom. 8 punkten föreskrivs det om förbud mot registrering av eller ogiltigförklaring av varumärken där det utan tillstånd tagits in sådant som när det tas in i varumärket kan ge upphov till risk för att allmänheten förväxlar varumärket med ett sådant tecken, en sådan flagga, ett sådant vapen, ett sådant kännetecken, ett sådant emblem eller en sådan stämpel som avses i 6 eller 7 punkten. Bestämmelsen motsvarar till sitt innehåll det som anges i 14 § 1 mom. 3 punkten i den gällande lagen.

I 1 mom. 9 punkten föreskrivs det om förbud mot registrering av eller ogiltigförklaring av varumärken för vilka det i Finland eller i Europeiska unionen finns registreringshinder enligt bestämmelserna om skyddade ursprungsbeteckningar, skydd av geografiska beteckningar, skydd av traditionella uttryck när det gäller viner, eller skyddet för garanterade traditionella specialiteter. Om ett sådant tecken har registrerats, kan det ogiltigförklaras. Bestämmelsen motsvarar i övrigt 14 § 1 mom. 10 punkten i den gällande varumärkeslagen, men till bestämmelsen har fogats skyddade traditionella uttryck när det gäller viner och skyddet för garanterade traditionella specialiteter i enlighet med direktivet. Genom bestämmelsen genomförs artikel 4.1 i–k i varumärkesdirektivet. I varumärkesdirektivet har geografiska beteckningar nämnts både under de absoluta och de relativa registreringshindren och ogiltighetsgrunderna. Enligt skäl 15 i direktivet har avsikten varit att säkerställa att skyddsnivån för geografiska beteckningar tillämpas på ett enhetligt och uttömmande sätt. Således föreskrivs det om geografiska beteckningar även som relativa grunder för avslag och ogiltigförklaring i 13 § 1 mom. 9 punkten.

Med det skydd som nämns i bestämmelsen avses det skydd som nämns i artikel 4.1 i–k i varumärkesdirektivet, som baserar sig på nationell lagstiftning eller unionslagstiftning eller en sådan internationell överenskommelse som unionen eller Finland är part i.

Bestämmelser om ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar, traditionella uttryck för viner och skyddet för garanterade traditionella specialiteter som bestämmelsen omfattar finns bl.a. 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.

I förordning 110/2008 har de geografiska beteckningarna ansetts vara skyddade mot a) varje form av direkt eller indirekt användning i kommersiellt syfte när det gäller produkter som inte omfattas av registreringen, i den mån en sådan produkt är jämförbar med en spritdryck som är registrerad under den geografiska beteckningen i fråga, och i den mån en sådan användning

drar fördel av den registrerade geografiska beteckningens rykte, b) varje form av obehörigt bruk, imitation eller anspelning, även om produktens rätta ursprung anges eller om den geografiska beteckningen används i översättning eller åtföljs av ett uttryck som "liknande", "typ", "stil", "framställd i", "smak" eller liknande ord, c) varje form av annan falsk eller vilseledande beteckning i fråga om härkomst, ursprung, art eller väsentliga egenskaper som anges i beskrivningen, presentationen eller märkningen av produkten och som kan ge en falsk bild av dess ursprung och d) varje annan form av agerande som kan vilseleda konsumenten om produktens verkliga ursprung.

Således utgör bestämmelsen hinder för att tecken som utgör eller innehåller en ursprungsbe-teckning, en geografisk beteckning eller kännetecknet för en garanterad traditionell specialitet registreras som varumärken. För registreringshinder eller ogiltigförklaring räcker att varumärket ger en anspelning på till exempel en skyddad geografisk beteckning. Begreppet anspelning har ansetts omfatta det tänkta fallet att det ord som används för att ange en produkt innehåller en del av ett skyddat namn, på så sätt att produktnamnet får konsumenten att som referensbild tänka på den vara som har den skyddade beteckningen (se dom av den 4 mars 1999, *Consortio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, C-87/97, EU:C:1999:115, punkt 25 och dom av den 26 februari 2008, *kommissionen mot Tyskland*, C-132/05, EU:C:2008:117, punkt 44). I rättspraxisen har det preciserats att det kan vara så i det fall att varorna liknar varandra till utseendet och att försäljningsbeteckningarna liknar varandra till uttalssättet och utseendet (ovan-nämnda mål *Consortio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, C-87/97, punkt 27 i domen och ovan-nämnda mål *kommissionen mot Tyskland*, C-132/05, punkt 46 i domen). En associati-on kan uppstå även om produktens rätta ursprung nämns i produkten eller den geografiska be-teckningen översatts eller även om den inbegriper ett sådant uttryck som "liknande", "typ", "stil", "framställd i", "smak" eller liknande (domarna av den 30 december 2011, *HFD:2011:119* och *HFD 2011:120 KAHVI-KONJAKKI*).

I 1 mom. 10 punkten föreskrivs om förbud mot registrering av eller ogiltigförklaring av ett va-rumärke, om det motsvarar eller till väsentliga delar imiterar växtsortsbenämningen på en växtsort som är skyddad i Finland eller Europeiska unionen. Växtsortsbenämningen utgör en avslagsgrund om de varor eller tjänster som varumärkesansökan omfattar är av samma eller nära släkt med växtsorten. I praktiken innebär detta att varumärkets varuförteckning alltså ska innehålla en växtsortsbenämning eller en växtsort som är nära släkt med den. Genom bestäm-melsen genomförs artikel 4.1 i i varumärkesdirektivet och den motsvarar 14 § 1 mom. 9 punkten i den gällande varumärkeslagen.

Med en i bestämmelsen nämnd växtsort som är skyddad i Finland eller Europeiska unionen avses en i artikel 4.1 i i varumärkesdirektivet nämnd växtsortsbenämning som registrerats i en-lighet med unionslagstiftningen eller den berörda medlemsstatens nationella rätt eller internat-ionella överenskommelser som unionen eller den berörda medlemsstaten är part i, som ger skydd för växtförädlarrätt och som avser växtsorter av samma art eller en närbesläktad art.

I 1 mom. 11 punkten föreskrivs om avslag på varumärkesansökan i en situation där det i varu-märkesregistret redan finns en tidigare ansökan om kollektivmärke eller registrering av ett kollektivmärke för varor eller tjänster av samma slag. I 83 § 3 punkten i den föreslagna lagen finns en motsvarande bestämmelse om avslag på en ansökan om kollektiv- eller kontroll-märke, om det i det i varumärkesregistret redan finns en tidigare ansökan om varumärke eller registrering av varumärke. Bestämmelsen syftar till att hindra att samma tecken kan registreras som ett vanligt varumärke och som kollektivmärke. På det sätt som konstateras nedan i moti-veringen till 83 § 3 punkten är det ägnat att vilseleda allmänheten och gör det omöjligt att fast-ställa om varumärket eller kollektivmärket kommer att vara i verkligt bruk eller om kollek-tivmärket används i enlighet med dess tillämpningsföreskrifter, om ett märke samtidigt an-vänds som olika märkestyper. Ett tecken ska inte kunna registreras som olika typer av tecken

ens med samtycke från innehavaren av kollektivmärket eller för samma sökande. Om ett varumärke har registrerats på felaktiga grunder, kan varumärkesregistreringen ogiltigförklaras även om ett identiskt tecken redan finns för varor och tjänster av samma slag i form av ett kollektivmärke.

I 1 mom. 12 punkten föreskrivs om avslag på varumärkesansökan i en situation där det i varumärkesregistret redan finns en tidigare ansökan om eller registrering av ett kontrollmärke för varor eller tjänster av samma slag. I 83 § 3 punkten i den föreslagna lagen finns en motsvarande bestämmelse om avslag på en ansökan om kontrollmärke, om det i varumärkesregistret redan finns en motsvarande ansökan om varumärke eller registrering av varumärke. Bestämmelsen syftar, på samma sätt som nämns i motiveringen till 11 punkten ovan, till att hindra att samma tecken kan registreras som ett vanligt varumärke och som kontrollmärke, eftersom det bland annat är ägnat att vilseleda allmänheten och gör det svårare att bedöma bruket. Ett tecken ska inte kunna registreras som olika typer av tecken ens med samtycke från innehavaren av kontrollmärket eller för samma sökande. Om ett varumärke har registrerats på felaktiga grunder, kan varumärkesregistreringen ogiltigförklaras även om ett identiskt tecken redan finns för varor och tjänster av samma slag som kontrollmärke.

I den föreslagna bestämmelsen förbjuds dessutom registrering av varumärkesansökan, om det i varumärkesregistret har funnits en sådan registrering av kontrollmärke för varor och tjänster av samma slag, även om registreringen giltighet löpt ut. Bestämmelsen baserar sig på 4 § 2 mom. i den gällande lagen om kollektivmärken, där det föreskrivs att har registrering av kontrollmärke förfallit, kan märket registreras endast för den som är berättigad till innehav av sådant märke. Även om huvudregeln är att när en registrering upphört att gälla kan tecknet registreras på nytt för vem som helst som ansöker om registrering, skulle det kunna vara vilseledande om tecknet användes i varor eller tjänster som inte längre är förenade med kontroll- eller övervakningsskyldighet. Om det alltså i varumärkesregistret tidigare har funnits ett registrerat kontrollmärke, ska registreringen av ansökan om varumärke eller kollektivmärke som avser ett identiskt tecken vägras, även om kontrollmärket upphört att gälla på grund av att registreringen inte förnyats. Om ett kontrollmärkes giltighet upphört på grund av ogiltigförklaring eller upphävande, utgör det inte hinder för att registrera ett identiskt tecken som varumärke eller kollektivmärke. Om ett varumärke har registrerats, fast det i varumärkesregistret tidigare funnits en motsvarande registrering av kontrollmärke, kan varumärket ogiltigförklaras.

I 2 mom. föreskrivs om ogiltigförklaring av varumärke, om sökanden gjort varumärkesansökan i ond tro. Bestämmelsen motsvarar i fråga om ogiltigförklaring i sak 14 § 1 mom. 8 punkten i den nuvarande varumärkeslagen och genomför artikel 4.2 i varumärkesdirektivet. Direktivet lämnar nationell prövningsrätt i fråga om huruvida ond tro föreskrivs som grund för avslag eller endast som grund för ogiltigförklaring. Ond tro har ingått i den nuvarande varumärkeslagen som en relativ avslagsgrund, varför det är motiverat att behålla den som avslagsgrund. Ond tro som relativ avslagsgrund ingår i 13 § 2 mom. i den föreslagna lagen. I den föreslagna bestämmelsen föreskrivs om ond tro i överensstämmelse med direktivet endast som en absolut grund för ogiltigförklaring.

Bestämmelsen syftar bland annat till att en annans varumärke eller annat kännetecken används i ond tro, även om detta tecken inte får skydd för ensamrätt på basis av registrering eller inarbetning. Som bruk av varumärke har också ansetts användning utomlands (HFD 1971 A II 96). Bestämmelsen omfattar således bl.a. en situation där sökandens onda tro hänför sig till ett sådant tecken som den dag då ansökan gjordes användes utomlands. Det att det sökta tecknet är identiskt med ett tecken som tidigare använts utomlands visar dock inte automatiskt att sökanden handlat i ond tro, om inte andra element av ond tro är tillämpliga på situationen.

Europeiska unionens domstol har i sin avgörandepraxis för varumärkesförordningen framfört att (dom av den 11 juni 2009, *Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, EU:C:2009:361, punkt 53) vid prövningen av huruvida sökanden varit i ond tro 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 i synnerhet beaktas 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 av samma eller liknande slag, vilket innebär en risk för förväxling med det kännetecken som avses i registreringsansökan.

För bedömningen av om sökanden är i ond tro ska på det sätt som anges i unionens allmänna domstol (dom av den 11 juli 2013, *SA.PAR. mot SMHV – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI)*, T-321/10, EU:T:2013:372, punkt 28) bedöma sökandens avsikt bland annat utifrån följande förhållanden: de objektiva omständigheterna och sökandens konkreta handlingar, sökandens roll eller ställning, sökandens kännedom om användningen av det äldre varumärket. Den tidpunkt som fastställer ond tro är ansöknings tidpunkten för varumärket i enlighet med 16 § 3 mom.

Vid prövningen av huruvida det föreligger ond tro ska även beaktas sökandens avsikt eller syfte när registreringsansökan gavs in. Om avsikten inte alls är att använda det sökta tecknet, utan avsikten är främst att hindra tredje man från att saluföra sin vara eller träda in på samma marknad kan i vissa fall vara en indikation på ond tro (*Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, punkterna 41–44). Det att ett tecken söks för en omfattande grupp av varor och tjänster visar inte ensamt sökandens avsikt att hindra andra från att träda in på samma marknad och således ond tro.

Enligt 3 mom. får registrering av ett varumärke inte vägras på grund av avsaknad av särskiljningsförmåga, om varumärket före den ansökningsdag som anges i 16 § 3 mom. förvärvat särskiljningsförmåga genom användning. Ett tecken som ursprungligen saknade särskiljningsförmåga kan genom användning förvärva särskiljningsförmåga. Varumärket måste ha förvärvat särskiljningsförmåga i sin omsättningskrets uttryckligen som ett tecken för varumärkessökandens varor eller tjänster. I bedömningen av om det finns bevis på användning kan också beaktas bevisning som skaffats efter ansökningsdagen, om det visar att tecknet förvärvat särskiljningsförmåga redan före ansökningsdagen (dom av den 20 maj 2013/1723, *HFD:2013:1723, Carneval*). Om ett tecken som saknar särskiljningsförmåga har registrerats på felaktiga grunder eller om tecknet efter registreringen förlorat sin särskiljningsförmåga, får varumärket inte ogiltigförklaras om det genom användning förvärvat särskiljningsförmåga före den dag som ansökan eller talan om ogiltigförklaring blev anhängig. Särskiljningsförmåga som förvärvats genom bruk bedöms också i detta fall enligt motsvarande kriterier.

Enligt Europeiska unionens domstol kan, vid bedömningen av huruvida särskiljningsförmåga förvärvats genom användning, hänsyn tas bland annat 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 saluföra det, den andel av omsättningskretsen som till följd av varumärket kan identifiera varan såsom härrörande från ett visst företag samt yttranden från handelskammare eller branschorganisationer (dom av den 18 juni 2002, *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377, punkt 60). Ju mindre särskiljningsförmåga ett tecken har, desto långvarigare och intensivare bevisning krävs för att förvärva särskiljningsförmåga genom bruk. Bedömningen av särskiljningsförmåga som förvärvats genom bruk görs genom att alla inverkan omständigheter beaktas. För att fastställa särskiljningsförmåga ska som helhet bedömas de omständigheter som kan visa att varumärket har förvärvat en sådan egenskap att varumärket lämpar sig som identifikationsmedel för att varan kommer från ett visst företag och således att denna vara kan särskiljas från varor från andra företag (dom av den 4 maj 1999,

Windsurfing Chiemsee, de förenade målen C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkt 54).

En sådan identifiering och således även särskiljningsförmåga kan förvärfvas genom att tecknet har använts som en del av ett registrerat varumärke, under förutsättning att omsättningskretsen faktiskt uppfattar den vara eller tjänst som endast det sökta varumärket omfattar som härrörande från ett visst företag (dom av den 7 juli 2005, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, punkt 30 och dom av den 15 maj 2015/1263, HFD:2015:73, PLUS).

13 §. Relativa grunder för avslag och ogiltigförklaring. I paragrafen finns bestämmelser om grunder för avslag och ogiltigförklaring som i regel kan åtgärdas genom samtycke av innehavaren av den aktuella ensamrätten. I regel ska de ensamrättigheter som nämns i bestämmelsen vara äldre än den varumärkesansökan eller det varumärke som är föremål för ogiltigförklaring. Principen om tidsmässig prioritet tillämpas förutom på varumärkesrättigheter även på andra rättigheter som nämns i 13 § 4–7, såsom firma, upphovsrätt, mönsterrätt eller namnrätt, när de är grunder för avslag på eller ogiltigförklaring av ett varumärke. Tidpunkten för när skyddet för dessa rättigheter bestäms enligt bestämmelserna om dem. Om till exempel en anmälan om firma eller ansökan om mönsterrätt lämnats in före varumärkesansökan, får firman eller mönsterrätten tidsmässig prioritet i förhållande till varumärket. I fråga om ensamrätt som förvärfvats genom inarbetning, såsom firma, bestäms prioritetsordningen enligt den tidpunkt då rättigheten kan anses ha blivit inarbetad i enlighet med bestämmelserna om den.

I 1 mom. 1 punkten föreskrivs det om förbud mot registrering av ett tecken som är identiskt med ett äldre varumärke som registrerats eller är inarbetat för varor eller tjänster av samma slag. Om ett sådant tecken har registrerats, kan det ogiltigförklaras. Det äldre varumärke som avses i bestämmelsen definieras i 3 mom. i paragrafen. Genom bestämmelsen genomförs artikel 5.1 a i varumärkesdirektivet. I 14 § 1 mom. 7 punkten i den gällande lagen har det inte uttryckligen gjorts skillnad mellan dubbel identitet för varumärken och situationer som gäller risk för förväxling. För tydlighetens skull och i linje med direktivet nämns dessa situationer särskilt i bestämmelsen. Ändringen avser dock inte att ändra rättsläget eller tillämpningspraxisen.

I 5 § 1 punkten har de faktorer som ska beaktas i bedömningen av dubbel identitet klarlagts. Dessa lämpar sig också för denna bestämmelse. På det sätt som konstateras i 5 § förutsätts inte risk för förväxling, när både tecknen och varorna eller tjänsterna är identiska.

I 1 mom. 2 punkten föreskrivs om vägran att registrera tecken och om ogiltigförklaring av registreringen på grund av risk för förväxling. Genom bestämmelsen genomförs artikel 5.1 b i varumärkesdirektivet. På det sätt som konstateras ovan har i 14 § 1 mom. 7 punkten i den gällande lagen inte uttryckligen gjorts skillnad mellan dubbel identitet för varumärken och situationer som gäller risk för förväxling. För tydlighetens skull och i linje med direktivet nämns dessa situationer särskilt i bestämmelsen. Ändringen avser dock inte att ändra rättsläget eller tillämpningspraxisen.

Ett varumärke registreras inte eller så ogiltigförklaras registreringen, om tecknet medför risk för förväxling hos allmänheten på grund av att det är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke. Dessutom förutsätts det att de varor eller tjänster som varumärket täcker är av samma eller liknande slag som de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket har registrerats eller är inarbetat. Det äldre varumärke som avses i bestämmelsen definieras i 3 mom. i paragrafen.

Risken för förväxling mellan varumärken har utretts i motiveringen till 5 § 2 punkten. Av unionens domstols fasta praxis framgår att det föreligger risk för förväxling av det sökta varu-

märket och det förhindrande märket, om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band (t.ex. dom av den 12 juni 2007, SMHV mot Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 33 och dom av den 17 oktober 2013, Isdin mot Bial-Portela, C-597/12 P, EU:C:2013:672, punkt 17). Helhetsbedömningen av risken för förväxling ska vad gäller varumärkenas likhet i bild, ljud eller ord, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn till bland annat deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar.

I helhetsbedömningen av risken för förväxling ska beaktas att det föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland varumärkenas likhet och likheten mellan de varor eller tjänster som de täcker. Även om varor och tjänster i princip inte anses likna varandra, kan de dock komplettera varandra och likhet kan komma i fråga i synnerhet när jämförelsen gäller varor och försäljning av varor av samma slag (se t.ex. dom av den 5 oktober 2012/2660, HFD:2012:2659, Viiden tähden apteekki).

För att bedöma om förevarande varor eller tjänster liknar varandra ska samtliga relevanta faktorer som avser förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas. Bland dessa faktorer ingår bland annat deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (dom av den 29 september 1998, Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer, C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 23). I bedömningen av likhet är betydande faktorer också distributionskanalerna samt varornas eller tjänsternas sedvanliga ursprung. I fall 2017:605 ansåg högsta förvaltningsdomstolen att varorna under det sökta tecknet och det tecken som uppsatts som hinder säljs på olika avdelningar och åtminstone på olika hyllor i dagligvaruhandeln och enbart det att varorna i fråga säljs i samma dagligvaruaffärer inte föranleder ett sådant samband som medför risk för förväxling (dom av den 15 februari 2017/605, HFD:2017:605, Bonjour).

Risken för förväxling i fråga om varumärkesfamiljer kan följa av det faktum att konsumenten kan ta miste på ursprunget för de varor och tjänster som omfattas av det sökta varumärket och felaktigt tro att det varumärket ingår i varumärkesfamiljen eller varumärkesserien (dom av den 16 juni 2011, Union Investment Privatfonds mot UniCredito Italien, C-317/10 P, EU:C:2011:405, punkterna 53 och 54).

Vid bedömningen av risk för förväxling ska också beaktas bl.a. tecknens särskiljningsförmåga. Ju bättre särskiljningsförmåga ett äldre varumärke har, desto större är omfattningen av dess skydd. Tecken som beskriver eller visar varans karaktär eller dess kvalitet eller användning har ett svagare skydd än särpräglade varumärken som tydligt avviker från andra tecken. Med tanke på risken för förväxling har det betydelse hur välkänt varumärke som därigenom har särskiljningsförmåga det är fråga om. Då ska vikt fästas bland annat vid hur stor marknadsandelen är för de varor som varumärket täcker, hur länge och intensivt märket varit i bruk och i vilken omfattning den berörda allmänheten identifierar varornas kommersiella ursprung utifrån varumärket. Det är väsentligt om konsumenterna endast utifrån det registrerade varumärket – och inte andra kännetecken eller egenskaper – associerar ursprunget för den produkt som försetts med varumärket med ett visst företag (dom av den 13 juni 2017/1284, HD:2017:1284, Abloy-nyckel).

I fråga om ordtecken ska vikt till exempel fästas vid förutom tecknens orddrätt också vid hur de uttalas. Även teckens betydelsemässiga likhet ska beaktas vid bedömningen, utöver den visuella aspekten. I bedömningen ska också beaktas tecknets karaktär och omsättningskrets. När det gäller produkter eller tjänster som är avsedda för en mer begränsad omsättningskrets kan en mindre skillnad räcka för att eliminera risken för förväxling. Omsättningskretsen är en viktig faktor att beakta i bedömningen av risken för förväxling. Exempelvis i fallet ИМУНеле

ansåg högsta förvaltningsdomstolen att även om tecknet fonetiskt och till sin translitteration (Imunele) i hög grad liknar EU-varumärket Imunel, avviker tecknen visuellt sett tydligt från varandra, så att den internationella registreringen inte fick skydd för sin translitteration. Det ansågs att kunskaper i ryska är sällsynta i Finland och att när genomsnittskonsumenten såg tecknet ИМУНеle skulle denne inte associera det med EU-varumärket Imunel (dom av den 16 september 2013/2894, HFD:2013:145, ИМУНеle).

I 1 mom. 3 punkten föreskrivs det om förbud mot registrering av tecken som är identiskt med eller liknar ett välkänt varumärke samt om ogiltigförklaring av sådana tecken. Genom bestämmelsen genomförs artiklarna 5.3 a och 5.4 a i varumärkesdirektivet, artikel 5.4 a när det gäller inarbetade välkända varumärken.

Enligt bestämmelsen får varumärke inte registreras eller ska registreringen ogiltigförklaras om tecknet är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke som är välkänt i Finland eller i Europeiska unionen, oberoende av om tecknet används för varor eller tjänster av samma eller liknande slag. Dessutom förutsätts att en ogrundad användning av tecknet skulle medföra otillbörlig fördel eller vara till skada för det välkända varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende. I motiveringen till 5 § 3 punkten ovan har det klargjorts vilka situationer som kan medföra en otillbörlig fördel av ett välkänt varumärkes särskiljningsförmåga eller anseende eller vara till skada för särskiljningsförmågan eller anseendet.

Som det konstateras i motiveringen till 5 § 3 punkten, förutsätts inte risk för förväxling mellan ett tecken och ett välkänt varumärke. Det räcker att graden av likhet mellan det kända varumärket och tecknet får till följd att den berörda allmänheten får uppfattningen att det finns ett samband mellan tecknet och varumärket. (dom av den 23 oktober 2003, Adidas-Salomon och Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, punkt 31). Ett välkänt tecken får skydd även om varorna och tjänsterna under tecknet inte är av samma eller liknande slag som det andra varumärket.

För att det ska vara fråga om ett välkänt varumärke i Finland, ska en stor del av den berörda allmänheten känna till det. De omständigheter som ska beaktas har redogjorts ovan i motiveringen till 5 § 3 punkten. Varumärkesinnehavaren måste alltså visa att varumärket är välkänt. I fråga om varumärkena som är välkända i Europeiska unionen har det förutsatts att varumärket är välkänt i en väsentlig del av unionen. I förekommande fall kan kriteriet uppfyllas av välkändhet inom endast en medlemsstat. Om välkändheten har visats på detta sätt, behöver innehavaren inte visa att varumärket är välkänt även i andra medlemsstater (dom av den 3 september 2011, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, punkt 25 samt dom av den 6 oktober 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, punkterna 27 och 29).

I 1 mom. 4 punkten förbjuds registrering av varumärke, om det medför risk för att allmänheten förväxlar det med en annan näringsidkares äldre skyddade firma eller bifirma, en översättning av firman till ett annat språk eller med ett sekundärt kännetecken. Bestämmelsen motsvarar i sak 14 § 1 mom. 6 punkten i den gällande lagen, men i den föreslagna bestämmelsen anges innehållet i 5 § i firmalagen, dit det enbart hänvisas i den gällande lagen. I den föreslagna bestämmelsen nämns dessutom särskilt en översättning av firman till ett främmande språk och bifirma, på vilka enligt 1 § 3 mom. i firmalagen i regel tillämpas bestämmelserna om firma. Bestämmelsen syftar inte till att ändra det rådande rättsläget, utan till att klarlägga de bestämmelser som gäller firma som grund för avslag och ogiltigförklaring av de bestämmelser som gäller firma som grund för avslag och ogiltigförklaring av varumärken.

För att en firma, bifirma, en översättning av den till ett främmande språk eller ett sekundärt kännetecken ska kunna utgöra en avslagsgrund för en varumärkesansökan eller varumärkesregistrering, ska firman ha prioritet. I praktiken kan till exempel en firma eller bifirma ha före-

tråde, om anmälan om grundande eller ändring av den inletts i handelsregistret innan en varumärkesansökan enligt 16 § 3 mom. anhängiggörs eller före prioritetdagen, eller om firman inarbetats före ansöknings- eller prioritetdagen för varumärket.

Bestämmelsen förbjuder registrering av varumärke som kan förväxlas med någon annans firma. En firma, en bifirma, en översättning av en firma till ett främmande språk eller ett sekundärt kännetecken blir i praktiken ett hinder för registrering av ett varumärke om den del av firman som har särskiljningsförmåga är identisk eller mycket liknande med det sökta varumärket. I bedömningen ska vikt inte fästas vid det kännetecken som visar företagsformen (Oy/Ab, Ay, Ky/Kb). I bedömningen ska beaktas bl.a. varumärkets och firmans delar med särskiljningsförmåga, visuella, fonetiska och betydelsemässiga likheter. Bedömningen ska vara en helhetsprövning (se t.ex. dom av den 5 oktober 2012/2660. HFD:2012:2659, Viiden tähden apteekki). På prövningen tillämpas i tillämpliga delar de bedömningskriterier som anges i 1 mom. 2 punkten i paragrafen om risk för förväxling.

I underpunkt a i 1 mom. 4 punkten i den föreslagna bestämmelsen föreskrivs om risken för förväxling mellan varumärke och firma på grundval av att verksamhetsområdet för firman och varumärkets varu- och tjänsteförteckning är av samma eller liknande slag. I 5 § i firmalagen finns bestämmelser om de förutsättningar under vilka förväxlingsbarhet mellan firmor kan åberopas. Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att jämförelsen mellan en firma och ett varumärke ska begränsas endast till de branscher som är gemensamma för båda (dom av den 8 januari 2003/7, HFD, Aluflex system). I firmalagen finns dock inte någon uttrycklig bestämmelse om detta. Högsta förvaltningsdomstolen tillämpade utöver 5 § i firmalagen också bestämmelsen i 10 § 4 punkten i firmalagen om förväxlingsbarhet mellan firma och varumärke. Av detaljmotiveringen till det sistnämnda lagrummet i regeringens proposition med förslag till firmalag 238/1978 rd framgår att jämförelsen mellan firma och varumärke ska begränsas så att den endast gäller de branscher som är gemensamma för båda. I praktiken begränsas jämförelsen mellan firma och varumärke således till den varu- och tjänsteförteckning som nämns i varumärkesansökan eller varumärkesregistreringen samt firmans registrerade verksamhetsområde. För tydlighetens skull konstateras detta uttryckligen i den föreslagna bestämmelsen. Det varför firma inte beaktas som avslagsgrund endast i fråga om verksamhetsområde där firman varit i verkligt bruk redogörs i avsnitt 2.3, Bedömning av nuläget.

I föreslagna 1 mom. 4 punkten underpunkt b föreskrivs om risken att förväxla varumärket med en mycket väl inarbetad och allmänt känd firma, bifirma, översättning av en firma till ett annat språk eller med ett mycket väl inarbetad och allmänt känt sekundärt kännetecken. I sådana situationer ska registrering av varumärket vägras eller varumärket ogiltigförklaras, om användningen av ett liknande varumärke skulle innebära olämpligt utnyttjande av firmans goodwill. Bestämmelsen motsvarar 5 § 2 mom. 1 punkten i firmalagen.

I föreslagna 1 mom. 4 punkten underpunkt c föreskrivs om risken att förväxla varumärket med en inarbetad firma, bifirma, översättning av en firma till ett annat språk eller med ett inarbetat sekundärt kännetecken. I sådana situationer ska registrering av varumärket vägras eller varumärket ogiltigförklaras, om användningen av ett liknande varumärke uppenbart skulle minska firmans goodwill med tanke på verksamhetens särart. Bestämmelsen motsvarar 5 § 2 mom. 2 punkten i firmalagen.

I 5 a § i den gällande varumärkeslagen föreskrivs att det i ett varumärke inte får tas in någon annans firma och inte heller bifirma eller sekundära kännetecken, utom då dessa saknar särskiljningsförmåga eller då det är fråga om olika branscher eller olika varuslag. I den nya lagen föreskrivs det inte längre på motsvarande sätt om detta. I 8 § i firmalagen ingår som förutsättning att firman har särskiljningsförmåga. Exempelvis anses en firma som endast anger verksamhetens art eller allmän benämning på den vara eller tjänst som erbjuds, eller som innehåll-

ler ett allmänt använt ortnamn inte vara särskiljande, om den inte inarbetats. En firma som inte är särskiljande åtnjuter inte skydd enligt firmalagen och kan därmed inte utgöra en grund för avslag eller ogiltigförklaring av varumärke. Motsvarande gäller också bifirmor. Således finns det inte behov av uttrycklig reglering i enlighet med 5 a § i den gällande varumärkeslagen.

Det har ansetts att 5 a § i den gällande lagen utgör hinder för att någon annans firma tas in i ett varumärke, även om det inte nödvändigtvis finns risk för förväxling mellan varumärket och firman. I den föreslagna bestämmelsen nämns endast risk för att varumärket och firman förväxlas. Detta hindrar i regel att någon annans firma tas in i ett varumärke. Detta kan dock möjliggöra att ett varumärke som utöver någon annans firma innehåller många andra element inte nödvändigtvis utifrån en helhetsbedömning kan förväxlas med firman. Registrering av varumärket kan inte vägras på denna grund. I ett sådant fall kan registreringen av varumärket dock vägras med stöd av 12 § 1 mom. 5 punkten i den föreslagna lagen. Den punkten gäller vilseledande aspekter. Om varumärket innehåller någon annans firma i sin helhet, eventuellt med kännetecknen för företagsform, kan varumärket vara vilseledande även om det inte finns risk för förväxling mellan varumärket och firman. På grund av detta finns det inte heller behov av reglering i enlighet med 5 a § i den gällande lagen.

I den föreslagna lagen finns inte heller en bestämmelse i enlighet med 14 § 1 mom. 4 punkten i varumärkeslagen, att ett varumärke inte registreras, om 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 §. Enligt den föreslagna bestämmelsen kan firmor utgöra hinder för registrering endast på grund av förväxlingsbarhet. Den föreslagna bestämmelsen anses också omfatta fall enligt 14 § 1 mom. 4 punkten i den gällande lagen. Bifirmor och sekundära kännetecken bedöms enligt samma kriterier som firmor.

I 1 mom. 5 punkten förbjuds registrering av ett sådant varumärke vars användning skulle göra intrång i en i upphovsrättslagen avsedd äldre rättighet till ett verk eller rätten att förfoga över ett fotografi. Bestämmelser om upphovsrätt finns i upphovsrättslagen (404/1961). 1 § i den lagen innehåller en förteckning över exempel på eventuella föremål för upphovsrätt, men begreppet verk som skyddas har inte avgränsats i lagen, utan ett verk kan i princip komma till uttryck på vilket sätt som helst. För att bestämmelsen ska tillämpas, bör verket uppfylla de krav på verk som ställs i upphovsrättslagen. Exempelvis bilder, fotografier, olika former och titlar på verk kan åtnjuta parallellt skydd med ett varumärke (om skydd för verks titlar se upphovsrättsrådets utlåtanden 1992:7 och 1998:3). Bestämmelser om rätt till ett fotografi finns i 49 a § i upphovsrättslagen.

Upphovsrätten uppkommer när ett verk har skapats. För upphovsrätt krävs inte registrering, anmälan eller uppfyllande av annat formellt krav, så PRS har inte nödvändigtvis kännedom om skyddade verk och skyddet för upphovsrätten kan därför förutsätta att rättsinnehavaren gör en invändning eller en ansökan om ogiltigförklaring eller väcker talan. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar i sak 14 § 1 mom. 5 punkten i varumärkeslagen och avsikten är inte att ändra rättsläget genom bestämmelsen. Bestämmelsens ordalydelse ändras dock i förhållande till den gällande varumärkeslagen. Genom bestämmelsen genomförs artikel 5.4 b (iii) i varumärkesdirektivet. Till denna del lämnar direktivet nationell prövningsrätt i fråga om huruvida medlemsstaten föreskriver om upphovsrätt som grunder för avslag och ogiltigförklaring.

I 1 mom. 6 punkten förbjuds registrering av ett sådant varumärke vars användning skulle göra intrång i någon annans mönsterrätt. Med mönsterrätt avses en nationell mönsterrätt, en i Finland gällande internationell registrering av mönster och en mönsterrätt som omfattar hela gemenskapen. Mönsterrätten ska vara äldre. Mönsterrättens ansökningsdag och prioritet bestäms enligt lagstiftningen om det (bl.a. 8 och 10 a § i mönsterrättslagen (221/1971)). Genom bestämmelsen genomförs artikel 5.4 b (iv) i varumärkesdirektivet. I fråga om den strecksatsen i

direktivet har det lämnats nationell prövningsrätt i fråga om huruvida medlemsstaten föreskriver om industriella rättigheter som grund för avslag och ogiltigförklaring.

Mönsterrätten skyddar föremålets utseende och då omfattar bestämmelsens tillämpningsområde främst sådana varumärken eller varumärkesansökningar där det tecken som ska skyddas hänför sig till varans eller produktens utseende. Sådana tecken är bl.a. figurtecken och tecken som avser utseende. Bestämmelsen förbjuder registrering av ett varumärke eller möjliggör ogiltigförklaring av ett varumärke vars användning skulle göra intrång i någon annans mönsterrätt.

I 1 mom. 7 punkten föreskrivs om förbud mot registrering av varumärke som uppfattas som någon annans äldre namn eller porträtt. Om namnet eller porträttet uppenbarligen syftar på någon sedan länge avliden, utgör det inte hinder för registrering av varumärket. Om ett sådant varumärke har registrerats, kan det ogiltigförklaras. Som länge sedan avliden betraktas en person som varit död i 70 år. Bestämmelsen motsvarar 14 § 1 mom. 4 punkten i varumärkeslagen och genomför artikel 5.4 b (i) och (ii) i varumärkesdirektivet. Till denna del lämnar direktivet nationell prövningsrätt i fråga om huruvida medlemsstaten föreskriver om namnrättigheter som grunder för avslag och ogiltigförklaring.

Med namn avses efternamn ensamt eller efternamn tillsammans med förnamn eller initialer. För att ett namn ska utgöra ett hinder för registrering av ett varumärke, ska namnet i regel vara ett efternamn som används i Finland eller ett utländskt namn som annars är känt som efternamn. Utöver efternamnet skyddar bestämmelsen till exempel en persons allmänt kända pseudonym, signatur, konstnärsnamn samt kända bandnamn. Eftersom många efternamn har en allmänspråklig betydelse, förutsätter tillämpningen av bestämmelsen i praktiken att namnet inte har dubbel betydelse. I rättspraxis har det inte alltid förutsatts en exakt dubbel betydelse (se t.ex. dom av den 29 maj 2015/1431, HFD:2015:81, Pörkki och dom av den 29 maj 2015/1430, HFD:2015:80, Sävylä). Verkan av efternamnsrelaterat hinder måste bedömas i förhållande till de varor och tjänster som anges i varuförteckningen till registreringsansökan. Exempelvis i fallet KAURANEN (dom av den 22 november 2010/3362, HFD:2010:3362) ansåg högsta förvaltningsdomstolen att varumärket sannolikt inte skulle uppfattas som ett efternamn, utan som suggestivt kännetecken som till exempel hänvisar till produktens framställningsskede.

Betydelsen av hur allmänt ett namn är och namns dubbla betydelse har bedömts bl.a. i högsta förvaltningsdomstolens avgöranden Pörkki (HFD:2015:81) och Sävylä (HFD:2015:80). I fallet Pörkki konstaterade domstolen att tillämpningen av efternamnsrelaterat hinder förutsätter att namnet uttryckligen förstås som ett ord som avser ett efternamn. Det att ett namn är sällsynt innebär inte i sig att dess förekomst i varumärke skulle kunna vara ägnat att skapa en uppfattning om någon annans namn, men i fråga om ytterst sällsynta namn är det mer osannolikt att en sådan uppfattning skapas bland konsumenter, jämfört med allmänt förekommande namn. Dessutom påverkas det om ett varumärke är ägnat att skapa en uppfattning om ett namn å andra sidan också av huruvida varumärket språkligt har formulerats på ett sätt som är utmärkande för ett namn, dvs. om varumärket som ord betraktat skapar en uppfattning av ett namn eller inte (HFD:2015:81, Pörkki). Korta efternamn, som till exempel består av tre bokstäver, torde sällan skapa en uppfattning av ett namn.

Enligt 1 mom. 8 punkten tillämpas bestämmelsen i en situation där varumärkesinnehavarens ombud har ansökt om registrering av varumärket i eget namn utan innehavarens tillstånd. Genom bestämmelsen genomförs artikel 5.3 b i varumärkesdirektivet och den ska utgöra en ny grund för avslag och ogiltigförklaring.

Tillämpningen av bestämmelsen förutsätter att varumärkesinnehavaren har en tidigare varumärkesansökan eller varumärkesregistrering eller ett inarbetat varumärke här i landet eller annanstans och att innehavarens agent därefter ansöker om registrering av motsvarande tecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag åt sig själv. Bestämmelsen är också tillämplig på utomlands inarbetade varumärken, om ursprungslandets lagstiftning erkänner inarbetade tecken. Agenten ska ansöka om registrering av varumärket utan tillstånd. Med agent avses aktörer i alla slags avtalsförhållanden till varumärkesinnehavaren, som företräder innehavaren. Om personen agerar utan något avtalsförhållande till varumärkesinnehavaren, ens muntligt eller tyst, är det inte fråga om en agent.

Registrering får dock inte vägras eller registreringen ogiltigförklaras, om det inte finns ett giltigt skäl till registreringen. Till denna del avviker ordalydelsen från direktivet, där det förutsätts att ombudet eller företrädaren inte kan visa fog för sitt handlande. I den föreslagna bestämmelsen nämns inte heller uttryckligen företrädare. I sak motsvarar bestämmelsen direktivet.

Ett giltigt skäl till registrering av ett varumärke utan varumärkesinnehavarens samtycke kan vara till exempel det att varumärkesinnehavaren låter agenten tro att innehavaren har överlåtit varumärket i samband med överlåtelse av affärsverksamheten. Eller om agenten har för avsikt att hindra att tredje man ansöker om varumärket och agenten senare ska överföra märket till varumärkesinnehavaren. Det sistnämnda fallet befogar det att agenten ansöker om varumärket utan varumärkesinnehavarens samtycke, men är inte något giltigt skäl till att agenten behåller registreringen.

I 1 mom. 9 punkten föreskrivs om ursprungsbezeichnungar och geografiska beteckningar som relativa grunder för avslag och ogiltigförklaring. Ett varumärke får inte registreras, eller om det har registrerats ska det ogiltigförklaras, om en ansökan om ursprungsbezeichnung eller geografisk beteckning i enlighet med unionens eller Finlands lagstiftning om skyddade ursprungsbezeichnungar eller skydd för geografiska beteckningar har inlämnats före varumärkets ansökningsdag eller prioritetsdag. Dessutom förutsätts att den aktuella ursprungsbezeichnung eller geografiska beteckningen senare registreras och registreringen ger rätt att förbjuda användningen av ett yngre varumärke. Genom bestämmelsen genomförs artikel 5.3 c i varumärkesdirektivet. I skäl 15 till direktivet konstateras att för att säkerställa att skyddsnivån för geografiska beteckningar genom unionslagstiftning och nationell rätt tillämpas på ett enhetligt och uttömmande sätt vid granskningen av absoluta och relativa registreringshinder i hela unionen, bör detta direktiv omfatta samma bestämmelser om geografiska beteckningar som förordning (EG) nr 207/2009. På grund av detta har geografiska beteckningar inkluderats i både de absoluta och de relativa grunderna för avslag och ogiltigförklaring.

Registrering ska vägras om ansökan som gäller en ursprungsbezeichnung eller en geografisk beteckning har getts in enligt EU-lagstiftning eller finsk lagstiftning för den ansökningsdag som föreskrivs i 16 § 3 mom. i varumärkeslagen eller prioritetdagen enligt 18 eller 19 §, under förutsättning att beteckningen registreras senare. Dessutom förutsätts att ursprungsbezeichnung eller den geografiska beteckningen ger en person som enligt respektive lagstiftning har tillstånd att utöva de rättigheter som följer av den, rätt att förbjuda användningen av ett yngre varumärke.

I 2 mom. föreskrivs om att varumärkessökandens onda tro är en relativ avslagsgrund. Artiklarna 4.2 och 5.4 c i varumärkesdirektivet lämnar nationell prövningsrätt om huruvida det föreskrivs om ond tro som avslagsgrund. Eftersom ond tro ingått i 14 § 1 mom. 8 punkten i den gällande lagen som relativ avslagsgrund, anses att bestämmelsen behöver kvarstå i den föreslagna lagen också. Enligt artikel 5.4 c i direktivet begränsas dock ond tro som relativt regi-

streringshinder enbart till situationer där varumärket kan förväxlas med ett äldre varumärke som är skyddat utomlands.

Enligt den föreslagna bestämmelsen får ett varumärke inte registreras, om det kan förväxlas med ett äldre varumärke som är skyddat utomlands. Dessutom förutsätts att sökanden har gjort registreringsansökan i ond tro. Ovan i 12 § 2 mom. föreskrivs i enlighet med direktivet om sökandens handlande i ond tro som absolut grund för ogiltigförklaring. Ond tro bedöms på samma sätt i båda fallen. Den bestämmande tidpunkten för ond tro är varumärkets ansökningsdag i enlighet med 16 § 3 mom.

Varumärkessökandens onda tro vid ansökan om varumärke framgår för PRS i praktiken genom anmärkningar som gjorts av tredje man. Tredje man kan till exempel lägga fram bevisning på att varumärkessökanden haft kännedom om att tredje man använder ett identiskt varumärke utomlands.

I 3 mom. föreskrivs om vad ett i 1 mom. 1 och 2 punkten avsett äldre varumärke är. Genom bestämmelsen genomförs artikel 5.2 i varumärkesdirektivet. Bestämmelsen motsvarar i sak 14 § 2 mom. i den gällande lagen och avser inte att ändra rättsläget.

I 1 mom. 1 och 2 punkten förutsätts att varumärket är äldre, för att det yngre varumärket ska kunna vägras registrering eller registreringen ogiltigförklaras. Enligt 1 punkten i den föreslagna bestämmelsen är äldre varumärken nationella varumärken och varumärkesansökningar som har tidigare ansökningsdag eller annars tidigare prioritet. I bedömningen mellan varumärken är ansökningsdagen oftast avgörande. Ansökningsdagen bestäms i regel enligt 16 § 3 mom. Den som anhängiggjort ansökan om varumärke tidigare får oftast företräde enligt tidsprioriteten, om inte något annat följer av bestämmelserna om prioritet i 18 och 19 §. Ett varumärkes tidigare prioritet kan också basera sig på en tidigare ansökan som gjorts utomlands i enlighet med bestämmelserna om prioritet i 18 och 19 § i lagen. Då börjar skyddet för varumärket på ansökningsdagen för det utomlands sökta varumärket.

Enligt 2 punkten i bestämmelsen anses som äldre varumärke ett varumärke som inarbetats före det yngre varumärkets ansökningsdag eller, om varumärket har prioritet enligt 18 eller 19 §, före dess prioritetsdag. Bestämmelser om när ett varumärke anses vara inarbetat finns i 4 §. Genom bestämmelsen genomförs dessutom artikel 5.2 d i varumärkesdirektivet, som gäller välkända varumärken som avses i artikel 6 a i Pariskonventionen. Bestämmelser om dessa välkända ("well-known") varumärken finns förutom i Pariskonventionen också i artiklarna 16.2 och 16.3 i TRIPS-avtalet. Artikel 6 a i Pariskonventionen och bestämmelserna i artikel 16 i TRIPS-avtalet har i Finland satts i kraft genom bestämmelserna om inarbetning och om välkända varumärken.

Enligt 3 punkten i bestämmelsen avses med äldre varumärke ett EU-varumärke eller en ansökan om EU-varumärke som har tidigare ansökningsdag eller som annars har tidigare prioritet. I fråga om EU-varumärken bestäms ansökningsdagen enligt artikel 32 i förordningen om EU-varumärken och prioritetsdagen enligt artiklarna 34 och 38 i den förordningen.

Enligt 4 punkten i bestämmelsen avses med äldre varumärke ett EU-varumärke som har företräde framför ett nationellt varumärke eller en internationell registrering som designerar Finland. Bestämmelser om företräde för EU-varumärke finns i artiklarna 39 och 40 i förordningen om EU-varumärken. Ett EU-varumärkes företräde har den verkan att även om innehavaren av EU-varumärket avstår från det nationella varumärket eller den internationella registreringen eller låter dess giltighet löpa ut, har innehavaren permanent samma rättigheter som skulle föreligga om den nationella registreringen fortfarande gällde. Innehavaren av EU-varumärket får således skydd från ansökningsdagen för den finländska registreringen eller registreringsdagen

för den internationella registreringen som designerar Finland, om innehavaren har yrkat på företräde för EU-varumärket på basis av den nationella registreringen.

Enligt 5 punkten i bestämmelsen avses med tidigare varumärke en internationell registrering som designerar Finland eller Europeiska unionen där registreringsdagen eller anteckningsdagen för begäran om territoriell utsträckning är tidigare eller som annars har tidigare prioritet. Kraven för registrerings- och prioritetsdagarna för internationella registreringar som designerar Finland eller Europeiska unionen fastställs i Madridprotokollet. I regel får en internationell registrering skydd från den registreringsdag som den internationella byrån gett eller från den dag då begäran om territoriell utsträckning av den internationella registreringen till Finland eller till EU antecknades, om inte något annat följer av prioritet som antecknats i den internationella byråns register.

I 4 mom. föreskrivs om möjlighet att ge samtycke till registrering oberoende av de grunder för avslag som nämns i 1 mom. 1–8 punkten samt de grunder för ogiltigförklaring som nämns i 1 mom. 1–9 punkten. Om innehavaren av den äldre rättigheten ger sitt uttryckliga samtycke till registrering av varumärket, kan registrering inte vägras. Av samtycket ska framgå att det ges uttryckligen för registrering av varumärket, inte till exempel endast för användning. Samtycket ska lämnas skriftligt av den som innehar den äldre rättigheten. Om det finns flera innehavare av äldre rättigheter, ska de alla ge sitt samtycke. Samtycke för en ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning enligt 1 mom. 9 punkten torde inte kunna ges i fasen för registrering av varumärket, eftersom ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen egentligen inte har någon innehavare som skulle kunna göra det. Om det däremot har yrkats att ett varumärke ska ogiltigförklaras på basis av en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning, finns det en part som kan ge sitt samtycke till att ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen ingår i varumärket. Enligt den föreslagna bestämmelsen kan varumärke inte ogiltigförklaras med stöd av 1 mom. 1–9 punkten, om innehavaren av den äldre rättigheten gett sitt samtycke.

14 §. Företräde för tidigare rättsgrund. I paragrafen föreskrivs på motsvarande sätt som i 9 § i den gällande varumärkeslagen om tidsmässig prioritet vid kollisionerfall. Med avvikelse från den gällande lagen hänvisas i den föreslagna bestämmelsen inte uttryckligen till bestämmelsen om passivitet i 15 § som undantag. Ändringen syftar inte till att ändra rättsläget.

Enligt principen om tidsmässig prioritet ska i fall med kolliderande ensamrättigheter den ha prioritet som kan återropa den tidigaste rättsgrunden. I kollisionerfall för varumärken innebär detta, på det sätt som nämns i motiveringen till 13 § 1 mom., att prioritet i regel föreligger hos den vars varumärke registrerats på basis av tidigare ansökan, om inte företrädet baserar sig på en tidigare ansökan som gjorts utomlands i enlighet med prioritetsbestämmelserna i 18 och 19 §, då varumärkesskyddet börjar från ansökningsdagen för det utomlands sökta varumärket. Även varumärke som inarbetats före ansöknings- eller prioritetsdagen för eller inarbetningen av ett yngre varumärke kan få prioritet i enlighet med den tidsmässiga prioriteten. Nationellt bestäms ansökningsdagen enligt 16 § 3 mom. och varumärket får skydd fr.o.m. ansökningsdagen, om inte något annat följer av prioritetsbestämmelserna i 18 och 19 §. Ansöknings- och prioritetsdagarna för EU-varumärken bestäms enligt förordningen om EU-varumärken. Kraven för registrerings- och prioritetsdagarna för internationella registreringar som designerar Finland eller Europeiska unionen fastställs i Madridprotokollet.

I rättspraxisen har bestämmelsen om tidigare rättsgrund ansetts vara tillämplig endast vid kollisionerfall där ett varumärke påstås göra intrång. Således är den inte direkt tillämplig på bedömningen av förutsättningar för registrering av varumärke (se dom av den 28 juni 2017/3064, HFD:2017:109, MTV; dom av den 30 november 2016/5082, HFD 2016:191, Menu och dom av den 30 november 2016/5092, HFD:2016:192, Fox). Registreringshinder som

gäller varumärkesansökan har således inte kunnat förbigås endast på den grunden att sökanden haft en rättsgrund som är tidigare än registreringshindren. Sökandens egen rätt till varumärke, som till sin prioritet är tidigare än registreringen av hindret kan dock genom försämring av särskiljningsförmågan för det varumärke som utgör hinder påverka bedömningen av risken för förväxling (se t.ex. HFD:2016:191, Menu). För tydlighetens skull har det separat föreskrivits om tidsmässig prioritet i förfarandet för registrering av varumärke i 13 §, där det vid avslagsgrunderna konstateras att de där nämnda ensamrättigheterna ska vara äldre i förhållande till det sökta varumärket.

15 §. *Verkan av varumärkesinnehavarens passivitet.* I 1 mom. föreskrivs om verkan av varumärkesinnehavarens passivitet. Bestämmelsen motsvarar 10 och 10 a § i varumärkeslagen och sammanför de kriterier för passivitet som nämns i paragraferna. I fråga om inarbetade varumärken har i 10 a § förutsatts att innehavaren vidtagit åtgärder inom rimlig tid. Till denna del förenhetligas regleringen så att innehavaren bör ha vidtagit åtgärder inom fem år från det att innehavaren fick kännedom om användningen av det yngre varumärket. Genom bestämmelsen genomförs artikel 9 i varumärkesdirektivet. Artikel 9.2 i direktivet lämnar utrymme för nationell prövning, huruvida medlemsstaterna föreskriver om tillämpning av passivitetsbestämmelsen även på andra varumärken än registrerade varumärken, såsom inarbetade varumärken, firmor, namnrättigheter, upphovsrättigheter och industriella rättigheter. När det gäller andra än varumärkesrättigheter kommer passivitetsbestämmelsen sannolikt att tillämpas ytterst sällan. Därför har bestämmelsen begränsats att gälla enbart varumärken.

Bestämmelsen ska tillämpas på alla varumärken som gäller i Finland, såsom nationella varumärken, internationella registreringar, inarbetade varumärken och välkända varumärken. Med äldre varumärke i enlighet med bestämmelsen avses de varumärken som anges i 13 § 3 mom., dvs. varumärken som sökts tidigare, som har tidigare prioritetsdag än den senare varumärkesansökan, som är inarbetat före ansökningsdagen eller prioritetsdagen för eller ibruktagandet av det yngre varumärket, eller som annars har tidigare prioritet. Bestämmelsen är också tillämplig på EU-varumärken, när innehavaren av det äldre EU-varumärket inte har vidtagit åtgärder för att förhindra användningen av det yngre nationella varumärket. Bestämmelser om verkan av passivitet mellan två EU-varumärken eller mellan ett äldre nationellt varumärke och ett yngre EU-varumärke finns i artikel 61 i förordningen om EU-varumärken.

Bestämmelsen föreskriver ett undantag från den situation där ett yngre varumärke normalt ska ogiltigförklaras eller dess bruk förbjudas. En senare ensamrätt till varumärke kvarstår vid sidan av ett äldre varumärke, om den senare varumärkesregistreringen söks i god tro eller om det yngre inarbetade märket tagits i bruk i god tro. Sökanden av det yngre varumärket eller innehavaren av det yngre inarbetade märket anses vara i god tro, om denne inte visste och inte heller borde ha vetat om det äldre varumärket.

Dessutom förutsätts i 2 punkten i bestämmelsen att innehavaren av det äldre varumärket inte har vidtagit åtgärder för att förhindra användningen av det yngre varumärket inom fem år från det att innehavaren fick kännedom om att det yngre varumärket används. Det yngre varumärket måste således ha tagits i bruk. Om kraven på god tro hos innehavaren av det yngre varumärket och fem års passivitet för innehavaren av det äldre varumärket uppfylls, kvarstår varumärkesrättigheterna parallellt. Innehavaren av det äldre varumärket kan således inte kräva att registreringen av det yngre varumärket ogiltigförklaras eller förbjuda dess användning.

En yngre rättighet åsidosätter inte heller en äldre rättighet i de fall som avses i 15 §. Nyttjandet av den äldre rättigheten kan inte förbjudas, utan rättigheterna är parallella om förutsättningarna enligt 15 § uppfylls. Passivitet har bedömts bl.a. i Helsingfors hovrätts avgöranden 2009:1790 (dom av den 30 juni 2009, Helsingfors hovrätt:2009:1790, PAULIG) och i högsta

förvaltningsdomstolens avgörande 2017:109 (dom av den 28 juni 2017/3064, HFD:2017:109, MTV).

I 2 mom. föreskrivs att den ensamrätt som en senare registrering ger kan på grund av passivitet omfatta endast de varor eller tjänster som framgår av varu- och tjänsteförteckningen för vilka varumärket har använts. Detta är motiverat, eftersom ett yngre varumärke ska ha tagits i bruk och innehavaren av det äldre varumärket ska ha känt till detta bruk, på det sätt som nämns ovan i 1 mom.

4 kap. Registrering av varumärken

Ansökningsförfarandet

16 §. Ansökan om registrering. I 1 mom. föreskrivs om formen för nationell ansökan om registrering av varumärke. Ansökan om registrering av varumärke görs hos PRS. Registrering bör sökas via PRS:s e-tjänst. Till denna del avviker bestämmelsen från 17 § i den gällande lagen genom att elektronisk ansökan blir obligatorisk. Således avviker bestämmelsen från 19 § i förvaltningslagen (434/2003), där det anges att ett ärende i regel inleds skriftligen genom att yrkandena jämte grunderna för dem anges till myndigheten. I 9 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet anges att också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form. Med avvikelse från dessa bestämmelser kan en varumärkesansökan enligt den föreslagna bestämmelsen i regel endast anhängiggöras i e-tjänsten. Det att e-ansökan i princip fastställs som obligatorisk påskyndar och underlättar handlägningsprocesserna vid PRS. Det är lätt att verifiera att en varu- och tjänsteförteckning som ifyllts via e-tjänsten följer Niceöverenskommelsens klassificeringsregler. Även sökanden själv kan kontrollera den. För sökanden är det också snabbare och lättare att fylla i den än att avfatta långa varu- och tjänsteförteckningar på en pappersblankett. PRS måste för närvarande omvandla uppgifterna i pappersansökningarna till elektronisk form, vilket medför extra arbete. Pappersansökningar innehåller också mer fel och oklarheter än e-ansökningar. I praktiken är en e-ansökan lättare att använda för sökanden än en pappersblankett, eftersom e-ansökan bl.a. vägleder i sökandet av rätt teckentyp samt i avfattandet av varu- och tjänsteförteckningen. En varumärkesansökan som lämnas in elektroniskt får genast ett ansökningsnummer och finns även tillgänglig för tredje män i varumärkesdatabasen. Den föreslagna bestämmelsens överensstämmelse med grundlagen bedöms nedan i avsnitt 5.1 i detaljmotiveringen.

En elektronisk ansökan om varumärke görs för närvarande genom autentisering i tjänsten Suomi.fi. Ansökningsavgiften i samband med ansökan kan för närvarande betalas genom finska nätbankar och de vanligaste bank- och kreditkortet. E-ansökan om varumärke kan fyllas i både i Finland och inom EES-området. Autentiseringsverktyg som krävs för elektronisk kommunikation används redan i mycket omfattande grad. Nästan alla har också möjlighet att skaffa de verktyg som behövs för elektronisk autentisering (chipförsedd ID-kort eller mobilcertifikat).

Andelen varumärken som söktes elektroniskt har ökat från år till år. 2017 lämnades cirka 86 % av varumärkesansökningarna in elektroniskt. I praktiken är det omöjligt att lämna varumärkesansökan utan att sökanden åtminstone har bekantat sig med varu- och tjänsteklassificeringen på internet. När det dessutom beaktas att varumärken är till för att användas i näringsverksamhet och näringsidkarna i stor utsträckning och på olika sätt är verksamma i en elektronisk miljö, medför förutsättandet av e-ansökan inte oskäligen krav för sökandena. Motsvarande obligatoriska elektroniska anmälningar för företag finns bl.a. i 30 § i lagen om skatteuppbörd (11/2018) och i 16 a § i fastighetsskattelagen (654/1992). Vid PRS:s kundservice ges vid behov råd för att fylla i den elektroniska ansökan på motsvarande sätt som i nuläget. Dessutom

pågår projekt för att hjälpa medborgare med elektronisk kommunikation (se t.ex. finansministeriets förslag till handlingsmodell för digistöd 19.12.2017).

PRS kan av särskilda skäl godkänna att ansökan lämnas in i pappersform. Detta gäller situationer där det skäligen inte kan förutsättas att ansökan lämnas elektroniskt. En sådan situation kan uppstå till exempel när sökanden helt enkelt inte har möjlighet att använda e-tjänsten, exempelvis på grund av att sökanden inte har verktyg som behövs för elektronisk autentisering och sökanden inte heller har möjligheter att skaffa sådana. Ett särskilt skäl kan också vara ett tekniskt avbrott eller en störning i datatrafiken som medför att e-tjänsten inte är i bruk. Med ansökan i pappersform avses en ansökan där de uppgifter som anges i 2 mom. lämnas på papper i stället för via en elektronisk ansökningsblankett och som skickas till PRS per post, lämnas in till PRS:s besöksadress eller skickas som bilaga till e-post.

I 2 mom. föreskrivs om innehållet i varumärkesansökan. Genom bestämmelsen genomförs artikel 37 i varumärkesdirektivet, som ställer noggrannare krav på återgivningen av det tecken som ingår i varumärkesansökan och på varu- och tjänsteförteckningen än 17 § i den gällande lagen. Bestämmelser om innehållet i varumärkesansökan finns dessutom i artikel 3 i Singaporekonventionen, där det på ett noggrannare sätt än i den föreslagna bestämmelsen anges vilka uppgifter som en medlemsstat kan förutsätta att ska ingå i ansökan. Å andra sidan bestäms i artikel 3.4 att iakttagande av andra krav än de som anges i paragraf 1 inte får krävas, i synnerhet får det inte krävas att bl.a. handelsregisterintyg eller handelsregisterutdrag lämnas in i samband med ansökan. Den föreslagna bestämmelsen stämmer överens med Singaporekonventionen.

Registreringsansökan ska innehålla sökandens identifikationsuppgifter, som inbegriper en fysisk eller en juridisk persons namn samt kontaktinformation, såsom adress, telefonnummer och e-post. PRS har också, på det sätt som beskrivs i avsnitt 5.1, rätt att behandla personbeteckningar med hjälp av vilka en persons kontaktuppgifter i regel kompletteras i varumärkesregistret. Även om artikel 3 i Singaporekonventionen nämner främst sökandens namn och adress som krav på ansökans innehåll, nämns i paragraf 3 i regel 2 i dess tillämpningsföreskrifter att det kan krävas att till exempel det nummer under vilket sökanden är registrerat i myndigheten anges i en kommunikation till myndigheten. I artikel 5.1 a (ii) har det dessutom konstaterats att som ingivningsdagen för en ansökan kan anses den dag då myndigheten tog emot upplysningar som gör det möjligt att fastställa sökandens identitet. Personbeteckningen och FO-numret eller registerbeteckningen kan anses vara ett identifikationsnummer i enlighet med tillämpningsföreskrifterna och en upplysning utifrån vilken identiteten kan fastställas. Således kan det förutsättas att dessa uppgifter lämnas i ansökan.

Registreringsansökan ska dessutom innehålla en förteckning över de varor och tjänster för vilka registreringen söks. I varu- och tjänsteförteckningen ska specificeras de sökta varorna och tjänsterna. Närmare krav på varu- och tjänsteförteckningen anges i 17 § i lagen. För att en ansökningsdag ska fås behöver den varu- och tjänsteförteckning som anges i ansökan inte fullständigt uppfylla de krav som föreskrivs i 17 §, utan det räcker om ansökan innehåller en skriftlig varu- och tjänsteförteckning där de sökta varorna och tjänsterna har specificerats. Detta motsvarar artikel 37.1, där det i led c inte hänvisas till artikel 39 i direktivet. Varu- och tjänsteförteckningen kan inte utökas efter ansökningsdagen, men sökanden kan precisera och gruppera varorna och tjänsterna enligt 17 § 2 mom. Om varumärkessökanden vill utsträcka varu- och tjänsteförteckningen för sitt varumärke till andra varor eller tjänster än dem som varumärkesansökan omfattar, ska en ny ansökan om detta göras.

Ansökan ska också innehålla en sådan beskrivning av tecknet som uppfyller de krav som anges i 11 § 1 mom. 2 punkten. Tecknet kan i ansökan beskrivas till exempel med bokstäver, siffror, bilder, ljud-, video- eller audiovisuella filer, beroende på vilken typ av tecken ansökan

gäller. I ansökan kan dock finnas endast en beskrivning åt gången. Tecknet ska beskrivas så att det i enlighet med 11 § 1 mom. 2 punkten i den föreslagna lagen kan återges i varumärkesregistret. Med hjälp av beskrivningen ska myndigheten och allmänheten kunna fastställa det tydliga och exakta skydd som varumärkesinnehavaren fått. Beskrivningen av varumärket fastställer därmed föremålet för det skydd varumärket ger och täcker det som kan ses i beskrivningen. I ansökan behöver således inte lämnas in till exempel en färgförklaring för andra typer av tecken än färgmärken, eftersom beskrivningen av tecknet definierar i vilka färger tecknet är skyddat och vilka färger det innehåller. I fråga om färgmärken finns det skäl att i ansökan till exempel genom färgkoder förklara vilken exakt färg ansökan gäller. Angivandet av typ av tecken i varumärkesansökan är ingen förutsättning för att ansökan ska bli anhängig, men det kan vara till hjälp i bestämmandet av det tydliga och precisa skydd som varumärket ger.

Med avvikelse från gällande praxis behöver i varumärkesansökan inte i fortsättningen anges en translitteration av tecknet. I nuläget har det krävts att sökanden lämnar in en translitteration av texten, om varumärket innehållit kyrilliska eller grekiska bokstäver, men detta har inte varit en förutsättning för att ansökan ska bli anhängig. Den translittererade texten har använts bl.a. i undersökningen av hindrande tecken och risken för förväxling har kunnat bedömas genom att jämföra translitterationen med texten i ett eventuellt hindrande tecken. Högsta förvaltningsdomstolen har i sitt avgörande 2013:145 (dom av den 16 september 2013/2894, HFD:2013:145, ИМУНеле) ansett att även om det sökta tecknet ИМУНеле var fonetiskt och till sin translitteration (Imunele) mycket likt EU-varumärket Imunel, avvek tecknen visuellt sett tydligt från varandra. Det ansågs att tecknets visuella intryck framhävdes mer än det hur det uttalas. En internationell registrering har inte ansetts få skydd för sin translitteration. Således finns det i praktiken inte längre behov av att begära eller anteckna en translitteration i varumärkesregistret.

Ansökan kan innehålla även andra upplysningar än de uppgifter som nämns i 2 mom., såsom ett ombud eller ett prioritetskrav enligt 18 eller 19 §, men dessa upplysningar är inte obligatoriska för att ansökan ska kunna lämnas in eller för att få en ansökningsdag enligt 3 mom.

I 3 mom. föreskrivs om förutsättningar för beviljande av ansökningsdag. Det är viktigt att fastställa en exakt ansökningsdag, eftersom skyddet för ett registrerat varumärke i regel börjar på ansökningsdagen. Genom bestämmelsen genomförs artikel 38 i varumärkesdirektivet. Kriterierna för beviljande av ansökningsdag skärptes något jämfört med 17 § i den gällande lagen, eftersom det i ansökan på grund av artikel 37.2 i direktivet krävs noggrannare uppgifter än enligt den gällande lagen.

I artikel 5 i Singaporekonventionen bestäms också om beviljande av ansökningsdag. I artikeln räknas upp krav som kan förutsättas för beviljande av ansökningsdag och å andra sidan förbjudas att andra än där angivna omständigheter krävs. Den föreslagna bestämmelsen uppfyller de villkor som ställs i Singaporekonventionen.

Ansökningsdagen är den dag då sökanden lämnar in en ansökan som uppfyller de krav som anges i 2 mom. till PRS och betalar ansökningsavgiften. Ansökan ska således innehålla samtliga uppgifter som avses i 2 mom. för att den ska få en ansökningsdag. Ansökan anses inte vara inlämnad innan avgiften har betalats. I praktiken betalas ansökningsavgiften i samband med ifyllandet av e-ansökan. Om sökanden har ett särskilt skäl i enlighet med 1 mom. att lämna ansökan i pappersform, kan sökanden betala in avgiften på PRS konto och visa att avgiften är betald genom kvitto som lämnas in i samband med ansökan. För att få en ansökningsdag ska sökanden betala åtminstone grundavgiften för ansökan. PRS kan kräva eventuella klassspecifika tilläggsavgifter av sökanden även senare. Dessa utgör inte hinder för beviljande av en ansökningsdag för ansökan. Detta är ändamålsenligt, för till exempel i varu- och tjänsteförteckningen kan de varor som sökanden meddelat enligt klassificeringsreglerna höra

till en annan klass än den som sökanden uppgett, vilket kan leda till att ansökan innehåller fler klasser än vad som ursprungligen meddelades och dessa kan medföra avgifter för ytterligare klasser. Bestämmelser om prövning av ansökan och avhjälpande av brister i den finns i 21 § i den föreslagna lagen.

I 4 mom. föreskrivs om inlämnande av varumärkesansökan på engelska. Varumärkesdirektivet innehåller inte bestämmelser om språkkrav, så till denna del är det fråga om nationell reglering. Bestämmelser om rätten att hos myndighet använda annat språk än finska, svenska eller samiska finns i 9 § i språklagen (423/2003). Enligt den föreslagna bestämmelsen kan varumärkesansökan förutom på finska och svenska också lämnas in på engelska, men då ska sökanden välja finska eller svenska som handläggningsspråk för ansökan. Förfarandet sker på det språket vid PRS. Sökanden behöver inte lämna in en översättning till finska eller svenska av varu- och tjänsteförteckningen på engelska eller av någon annan del av ansökan. Arrangemanget motsvarar det förfarande som iakttas vid internationella registreringar, där varu- och tjänsteförteckningen för en internationell registrering alltid finns endast på engelska, men sökanden ska ge in eventuella utlåtanden på PRS:s uppmaningar på finska eller svenska.

I artikel 8.2 a i Singaporekonventionen bestäms att det får krävas att kommunikationer, såsom ansökningar, är på ett språk som godtas av myndigheten. Ingen upplysning eller uppgift i en kommunikation får dock begäras på mer än ett språk som godtas av myndigheten. Singaporekonventionen möjliggör därmed att ansökan lämnas in på engelska, men att det inte kan förutsättas att informationen i ansökan, såsom varuförteckningen, dessutom lämnas in på ett annat språk än på engelska.

För innehållet i en varu- och tjänsteförteckning på engelska gäller samma krav som nämns i 2 mom. 2 punkten och i 17 § som för varu- och tjänsteförteckningar på finska och på svenska. Möjliggörandet av ansökan på engelska gör det lättare för utlänningar eller den som inte kan mycket finska eller svenska att ansöka om varumärkesregistrering. Om det inte finns hinder för registrering av det varumärke som de ansökt om, behöver de inte alls vara i kontakt med PRS på finska eller på svenska. Om ansökan är bristfällig eller förenad med registreringshinder, sker korrespondensen och förfarandet vid PRS på finska eller på svenska enligt det språk som sökanden valt i ansökan.

17 §. Klassificering av varor och tjänster. I 1 mom. fastställs Niceklassificeringen och föreskrivs om den upplaga och version av Niceklassificeringen som tillämpas på klassificeringen av varor och tjänster. Med Niceklassificering avses det klassificeringssystem som fastställts i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken. Finland anslöt sig till Niceöverenskommelsen år 1973.

På den varu- och tjänsteförteckning som anges i ansökan tillämpas den upplaga och version av Niceklassificeringen som är i kraft vid ansökningstidpunkten i enlighet med 16 § 3 mom. Bestämmelsen motsvarar nuläget. Bestämmelsen syftar till att undvika separata föreskrifter från PRS om den upplaga eller version av Niceklassificeringen som tillämpas vid varje tidpunkt. För närvarande publicerar den internationella byrån en ny upplaga av Niceklassificeringen med fem års mellanrum och en ny version varje år.

I 2 mom. föreskrivs om närmare krav som gäller för varor och tjänster som anges i ansökan. Genom bestämmelsen genomförs artiklarna 39.1–39.3 och 39.6 i varumärkesdirektivet. I skäl 37 i direktivet har det konstaterats att för att säkerställa rättssäkerhet när det gäller omfattningen av varumärkesrättigheter och underlätta tillträdet till varumärkesskydd, bör beteckningen och klassificeringen av varor och tjänster som omfattas av en varumärkesansökan följa samma regler i samtliga medlemsstater och anpassas till de bestämmelser som gäller för EU-varumärken. De närmare kraven för klassificering som finns i direktivet härstammar från

Europeiska unionens domstols avgörande i målet IP TRANSLATOR (C-307/10), som gällde tolkningen av det gamla varumärkesdirektivet.

Registrering av varumärke kan sökas för varor eller tjänster i en eller flera varu- eller tjänsteklasser. I den nuvarande upplagan av Niceklassificeringen finns det sammanlagt 45 varu- och tjänsteklasser under vilka alla varor och tjänster ingår. Ensamrätten till varumärke och dess skydd riktar sig till de varor och tjänster som anges i ansökan och varu- och tjänsteförteckningen utgör grunden för bedömningen, när till exempel risken för förväxling mellan varumärken undersöks i samband med prövningen av om hinder föreligger.

Sökanden ska gruppera de varor och tjänster för vilka registrering söks så att varorna och tjänsterna i en viss klass bildar en egen grupp som har numerats. Grupperna ska anges i nummerordning. Det till vilken klass varje vara eller tjänst hör bestäms enligt principerna i Niceklassificeringen. Om sökanden har angett en vara eller en tjänst i fel varu- eller tjänsteklass, anses ansökan omfatta de klasser där de angivna varorna eller tjänsterna ingår. Varu- och tjänsteförteckningen får inte innehålla ett sökt tecken eller annans varumärken.

Varorna och tjänsterna ska specificeras på ett så tydligt och exakt sätt att omfattningen av det sökta skyddet kan fastställas utifrån detta. När varor och tjänster anges kan de allmänna beteckningarna på klassrubrikerna i Niceklassificeringen eller andra allmänna termer användas, förutsatt att de uppfyller kraven på tydlighet och exakthet. Vissa av de allmänna beteckningarna på klassrubrikerna i Niceklassificeringen kan vara inexakta och bör preciseras, så att de uppfyller kraven på tydlighet och exakthet. För närvarande har till exempel beteckningen ”maskiner” i klassrubriken för klass 7 och beteckningarna ”reparation/underhåll” och ”installationstjänster” i klassrubriken för klass 37 ansetts sakna precision och krävt närmare specificering enligt det gemensamma meddelandet från Europeiska unionens varumärkesmyndigheter av den 28 oktober 2015.

I 3 mom. fastställs den bokstavliga tolkningen av de varor och tjänster som anges i varu- och tjänsteförteckningen. Genom bestämmelsen genomförs artikel 39.5 i varumärkesdirektivet. De allmänna beteckningarna på klassrubrikerna i Niceklassificeringen samt andra allmänna termer som anges i varu- och tjänsteförteckningen anses täcka alla varor eller tjänster som beteckningens eller termens bokstavliga innebörd tydligt omfattar. Motsvarande praxis har gällt vid PRS fr.o.m. den 1 oktober 2012.

18 §. Prioritet som grundar sig på utländsk ansökan. I 1 mom. föreskrivs om prioritet på basis av tidigare utländsk varumärkesansökan. Bestämmelsen baserar sig på artikel 4 i Pariskonventionen. I 30 § i den gällande lagen föreskrivs mycket kortfattat om prioritet på basis av utländsk ansökan och närmare förutsättningar finns i 17–17 c § i varumärkesförordningen. Genom den föreslagna bestämmelsen ändras inte det rådande rättsläget, utan eftersträvas klarhet i kraven och förfarandet i samband med prioritet.

Enligt bestämmelsen anses en i Finland gjord ansökan ha gjorts samma dag som en utländsk ansökan om samma tecken, dvs. att den ansökan som gjorts i Finland får till godo ansökningsdagen för den utländska ansökan. Den ensamrätt och det skydd som hänför sig till en i Finland gjord varumärkesansökan börjar således samman dag som ansökningsdagen för den utländska ansökan. Varumärkesansökans prioritet till exempel i förhållande till andra varumärkesansökningar eller andra ibrukta varumärken bestäms enligt denna dag. En förutsättning för prioriteten är att ansökan i enlighet med 16 § 3 mom. anhängiggörs i Finland inom sex månader från det att ansökan blev anhängig hos EUIPO eller i en annan stat. I tidsfristen på sex månader räknas inte ansökningsdagen vid EUIPO eller i en annan stat. Dessutom förutsätts i fråga om stater att dessa är anslutna till Pariskonventionen eller avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen. Bestämmelsen tillämpas dessutom på sådana utanför Finland gjorda

ansökningar som PRS av särskilda skäl anser vara jämförbara med ansökan som gjorts i en stat som är ansluten till Pariskonventionen eller avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen. Sådana ansökningar kan vara ansökningar som gjorts till exempel hos regionala varumärkesbyråer, såsom Benelux byrå för immateriell äganderätt.

I 2 mom. föreskrivs om framställande av begäran om prioritet. Begäran om prioritet ska framställas i en i 16 § 1 mom. avsedd varumärkesansökan. Enligt 17 § 2 mom. i varumärkesförordningen ska begäran om företrädesrätt framställas inom en månad från det varumärkesansökan gjordes. Genom den föreslagna bestämmelsen ändras tidsfristen för framställande av begäran om prioritet. I praktiken framställs begäran om prioritet redan för närvarande alltid i varumärkesansökan. Bestämmelsen ändrar alltså inte det handlingssätt som redan tillägnats i praktiken. Dessutom möjliggör bestämmelsen en snabbare handläggning av varumärkesansökningar, när PRS inte behöver vänta ut tidsfristen på en månad i händelse av att en begäran om prioritet framställs.

I ansökan ska anges när och var den tidigare utländska ansökan som angetts som grund för prioriteten har gjorts. Ansökningsnumret för den utländska ansökan ska anges så snart som möjligt. Om prioriteten inte gäller alla varor eller tjänster som anges i den finländska varumärkesansökan, ska dessutom anges vilka varor eller tjänster den gäller. En för sent inlämnad eller annars bristfällig begäran om prioritet godtas inte, och då får varumärkesansökan skydd fr.o.m. den nationella ansökningsdagen enligt 16 § 3 mom.

Med stöd av utredningsskyldigheten enligt 31 § 1 mom. i förvaltningslagen kan PRS begära att sökanden lämnar in intyg, kopior eller annan bevisning på den tidigare utländska ansökan och om detaljerna för prioriteten. PRS kan till exempel begära att det lämnas in ett intyg om när ansökan kom in och om sökandens namn eller en kopia av ansökan och det varumärke ansökan avser. Om PRS till exempel begär ett intyg om den tidigare ansökan, ska intyget ha utfärdats och bestyrkts av den myndighet som har mottagit den tidigare ansökan. Om de begärda bevisen eller annan bevisning inte lämnas in, bifalls inte begäran om prioritet och ansökan får skydd fr.o.m. den nationella ansökningsdagen enligt 16 § 3 mom.

I 3 mom. föreskrivs att prioritet endast kan grunda sig på den första i 1 mom. avsedda registreringsansökan. Bestämmelsen baserar sig på artikel 4 c (2) i Pariskonventionen, där det anges att tidsfristen på sex månader räknas från den första ansökan. Bestämmelsen motsvarar 17 b § i den gällande varumärkesförordningen.

19 §. Prioritet som grundar sig på visning på internationell utställning. I paragrafen föreskrivs om prioritet vid visning av varumärke på internationell utställning. Bestämmelsen baserar sig på artikel 11 i Pariskonventionen. Bestämmelsen motsvarar 18 § i den gällande lagen. Bestämmelsen avviker från 17 c § i den gällande varumärkesförordningen på det sätt att begäran om prioritet ska framställas vid ansökningstidpunkten, medan man tidigare fick begära prioritet inom 1 månad från det att ansökan gjordes. Tillämpningen av bestämmelsen har i praktiken varit mycket sällsynt.

Bestämmelser om internationella utställningar finns i konventionen om internationella utställningar som slöts den 22 november 1928 i Paris (FördrS 35–36/1937). Finland anslöt sig till konventionen år 1937. Vid begäran om prioritet på basis av en internationell utställning ska sökanden vid behov utreda att utställningen varit en sådan internationell utställning som avses i konventionen.

Enligt 1 mom. kan en varumärkesinnehavare under vissa förutsättningar få prioritet för sin ansökan fr.o.m. utställningsdagen vid en internationell utställning. Varumärket ska ha använts i en vara eller tjänst som förevisats på utställningen och användningen ska ha skett första

gången på utställningen. Den nationella varumärkesansökan ska inledas inom sex månader från den dag då varan eller tjänsten först ställdes ut.

I 2 mom. föreskrivs att begäran om prioritet ska framställas i en varumärkesansökan i enlighet med 16 § 1 mom. I ansökan ska anges på vilken utställning och när varumärket första gången ställdes ut. Om dessa förutsättningar uppfylls, får den nationella varumärkesansökan ensamrätt och skydd mot andra ensamrättigheter från utställningsdagen på den internationella utställningen.

Prioriteten gäller endast de varor och tjänster som ställdes ut på den internationella utställningen. Om prioriteten inte gäller alla varor eller tjänster som anges i varumärkesansökan, ska i ansökan om prioritet dessutom anges vilka varor eller tjänster den gäller.

En för sent inlämnad eller annars bristfällig begäran om prioritet godtas inte, och då får varumärkesansökan skydd fr.o.m. den nationella ansökningsdagen enligt 16 § 3 mom.

20 §. Delning av ansökan eller registrering. I 1 mom. föreskrivs om möjligheten att dela en varumärkesansökan i två eller flera ansökningar. Bestämmelsen motsvarar 17 a § i den gällande lagen och genomför artikel 41 i varumärkesdirektivet, när det gäller delning av varumärkesansökningar. Bestämmelser om delning av ansökningar och registreringar finns dessutom i artikel 7 i Singaporekonventionen.

En varumärkesansökan kan delas upp på begäran som ska riktas till PRS. Delning av ansökan ska begäras av den i varumärkesregistret antecknade varumärkessökanden. I begäran ska anges vilka varor eller tjänster som avses i den ursprungliga ansökan varje delad ansökan gäller och vilka varor och tjänster som ska kvarstå i den ursprungliga ansökan.

Som ansökningsdag för delade ansökningar betraktas ansökningsdagen för den ursprungliga ansökan. Om den ursprungliga ansökan har prioritet i enlighet med 18 eller 19 §, får också de delade ansökningarna prioritetstiden till godo. Om prioriteten endast gäller en del varor eller tjänster, följer prioriteten dessa varor eller tjänster vid delningen.

I 2 mom. föreskrivs att 1 mom. också tillämpas på delning av registrering. Bestämmelsen motsvarar i sak 17 a § 2 mom. i den gällande lagen och genomför artikel 41 i varumärkesdirektivet, när det gäller delning av registreringar. Delning av registrering ska begäras av den i varumärkesregistret antecknade varumärkesinnehavaren.

21 §. Handläggningen av bristfälliga ansökningar. I 1 mom. föreskrivs om prövning av varumärkesansökan och om avhjälpande av brister. Bestämmelsen motsvarar 19 § i den gällande lagen, men preciserar dock tiden för avhjälpande av brister. I regel 5 i tillämpningsföreskrifterna till Singaporekonventionen ställs minimitidsfrister för rättelse av formella fel i ansökan. Enligt bestämmelsen ska tidsfristen för rättelse av fel ska vara minst en månad om sökandens adress finns inom medlemsstatens område och två månader om sökandens adress finns utanför medlemsstaten. För tydlighetens skull har den föreslagna bestämmelsen samma tidsfrist på två månader för alla sökande och den tillämpas även på andra än formella brister i ansökan.

Enligt bestämmelsen undersöker PRS alla förutsättningar för varumärkesansökan i enlighet med 16–19 §. dvs. om ansökan innehåller alla upplysningar som förutsätts, om klassificeringen har angetts enligt bestämmelserna och om prioritet har åberopats på rätt sätt i enlighet med 18 och 19 §. PRS undersöker också om det för registreringen föreligger absoluta avslagsgrunder i enlighet med 12 § eller relativa avslagsgrunder i enlighet med 13 §. Om ansökan har brister eller om den är förenad med avslagsgrunder, sätter PRS ut en två månaders tidsfrist för av-

hjälpande av bristerna, givande av utlåtande eller presentation av annan utredning. Tidsfristen kan förlängas i enlighet med 33 § 2 mom. i förvaltningslagen.

Om det är fråga om brister i förutsättningarna för att varumärkesansökan ska bli anhängig enligt 16 § 1–3 mom., får ansökan en ansökningsdag först när sökanden till PRS har lämnat in alla uppgifter som förutsätts för anhängiggörande av ansökan i enlighet med 16 § 3 mom. och betalat avgifterna. Om bristerna trots PRS:s uppmaning inte avhjälpas inom den utsatta tiden, tas ansökan inte upp till prövning. Detta motsvarar regel 5.2 i tillämpningsföreskrifterna till Singaporekonventionen.

Med sådant avhjälpande av brist som nämns i bestämmelsen avses till exempel att en beteckning i varu- och tjänsteförteckningen som saknar precision eller är oklar preciseras eller att en förklaring av tecknet eller en färgförklaring lämnas in, om detta förutsätts av den teckentypen. Utlåtandet och utredningen kan till exempel avse inlämnande av samtycke från en innehavare av ensamrätt som ställts som hinder, sökandens motivering till att anmärkningen bestritts eller en utredning om tecknets särskiljningsförmåga som förvärvats genom användning.

I 2 mom. föreskrivs att ansökan förfaller, om brister som nämns i en uppmaning enligt 1 mom. inte avhjälpas eller om sökanden inte gett sitt utlåtande eller presenterat en utredning. Enligt 19 § i den gällande lagen avskrivs varumärkesansökan i sin helhet, om rättelse inte görs inom utsatt tid. I artikel 7 i varumärkesdirektivet föreskrivs att om ogiltighetsgrunder föreligger endast för en del varor eller tjänster, ska vägran att registrera endast avse dessa varor. På motsvarande sätt ska myndigheten enligt artikel 39.4 i direktivet avslå ansökan med avseende på beteckningar eller uttryck som är oklara eller otydliga, om sökanden inte föreslår en godtagbar formulering. Eftersom ansökan inte kan avslås i sin helhet på grund av klassificeringsrelaterade brister eller avslagsgrunder om bristen gäller endast en del av varorna och tjänsterna, utan ansökan då kan avslås endast till de bristfälliga delarna, kan ansökan inte heller förfalla i sin helhet om bristen enbart gäller en del av de sökta varorna och tjänsterna. Ansökan förfaller bara till de delar som uppmaningen gäller. Om uppmaningen gäller ansökan i sin helhet, förfaller också ansökan i sin helhet, dvs. att handläggningen av ansökan upphör helt. Detta motsvarar det nu rådande läget för internationella registreringar.

Med avvikelse från 19 § i den gällande lagen avskrivs inte en varumärkesansökan vars brister inte har rättats inom utsatt tid eller om vilken utlåtande inte getts eller utredning presenterats, utan den förfaller. Till sökanden sänds meddelande om att ansökan förfaller, där det berättas att handläggningen av ansökan avslutas och om möjligheten att få ärendet anhängigt på nytt i enlighet med 22 § i den föreslagna lagen. Det att ansökan förfaller är inte ett sådant beslut som kan överklagas hos marknadsdomstolen. Även om huvudregeln i förvaltningslagen är att det över myndighets beslut ska ges ett skriftligt, motiverat, överklagbart beslut, är det i detta fall motiverat att anmälan om att ansökan förfaller inte är överklagbar. Sökanden har efter att ansökan förfallit möjlighet att göra ansökan anhängig på nytt i enlighet med 22 §, dvs. begära att handläggningen fortsätter. Detta är sökandens sätt att få ärendet till prövning på nytt. Om det utöver denna tidsfrist för begäran om att handläggningen fortsätter finns besvärstid hos marknadsdomstolen i fråga om beslutet om att ansökan förfaller, är det möjligt att en process som gäller samma ansökan, vilka båda processer syftar till samma resultat, dvs. att ansökan blir anhängig på nytt, pågår i två olika instanser (marknadsdomstolen och PRS). Detta skulle kunna leda till beslut som strider mot varandra. Eftersom det att ansökan förfaller dessutom beror på att sökanden inte reagerat på något sätt eller svarat på en uppmaning som skickats till sökanden, är innehållet i beslutet om att ansökan förfaller mycket kortfattat. I nuläget har det varit mycket svårt att få ändring i dessa tämligen kortfattade beslut om avskrivning genom besvär till marknadsdomstolen av just den anledningen att det i beslutet främst konstaterats att uppmaningen inte har besvarats inom utsatt tid.

I 3 mom. föreskrivs om avslag på ansökan. Om det fortfarande efter det att PRS har sänt en uppmaning och sökanden gett sitt svar på den finns ett hinder för registreringen av varumärket, avslås ansökan till den del som hinder föreligger. Bestämmelsen motsvarar 19 § 2 mom. i den gällande lagen. PRS kan också ge en ny uppmaning, om det finns anledning till det. I regel ges inga nya uppmaningar vid registreringsförfarandet, utan alla omständigheter som påpekas ska framgå av den första uppmaningen. Det ovan sagda är emellertid inte avsett att begränsa PRS:s rätt att ge separata uppmaningar om formella saker i ansökan, såsom klassificering och om sakförhållanden, såsom grunder för avslag.

Det kan finnas anledning till en ny uppmaning efter sökandens svar till exempel i fall där sökanden har lämnat in ett samtycke från en innehavare av ensamrätt som ställts som registreringshinder, men samtycket endast getts för en del av de sökta varorna och tjänsterna och sökanden i sitt svar inte har avgränsat varu- och tjänsteförteckningen i enlighet med samtycket. Det kan också finnas anledning till en ny uppmaning till exempel i fall där sökanden har lämnat in bevisning på särskiljningsförmåga som tecknet förvärvat genom användning, men det behövs ytterligare utredning om bevisningen eller en avgränsning av varu- och tjänsteförteckningen.

22 §. Återupptagande av en ansökan som förfallit. I paragrafen föreskrivs om fortsatt handläggning av en ansökan som förfallit i enlighet med 21 § 2 mom. Bestämmelsen baserar sig på artikel 14 i Singaporekonventionen och utgör en ny fas i registreringsförfarandet. Enligt paragraf 2 (ii) i regel 9 i tillämpningsföreskrifterna till Singaporekonventionen ska tidsfristen för begäran om att handläggningen fortsätter vara minst två månader från dagen för utgången av den ursprungliga tidsfristen. En medlemsstat kan förutsätta att den bristfälliga åtgärden vidtas inom samma tidsfrist eller tillsammans med begäran om att handläggningen fortsätter.

Enligt den föreslagna bestämmelsen ska sökanden begära att ansökan återupptas inom två månader från utgången av tidsfristen för avhjälpande av brist, givande av utlåtande och presentation av utredning. Om den ursprungliga tidsfristen har förlängts i enlighet med 33 § 2 mom. i förvaltningslagen, börjar tidpunkten för framställande av begäran om att handläggningen fortsätter efter utgången av denna förlängda tidsfrist. Sökanden ska inom två månader framställa begäran till PRS. I samband med begäran om att handläggningen fortsätter ska avgiften betalas och ges ett utlåtande eller en annan utredning om avhjälpande av de påpekade bristerna. Utlåtandet eller utredningen kan gälla till exempel avgränsning av varu- och tjänsteförteckningen, bestridande av PRS:s uppmaning eller inlämnande av samtycke från innehavaren av ensamrätt som ställts som hinder. Avhjälpande av brister kan vara till exempel betalning av en eventuell extraklassavgift. Avgiften för begäran om återupptagande av ansökan ska betalas samtidigt som begäran lämnas till PRS. På grund av eventuella överföringar mellan banker kan den dag då avgiften finns tillgänglig på PRS:s konto också vara senare än den dag då avgiften betalades.

Om en uppmaning avseende en ansökan har gällt endast en del av de varor och tjänster som angetts i ansökan, delas ansökan inte med anledning av att den förfaller i enlighet med 21 § 2 mom. Ansökan väntar i sin helhet två månader efter att den förfallit på om sökanden framställer begäran om fortsatt handläggning. Om begäran framställs blir ansökan anhängig på nytt och handläggningen av ansökan i sin helhet fortsätter. Om en begäran om fortsatt handläggning inte framställs, förfaller ansökan endast till de påpekade delarna. För övriga delar som är i ordning fortsätter registreringsförfarandet.

I paragraf 4 i regel 9 i tillämpningsföreskrifterna till Singaporekonventionen anges undantag i fråga om vilka medlemsstaten inte behöver erbjuda fortsatt handläggning. Sådana undantag där fortsatt handläggning inte kan begäras kan vara till exempel tidsfristen för betalning av

förnyelseavgift, framställande av begäran om prioritet och åtgärder för vilka begäran om fortsatt handläggning redan beviljats.

Enligt den föreslagna bestämmelsen kan begäran om återupptagande av ansökan göras i fråga om ansökningar som förfallit i enlighet med 21 § 2 mom. Ansökningar kan förfalla om de inte i enlighet med 21 § 1 mom. uppfyller de förutsättningar som anges i 16–19 § eller om det för registreringen finns en avslagsgrund i enlighet med 12–13 § och sökanden inte svarar på uppmaningen. På grund av detta begränsas återupptagandet av ansökningar huvudsakligen enbart till handläggningen av ansökningar om registrering av varumärke. En begäran om fortsatt handläggning kan inte framställas till exempel när tidsfristen i ett invändningsförfarande eller ett administrativt förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring inte har iakttagits. Begäran om fortsatt handläggning lämpar sig således inte för inter partes-förfaranden. En begäran om fortsatt handläggning kan inte framställas till exempel i fråga om en tidsfrist för förnyelse av registrering i enlighet med 30 §, tidsfrist för framställande av begäran om prioritet i enlighet med 18 eller 19 §, eller tidsfristen på två månader för framställande av ifrågavarande begäran om fortsatt handläggning. För tydlighetens skull konstateras att fortsatt handläggning också kan begäras i samband med en internationell registrering som designerar Finland och i fråga om vilken PRS undersöker förutsättningarna för bifall på motsvarande sätt som vid nationella varumärkesansökningar. Dessutom föreskrivs i 44 § 2 mom. om handläggning av begäranden om anteckning eller ändring av varumärke eller varumärkesansökan, där 21 och 22 § tillämpas i fråga om att begäran förfaller eller handläggningen fortsätter. Enligt bestämmelsen kan handläggningen av begäran om anteckning av t.ex. överlåtelse, pantsättning eller licens fortsättas efter att begäran förfallit, om varumärkesinnehavaren eller varumärkessökanden begär fortsatt handläggning och de villkor som anges i 22 § uppfylls. Begäran om fortsatt handläggning ska även i detta falla framställas inom två månader från det att tidsfristen för avhjälpande av brist, givande av utlåtande och presentation av utredning i samband med begäran om anteckning eller ändring gått ut.

En begränsning av möjligheten till fortsatt handläggning till endast en gång per ansökan eller per uppmaning anses inte behövlig. I fråga om samma ansökan kan i olika faser av registreringsförfarandet komma uppmaningar om olika omständigheter och således är det möjligt att även fortsatt handläggning begärs i olika faser av förfarandet. Det är dock osannolikt att fortsatt behandling begärs flera gånger för samma ansökan, så det finns inte behov av att begränsa antalet gånger för fortsättning av handläggningen.

23 §. Anmärkningar från tredje man. I paragrafen föreskrivs om anmärkningar som tredje män utanför förfarandet framställer till PRS. Genom bestämmelsen genomförs artikel 40 i varumärkesdirektivet. En bestämmelse som den föreslagna finns inte i den gällande lagen, men i praktiken har PRS tillåtit att parter utanför förfarandena framställer anmärkningar på varumärkesansökningar, så i praktiken ändrar bestämmelsen inte det rådande rättsläget.

Med tredje parter som nämns i bestämmelsen avses bl.a. olika grupperingar eller organ som representerar fysiska personer, juridiska personer, tillverkare, producenter, tjänsteleverantörer, köpmän och konsumenter som inte är parter i förfarandet. I bestämmelsen konstateras för tydlighetens skull att anmärkningen inte heller gör den tredje parten till part i registreringsförfarandet. PRS informerar således inte på tjänstens vägnar den som gör anmärkningen om hur ärendet framskrider eller om de beslut som fattats. Den som gör en anmärkning är inte heller part i förfarandena i olika besvärinstanser, om inte denne har besvärsrätt med stöd av 6 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

En anmärkning kan göras i förfarande för registrering av varumärke. I anmärkningen kan framföras till exempel omständigheter som medför att varumärket inte ska registreras, såsom utredning om att det sökta tecknet saknar särskiljningsförmåga eller om att sökanden har ond

tro. Anmärkningarna kan vara fritt formulerade. Anmärkningen delges varumärkessökanden. PRS beaktar den som eventuell ytterligare bevisning vid sidan av de omständigheter som framgår av PRS:s egen utredning och de utredningar som sökanden lämnat in.

I artikel 40.2 i varumärkesdirektivet konstateras att anmärkningar dessutom kan lämnas in om särskilda skäl enligt vilka ansökan om ett kollektivmärke bör avslås samt om särskilda skäl enligt vilka ansökan om kontroll- eller garantimärken bör avslås, i de fall som de regleras i medlemsstaterna. Eftersom samma bestämmelser som gäller vanliga varumärken enligt föreslagna 80 § 1 mom. också tillämpas på kollektiv- och kontrollmärken, om inte något annat föreskrivs i 8 kap., behöver givande av yttranden inte föreskrivas särskilt här i fråga om kollektiv- och kontrollmärken.

24 §. Registrering av varumärke och offentliggörande av registrering. I paragrafen föreskrivs om registrering och offentliggörande av varumärkesansökan. Bestämmelsen motsvarar i övrigt 20 § 1 mom. i den gällande lagen, men i stället för kungörelse om registreringen konstateras att PRS offentliggör registreringen på sin webbplats eller på ett annat allmänt tillgängligt sätt. Om till exempel PRS:s webbplats inte kan användas på grund av en teknisk störning, kan registreringen offentliggöras på något annat allmänt tillämpat sätt, som t.ex. publicering i officiella tidningen. Fr.o.m. offentliggörandet av registreringen börjar invändningstiden i enlighet med 32 §.

PRS ska registrera ett varumärke, om ansökan uppfyller de krav som ställs för den i 16–19 § och det inte finns en avslagsgrund i enlighet med 12-13 § för ansökan. PRS:s bifall till en registrering är ett förvaltningsbeslut i enlighet med 7 kap. i förvaltningslagen.

25 §. Ändring av tecken. I paragrafen föreskrivs om ändringar som görs i tecknet. Bestämmelsen motsvarar i övrigt 23 § i den gällande lagen, men i den nämns utöver varumärkesinnehavaren också uttryckligen varumärkessökanden. Bestämmelsen gäller således både registrerade varumärken och varumärkesansökningar. Bestämmelsen motsvarar nuvarande praxis och rättsläge.

I tecknet kan efter inlämnandet av ansökan göras endast obetydliga ändringar. Förutsättningen för att ändringar ska godkännas är att de inte ändrar helhetsintrycket av tecknet. I ordtecken innebär även en obetydlig ändring lättare att helhetsintrycket av tecknet ändras (dom av den 20 december 2005/3485, HFD:2005:3485 DUPONT). Således är bestämmelsen sannolikt mer tillämplig på olika figurtecken, kombinationstecken som innehåller ett ord och en figur eller på andra tecken som innehåller ett figurelement. Begäran om ändring av tecknet riktas till PRS. PRS behöver inte höra eventuella panthavare eller licenstagare som antecknats i varumärkesregistret före godkännande av begäran om ändring. I handläggningen av ett registrerat tecken iakttas förfarandet i enlighet med 44 §.

26 §. Varumärkesregistrets innehåll, behandlingen av personuppgifter och utlämnande av uppgifter. I 1 mom. föreskrivs om uppgifter som antecknas i PRS:s varumärkesregister. I bestämmelsen nämns på ett sammanställande sätt och på mer allmän nivå all information bl.a. om vilka uppgifter om ansökningarna och sökanden införs i varumärkesregistret. Denna information är för närvarande utspridd i den gällande lagen och i varumärkesförordningen. PRS ska föra varumärkesregistret som i nuläget. PRS antecknar i varumärkesregistret uppgifter som ingår i ansökningar och andra handlingar som lämnats till PRS. Utöver varumärkesansökningar antecknas i registret uppgifter om till exempel olika begäranden som riktar sig till varumärken samt om andra handlingar som lämnas in under förfaranden, såsom samtycken, fullmakter eller handlingar som bevisar särskiljningsförmåga som förvärvats genom bruk.

PRS antecknar i varumärkesregistret de identifikations- och kontaktuppgifter avseende personer som behövs för handläggningen av varumärken. Sådana uppgifter är bl.a. namn och kontaktinformation för varumärkessökanden och varumärkesinnehavaren, den som ansöker om förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring, panthavare och licenstagare som ska antecknas i registret och för ett eventuellt ombud. På det sätt som konstateras nedan i avsnitt 5.1 i detaljmotiveringen, har PRS dessutom med stöd av 29 § i den föreslagna dataskyddslagen rätt att behandla personbeteckningar.

Dessutom antecknar PRS i varumärkesregistret uppgifter om det sökta eller registrerade varumärket. Sådana uppgifter är bl.a. en beskrivning av tecknet, ansöknings- och registreringsnummer för varumärket, anteckning om kollektiv- eller kontrollmärke samt användningsföreskrifter för dessa. PRS antecknar också en eventuell teckenförklaring som kan behövas om tecken för vilkas del förklaringen preciserar och klarlägger föremålet för det tecken som skyddas och dess skyddsområde. Med avvikelse från nuvarande praxis antecknas i varumärkesregistret däremot inte en translitteration av tecken, som det konstateras ovan i motiveringen till 16 § 2 mom.

En uppgift om varumärket som ska antecknas i varumärkesregistret är också den dag då femårsperioden enligt 46 § 2 mom. börjar. Från detta datum börjar den femårsperiod under vilken varumärket i regel ska tas i bruk. I varumärkesregistret antecknas den dag som invändningar inte längre kan göras, dvs. den dag som följer på invändningstidens utgångsdatum, eller om en invändning gjorts, den dag som det beslut som avslutar invändningsförfarandet har vunnit laga kraft eller invändningen har återkallats. I fråga om internationella registreringar antecknas i varumärkesregistret den dag då varumärket inte längre kan avslås eller då invändningar inte längre kan göras mot det. Om en invändning har gjorts, antecknas i varumärkesregistret den dag då det beslut som avslutar invändningsförfarandet har vunnit laga kraft eller invändningen har återkallats. Om en vägran som baserar sig på absoluta eller relativa grunder, antecknas i registret den dag då vägran har vunnit laga kraft.

Uppgifter om varumärkets giltighet och omfattning som PRS antecknar i varumärkesregistret är bl.a. ansöknings- och registreringsdagen för varumärket, eventuella uppgifter om prioritet, varu- och tjänsteförteckningen, den sista giltighetsdagen för registreringen och datum för förnyelse samt uppgift om att registreringen inte vunnit laga kraft. PRS ska i varumärkesregistret också anteckna innehållet i begäranden om precisering av varu- och tjänsteförteckningen och avgöranden om dessa.

Sådana åtgärder som riktar sig till varumärke eller varumärkesansökan som PRS antecknar i varumärkesregistret kan gälla till exempel att varumärket avslås, förfaller, att handläggningen fortsätter, delning enligt 20 §, ändring enligt 25 §, invändning, ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring, avförande av varumärket ur registret eller avstående från varumärket, pantsättning, licens, överlåtelse, utmätning, företagssanering, väckande av talan, ändring av användningsföreskrifterna för kollektiv- eller kontrollmärke eller omvandling av varumärke enligt 102 §. Utöver dessa föreskrivs i 92–99 § om situationer där PRS gör anteckningar i varumärkesregistret med anledning av åtgärder i samband med internationella registreringar.

I 2 mom. anges för vilka ändamål PRS behandlar personuppgifter i varumärkesregistret. På det sätt som nämns nedan i avsnitt 5.1 i detaljmotiveringen, behandlar PRS personuppgifter för att fullgöra sina lagfästa skyldigheter samt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning (artikel 6.1 c och e i dataskyddsförordningen). Om grunden för behandlingen ska enligt artikel 6.3 i dataskyddsförordningen då föreskrivas i nationell lagstiftning som tillämpas på den personuppgiftsansvarige. Bestämmelser om grunden och ändamålet för behandlingen finns i föreslagna 2 mom. Det är en ny bestämmelse jämfört med den gällande lagen.

PRS behandlar endast identifikations- och kontaktuppgifterna avseende personer. De identifikationsuppgifter som avses i bestämmelsen är främst namn och personbeteckning. Identifikations- och kontaktuppgifter avseende personer kan behandlas för det första enligt 1 punkten vid förvaltning av varumärken och varumärkesansökningar på det sätt som föreskrivs i den föreslagna lagen. De personuppgifter som behövs i administreringen av varumärken är främst varumärkessökandens och varumärkesinnehavarens personuppgifter. Med hjälp av varumärkessökandens och varumärkesinnehavarens personuppgifter kan till exempel samma sökandes eller innehavares varumärken grupperas och handläggas som helhet och således kan åtgärder som riktar sig till dem godkännas på en och samma gång. PRS behandlar identifikations- och kontaktuppgifter avseende personer också för att utföra förfaranden som gäller varumärken på det sätt som föreskrivs i den föreslagna lagen (2 punkten). I syfte att utföra förfaranden behandlar PRS personuppgifter också för andra personer än varumärkessökanden och varumärkesinnehavaren. Sådana förfaranden i samband med vilka personuppgifter behandlas är bl.a. invändningsförfarandet, förfarandet för upphävande eller ogiltigförklaring samt förfarandena för anteckning av överlåtelse, pantsättningar och licenser. PRS ska exempelvis ha uppgift om den som framställer ett yrkande som riktar sig till ett varumärke, såsom en invändare, för att PRS till exempel ska kunna skicka delgivningar och rikta sina avgöranden till rätt person. Personuppgifter behandlas dessutom i synnerhet för kommunikationen med sökande och andra parter i förfaranden (3 punkten). I synnerhet insamlingen av personbeteckning och den därigenom automatiska uppdateringen av kontaktuppgifterna i varumärkesregistret gör det lättare för PRS att nå sökande och innehavare. Uppdaterade personuppgifter är en nödvändighet, för att PRS ska kunna fullgöra sina förpliktelser och skicka till exempel begäranden om utlåtanden, beslut eller andra delgivningar till rätt person. Personuppgifter kan också samlas in för utarbetande av berättelser och förande av statistik, för att PRS ska kunna fungera optimalt och förbättra systemets funktion (4 punkten).

I 3 mom. föreskrivs om utlämnande av personuppgifter ur varumärkesregistret. Enligt den föreslagna bestämmelsen har var och en rätt att få kopior från varumärkesregistret såväl som uppgift om varumärkessökandens och varumärkesinnehavarens namn och hemort via ett offentligt datanät som enskild sökning. Bestämmelsen utgör ett undantag till 13 § 2 mom. och 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (nedan offentlighetslagen). Den föreslagna bestämmelsen är ny jämfört med den gällande lagen.

En offentlig personuppgift, såsom ett namn eller en adress kan enligt 16 § 1 mom. i offentlighetslagen lämnas ut ur registret muntligen eller så att handlingen läggs fram för påseende och kopiering eller får avlyssnas hos myndigheten eller så att en kopia eller en utskrift av den lämnas ut. Den aktuella bestämmelsen förutsätter att det är en enskild uppgift som lämnas ut och att den lämnas ut hos myndigheten. Bestämmelser om utlämnande av flera personuppgifter och uppgifter i form av en kopia eller en utskrift finns i 16 § 3 mom. i offentlighetslagen. Bestämmelsen förutsätter att mottagaren enligt bestämmelserna om skydd för personuppgifter har rätt att registrera och använda sådana personuppgifter, om inte något annat särskilt bestäms i lag. Dessutom förutsätts i 13 § 2 mom. i offentlighetslagen att bl.a. den som begär en uppgift ur ett personregister ska meddela för vilket ändamål uppgifterna ska användas, lämna upplysningar om övriga omständigheter samt vid behov meddela hur uppgifterna kommer att skyddas.

Varumärkessökandens och varumärkesinnehavarens namn- och kontaktuppgifter är viktiga till exempel för varumärkessökande, invändare samt för dem som ansöker om upphävande eller ogiltigförklaring. Varumärkessökanden måste kunna få uppgifter om innehavaren av ett äldre varumärke som ställts som hinder för sökandens ansökan, för att sökanden ska kunna förhandla med innehavaren om till exempel samtycke. På motsvarande sätt kan även de som överväger till exempel invändning eller ansökan eller talan om upphävande eller ogiltigförklaring ha behov av varumärkessökandens personuppgifter, för att parterna ska kunna känna sig

för om det finns möjlighet till samförstånd. Om någon anser att ett registrerat varumärke kränker hans eller hennes rätt är den första åtgärden som kommer i fråga kontakt med varumärkesinnehavaren, vilket förutsätter att det finns uppgifter om innehavarens namn och kontaktinformation. I sådana situationer skulle det vara tungt för en person att i enlighet med 16 § 1 mom. i offentlighetslagen fysiskt besöka PRS för att få varumärkesinnehavarens kontaktuppgifter. Å andra sidan kan någon ha behov av varumärkesinnehavarens personuppgifter även utan att enligt bestämmelserna om skydd för personuppgifter ha rätt att registrera och använda sådana uppgifter. Det är viktigt att alla har möjlighet att få kopior av varumärkesregistret, såsom registreringsintyg som innehåller personuppgifter, utan att PRS i förväg ska utreda om mottagaren av uppgifterna har rätt att använda dem och hur uppgifterna skyddas. Utan ett sådant undantag från 13 § 2 mom. och 16 § 3 mom. i offentlighetslagen skulle det vara nästan omöjligt att vid registreringsförfarande få samtycken från innehavare av äldre varumärke. Även de ekonomiska användningsändamålen för varumärket skulle begränsas, eftersom eventuella samarbetspartner eller personer som vill ta licens på varumärket inte skulle kunna kontakta innehavaren. De personuppgifter som finns i varumärkesregistret behövs således också för att tillgodose utomståendes rättigheter.

I regel 17.2 v i tillämpningsföreskrifterna till Madridprotokollet förutsätts att myndigheten vid anmälan om vägran av internationell registrering uppger namn och adress på den varumärkesinnehavare som ställts som hinder för godkännandet. På motsvarande sätt förutsätts i punkt 3 i tillämpningsföreskrifterna att användarens namn och adress uppges. Uppgifterna lämnas ut för att parterna ska ha möjlighet att förhandla om samtycke eller samförstånd. En nationell varumärkesinnehavare kan inte försättas i sämre ställning än en innehavare av en internationell registrering, varför ovannämnda undantag från offentlighetslagens bestämmelser behöver föreskrivas.

En kopia som innehåller en eller flera uppgifter ges i enskilda fall på begäran eller till exempel i samband med PRS:s uppmaning som gäller avslagsgrunder för en varumärkesansökan. På motsvarande sätt kan den som gör en invändning eller den som ansöker om upphävande eller ogiltigförklaring via PRS få varumärkesinnehavarens kontaktuppgifter för förhandlingar. De kontaktuppgifter som lämnas ut kan innehålla till exempel adress, e-post eller telefonnummer.

I den föreslagna bestämmelsen föreskrivs dessutom om offentliggörande av vissa begränsade uppgifter i det allmänna datanätet, som i praktiken avser PRS:s offentliga varumärkesdatabas. I det allmänna datanätet kan offentliggöras uppgift om varumärkessökandens eller varumärkesinnehavarens namn och hemort. Inga andra mer detaljerade kontaktuppgifter ska offentliggöras i det offentliga datanätet. Offentligheten för dessa uppgifter är väsentlig för varumärkesystemets funktion, på det sätt som beskrivs ovan. Med tanke på varumärkesinnehavarens ensamrätt är det viktigt att det i den offentliga varumärkesdatabasen kan ses vem som innehar ensamrätten. I varumärkesdatabasen kan endast göras enskilda sökningar.

Avsikten med den föreslagna bestämmelsen är inte att avvika från bestämmelserna om direktmarknadsföring och opinions- eller marknadsundersökningar, som anges i 16 § 3 mom. i offentlighetslagen. Dessa personuppgifter får i enlighet med offentlighetslagen lämnas ut endast om det särskilt föreskrivs eller om den registrerade har samtyckt till detta.

27 §. Avförande av registreringar och anteckningar. I paragrafen föreskrivs om avförande av en felaktig varumärkesregistrering eller registeranteckning. Bestämmelsen motsvarar i fråga om avförande av registrering i sak 52 § i den gällande lagen. Den föreslagna bestämmelsens 1 mom. utvidgas dock så att den även gäller andra registeranteckningar, som till exempel registeranteckning om pantsättning, licens eller förnyelse av registrering. Den gällande bestämmelsen har i praktiken tillämpats sällan, men har varit viktig för att PRS har kunnat rätta uppenbara fel med lättare förfaranden än de förfaranden som i regel iakttas enligt förvaltningslagen.

I 48 § i den föreslagna lagen föreskrivs om ogiltigförklaring av registrering i domstol eller i administrativt förfarande för ogiltigförklaring, om registreringen skett i strid med grunderna för avslag eller ogiltigförklaring enligt 12 och 13 §. Domstolsförfarande eller administrativt förfarande för ogiltigförklaring behövs inte i sådana fall där felaktigheten av registreringen eller registeranteckningen är obestridd. Sådana fall är sällsynta och kan bero till exempel på att det skett ett uppenbart fel i handläggningen av ansökan. Om administrativt avförande av registreringsbeslutet eller registeranteckningen inte skulle kunna göras i så fall, skulle varumärket utgöra hinder för andra registreringar till dess registrering ogiltigförklaras i domstol eller i administrativt förfarande för ogiltigförklaring. Extraordinära rättsmedel enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996), högsta förvaltningsdomstolens undanröjande av förvaltningsbeslut med anledning av talan och återbrytande av förvaltningsbeslutet är stela, när det är fråga om ett uppenbart fel. Därför är det ändamålsenligt att i lagen ha kvar bestämmelsen om administrativt undanröjande av felaktiga beslut.

Med tanke på egendomsskydd är det viktigt att varumärkesinnehavaren kan lita på innehållet i och beständigheten för ett beslut som myndigheten fattat. Därför är det motiverat att ett registreringsbeslut eller en registeranteckning som PRS gjort kan avföras och saken avgöras på nytt i mycket begränsade fall. Å andra sidan kan vid elektronisk handläggning hos myndigheten det att man en enda gång trycker på fel knapp innebära att ett beslut eller en registeranteckning uppstår och då bör det finnas möjlighet att rätta till fel.

Enligt 1 mom. i den föreslagna bestämmelsen kan PRS avföra en registrering eller en registeranteckning och avgöra saken på nytt, om registreringen eller anteckningen baserar sig på ett uppenbart sakfel, fel i förfarandet eller skrivfel. Ett uppenbart fel kan till exempel vara att ett varumärke har registrerats även om det är förenat med en tydlig avslagsgrund enligt 12 eller 13 §, eller att pantsättning eller licens antecknas för fel person eller att fel person har antecknats som varumärkesinnehavare. PRS kan avföra en registrering eller registeranteckning på eget initiativ eller när myndigheten har blivit informerad om felet från annat håll. I 92-99 § i den föreslagna lagen föreskrivs om anteckningar som görs i varumärkesregistret med anledning av internationella registreringar. På det sätt som nämns i 88 § i den föreslagna lagen tillämpas på internationella registreringar i regel samma bestämmelser som på nationella varumärken. För tydlighetens skull konstateras det att PRS kan radera och på nytt avgöra även registeranteckningar som gäller internationella registreringar.

PRS kan avföra en registrering eller registeranteckning inom två månader från det att registreringen godkändes eller registeranteckningen gjordes. Tidsfristen på två månader motsvarar den tid som nämns i 52 § 3 mom. i den gällande lagen, dvs. invändningstiden, då varumärkets registrering fortfarande är villkorlig. Efter två månader har PRS för rättelse av fel tillgång till rättelsemedlen enligt 8 kap. i förvaltningslagen samt återbrytande av beslutet i enlighet med förvaltningsprocesslagen.

PRS ska kunna avföra en felaktig registrering eller registeranteckning inom två månader, vare sig rättelsen är till fördel eller nackdel för en part. Bestämmelsen avviker därmed från 50 § 2 mom. i förvaltningslagen, där det anges att rättelse av beslut till en parts nackdel förutsätter att parten samtycker till rättelsen. I 51 § 2 mom. i förvaltningslagen konstateras att ett skrivfel dock inte får rättas, om rättelsen leder till ett resultat som är oskäligt för en part och felet inte har föranletts av partens förfarande. Med avvikelse från dessa bestämmelser i förvaltningslagen kan ett beslut eller ett skrivfel rättas även till en parts nackdel utan dennes samtycke eller även om rättelsen av skrivfelet leder till ett oskäligt resultat och skrivfelet inte har föranletts av partens förfarande. Möjligheten att avföra en felaktig registrering, som ingår i den gällande lagen, har tillämpats sällan, men den har varit viktig för att PRS har kunna rätta uppenbara fel genom lättare förfaranden. På det sätt som konstaterats ovan behövs det föreslagna undantaget, för att man i situationer där det förekommer fel inte behöver väcka talan eller lämna in an-

sökan om ogiltigförklaring av varumärket, eller genom extraordinära rättsmedel enligt förvaltningsprocesslagen ansökan om undanröjande eller hävande av förvaltningsbeslutet. Den föreslagna bestämmelsen är också begränsad till enbart uppenbara fel, vilket avgränsar bestämmelsens tillämpningsområde och därigenom situationer där PRS kan avföra en registrering eller registeranteckning till nackdel för sökanden eller innehavaren.

När en registrering avförs, återställs varumärket till respektive handläggningsfas i ansökningsförfarandet. På grund av den nya handläggningen av ärendet kan varumärket senare godtas för registrering eller så kan en uppmaning enligt 21 § lämnas till sökanden. På grund av avförandet av registreringsanteckningen återställs varumärket till fasen för handläggning av registreringsanteckning. Vid det nya avgörandet avseende registrering eller registeranteckning kan ärendet också avgöras till fördel för varumärkesinnehavaren. Om registreringen avförs under invändningstiden och ärendet avgörs på nytt så att varumärket registreras på nytt, börjar en ny invändningstid från detta offentliggörande av registreringen. Avförandet av en enskild registeranteckning och nytt avgörande i ärendet påverkar inte invändningstiden. Ett nytt beslut om avgörande i ärendet kan normalt överklagas hos marknadsdomstolen. Även om ärendet avgörs på nytt, kvarstår varumärkets ursprungliga ansökningsdag.

I 2 mom. föreskrivs om avförande av nationell varumärkesregistrering på grund av en tidigare internationell registrering. Bestämmelsen gäller en situation där den nationella registreringen är felaktig på grund av att de uppgifter som utgjorde grunden för beslutet inte motsvarade det verkliga läget. Det är möjligt att en finsk varumärkesansökan har registrerats innan den internationella byrån har meddelat PRS om en tidigare internationell registrering som designerar Finland och som gäller ett identiskt tecken. Den finska ansökningen har då registrerats på felaktiga grunder och PRS bör kunna undanröja beslutet åtminstone i de fall då den internationella registreringen avser samma tecken. På det sätt som nämns ovan i 1 mom. återförs varumärke då till den sakmässiga handläggningsfasen i ansökningsförfarandet. Bestämmelsen motsvarar 52 § 1 mom. i den gällande lagen.

I 3 mom. föreskrivs på motsvarande sätt som i 2 mom. om undanröjande av ett beslut om en nationell registrering och om nytt avgörande av ärendet på grund av ett äldre EU-varumärke.

Det nationella varumärket kan ha registrerats innan EUIPO har publicerat ansökan om EU-varumärke i sin databas. Det kan också vara fråga om en situation där EU-varumärkets giltighet eller EU-varumärkesansökans anhängighet har upphört helt eller delvis och det har ansökts om omvandling av ifrågavarande EU-varumärke eller ansökan av EU-märke till en finsk varumärkesansökan i enlighet med 102 §. Om PRS inte har känt till en sådan omvandling vid godkännandet av en nationell varumärkesansökan, har den nationella registreringen kunnat göras utifrån en felaktig uppgift. Den nationella registreringen måste då avföras och ärendet avgöras på nytt. På det sätt som konstateras i 1 mom. återförs ärenden efter att registreringen avförts till den sakmässiga handläggningsfasen i ansökningsförfarandet. Bestämmelsen motsvarar 52 § 2 mom. i den gällande lagen.

28 §. Ombud. I paragrafen föreskrivs om anteckning av ombud i varumärkesregistret i situationer där ett ombud är obligatoriskt samt om fullmakter. Bestämmelser om ombud och företrädare finns i artikel 4 i Singaporekonventionen. Den föreslagna bestämmelsen stämmer överens med konventionen. En åtgärd som ombudet genomfört har samma verkan som om den som befullmäktigat ombudet själv skulle ha vidtagit åtgärden.

I 1 mom. föreskrivs om förutsättningar för införande av ombud i varumärkesregistret. Bestämmelsen motsvarar nuvarande praxis om under vilka förutsättningar ett ombud antecknas i varumärkesregistret, vilket baserar sig på 31 § 2 mom. i den gällande lagen.

Om varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren vill att ett ombud antecknas i varumärkesregistret, då alla delgivningar från PRS sänds till ombudet, ska fullmakten vara sådan att den ger ombudet rätt att företräda sökanden eller innehavaren i ärenden som rör varumärket och som har rätt att i dennes ställe ta emot delgivning av stämning, kallelser och andra handlingar i mål och ärenden som rör varumärket, med undantag av stämning i brottmål och föreläggande för part att infinna sig personligen inför domstol. Om ett ombud har antecknats i varumärkesregistret, har ombudet bl.a. rätt att ta emot en till varumärkesinnehavaren riktad ansökan om upphävande och ogiltigförklaring i enlighet med 55 § 1 mom.

Varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren kan befullmäktiga ombudet att sköta endast en viss åtgärd, till exempel att inleda varumärkesansökan. En sådan fullmakt är tillräcklig för åtgärder vid PRS, men ombudet antecknas då inte i varumärkesregistret. Ett i registret antecknat ombud har rätt att vid PRS sköta alla frågor som gäller varumärket före och efter dess registrering utan att ombudet behöver visa sin fullmakt på nytt.

På motsvarande sätt som 31 § 5 mom. i den gällande lagen kan ombudet förutom en fysisk person dessutom vara en sammanslutning.

I 2 mom. föreskrivs om att ett ombud är obligatoriskt för varumärkessökande eller varumärkesinnehavare som kommer från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Bestämmelsen motsvarar huvudsakligen 31 § 1 och 2 mom. i den gällande lagen. I den gällande bestämmelsen har det gjorts åtskillnad mellan ett ombud som bistår i ansökningsförfarandet och ett ombud som sköter ett registrerat varumärke. I den föreslagna bestämmelsen görs inte längre denna åtskillnad. Enligt den gällande bestämmelsen är ett ombud obligatoriskt för sökande och innehavare som inte har hemvist i Finland. I den föreslagna bestämmelsen förutsätts ett ombud för sökande och innehavare som inte har hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Bestämmelsen är inte tillämplig på sådana innehavare av en internationell registrering som söker en internationell registrering som designerar Finland, eftersom det internationella registreringssystemet, på det sätt som nämns i detaljmotiveringen till 88 §, är avsett att underlätta ansökan om internationella registreringar utan ombud. Däremot är 6 mom. tillämplig på innehavare av internationella registreringar.

Om en varumärkessökande eller varumärkesinnehavare inte har hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska sökanden eller innehavaren ha ett ombud med hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med 1 mom. Fullmakten för ombudet ska således följa 1 mom., dvs. tillräcklig för att ombudet kan antecknas i varumärkesregistret. Ombudet ska dessutom ha hemort i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. En juridisk person anses ha hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, när den är grundad enligt lagstiftningen i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och när den har ordinarie hemort, centralförvaltning eller huvudsakligt verksamhetsställe i ett land som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Av sökande eller innehavare som har hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, förutsätts inte ombud, men de kan befullmäktiga ett ombud om de så önskar.

I 3 mom. föreskrivs om påföljder av att en sökande eller innehavare från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet inte har ett på behörigt sätt befullmäktigat ombud. Bestämmelsen motsvarar i sak 31 § 3 mom. i den gällande lagen.

Om en varumärkessökande eller varumärkesinnehavare som i enlighet med 2 mom. har hemvist i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet inte har ett ombud som befullmäktigats i enlighet med 1 mom., uppmanar PRS sökanden eller innehavaren anmäla ett ombud inom en tidsfrist på två månader. Uppmaningen skickas till den adress som sökanden eller innehavaren senast uppgett. Om sökanden eller innehavaren inte anmäler ett ombud eller

om ombudets fullmakt inte är tillräcklig i enlighet med 1 mom., anses varumärkesansökan återkallad eller avförs varumärket ur varumärkesregistret. Om PRS inte har kännedom om sökandens eller innehavarens adress, kan uppmaningen om anmälan av ombud i enlighet med 103 § ges som offentlig delgivning.

I 4 mom. föreskrivs att ett ombud är obligatoriskt, om en invändare inte har hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Bestämmelsen motsvarar huvudsakligen 31 § 4 mom. i den gällande lagen. Enligt den gällande bestämmelsen är ett ombud obligatoriskt för en invändare som inte har hemvist i Finland. I den föreslagna bestämmelsen förutsätts ett ombud av invändare som inte har hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Den som gör en invändning och som inte har hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska ha ett ombud, som ska företräda invändaren i invändningsärendet. För fullmaktens del räcker det således att den ger ombudet rätt att agera endast i invändningsärendet. Ombudet kan förutom en fysisk person också vara en sammanslutning. Ombudet ska ha hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det är viktigt att befullmäktiga ombudet, för att den varumärkesinnehavare som invändningen avser ska ha möjlighet att vara i kontakt med invändaren och PRS ska kunna skicka beslut och andra delgivningar lättare. Om invändaren inte anmäler ett ombud, anses invändningen inte ha gjorts. Invändaren kan utse ett ombud i invändningen eller på PRS:s uppmaning därefter.

I 5 mom. föreskrivs att ett ombud är obligatoriskt, om den som ansöker om upphävande eller ogiltigförklaring inte har hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I dessa situationer ska sökanden ha ett ombud som företräder sökanden i det ärende som gäller upphävande eller ogiltigförklaring och som har hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ombudet kan förutom en fysisk person också vara en sammanslutning. Det är viktigt att befullmäktiga ombudet av skäl som nämns i 4 mom. beträffande kontakt och delgivning. Om sökanden inte anmäler ett ombud, anses ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring inte ha gjorts. Sökanden kan ange ett ombud i ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring eller på uppmaning av PRS därefter.

I 6 mom. föreskrivs att ett ombud är obligatoriskt, om innehavaren av en internationell registrering inte har hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och vill ge ett utlåtande till PRS. Bestämmelsen motsvarar huvudsakligen 56 f § i den gällande lagen. Enligt den gällande bestämmelsen är ett ombud obligatoriskt för en innehavare av en internationell registrering som inte har hemvist i Finland. I den föreslagna bestämmelsen förutsätts ett ombud av innehavare som inte har hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om innehavaren av en internationell registrering inte har hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och vill ge ett utlåtande till PRS i ett ärende som gäller innehavarens registrering eller till exempel i ett invändningsärende, ska innehavaren ha ett ombud. Ombudet kan förutom en fysisk person också vara en sammanslutning. Ombudet ska ha hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om innehavaren av en internationell registrering inte ger yttrande i ärendet, behöver innehavaren inte heller ett ombud.

I 7 mom. föreskrivs om fullmakter. Det är en ny bestämmelse jämfört med den gällande lagen. Enligt bestämmelsen kan PRS begära att en fullmakt lämnas in, om det finns särskild anledning att misstänka att ombudet saknar behörighet eller att ombudets behörighet inte är tillräckligt omfattande. Således behöver fullmakt i regel inte lämnas in. Bestämmelsen utgör ett undantag från 12 § 1 mom. i förvaltningslagen, där det föreskrivs att ombudet ska företräda huvudmannen. Endast advokater och offentliga rättsbiträden har i förvaltningslagen lämnats utanför kravet på fullmakt, som är en huvudregel.

Avvikelsen från förvaltningslagen och lindringen av kravet på fullmakt behövs, eftersom fullmakter är ett av de formella krav som vid PRS för närvarande ger mest anledning till förelägganden. Brister i fullmakterna förlänger förfarandena. Problem har orsakats särskilt av att fullmakter inte lämnats in. Bestämmelsen syftar till att förenkla rättsläget och förfarandena. Av ombud förutsätts i regel inte fullmakt för att visa att ombudet är befullmäktigat. Om det till exempel i varumärkesansökan uppgetts ett ombud, anses denne i regel ha rätt att företräda sökanden och ombudet kan på den grunden antecknas i varumärkesregistret. Förfaranden vid PRS som sammanhänger med varumärken skapar rättigheter och det är mycket osannolikt att någon på egen bekostnad utan grund och utan tillstånd skulle söka ensamrätt åt någon annan, eller att detta skulle medföra skada för sökanden. Ombudet ansvarar för att denne har tillräcklig fullmakt för sitt handlande.

Bestämmelsen lämnar PRS prövningsrätt avseende när PRS begär att fullmakt lämnas in. Exempelvis när det begärs avförande av varumärkesansökan eller varumärkesregistrering i enlighet med 36 § eller när avsikten är att annars begränsa ensamrätten eller till exempel anteckna pantsättning eller licens på den, kan det finnas särskilda skäl att lämna in fullmakt och kontrollera befullmäktigandet. Ett särskilt skäl för inlämnande av fullmakt kan dessutom till exempel vara att någon annan än den som varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren tidigare länge använt som ombud och som antecknats i varumärkesregistret som ombud meddelar att denne agerar som ombud. Om en fullmakt inte lämnas in trots uppmaning, anses ombudets åtgärd inte vara vidtagen eller meddelandet ha kommit in.

I artikel 4.3 d i Singaporekonventionen konstateras att om det krävs att en fullmakt ska ges in, tillämpas på denna uppmaning den minimifrist som ställs i artikel 3 i regel 4 i tillämpningsföreskrifterna. I den regeln konstateras att tidsfristen för att ge in fullmakt ska vara minst en månad om sökandens adress finns inom medlemsstatens område och två månader om sökandens adress finns utanför medlemsstaten. Minimitidsfristen räknas från den tidpunkt då myndigheten mottog kommunikationen där personen hänvisar till sig själv som ombud.

29 §. Ömsesidighet och intyg om utländsk registrering. Bestämmelsen baserar sig på artikel 6 d i Pariskonventionen och motsvarar 28 och 29 § i den gällande lagen. Bestämmelsen tillämpas i praktiken mycket sällan.

I 1 mom. föreskrivs om registrering av varumärke på basis av ömsesidighet. Ett varumärke kan registreras på basis av ömsesidighet i Finland sådan den registrerats i en annan stat. En förutsättning för detta är att registreringen av varumärket inte står i strid med bestämmelserna i 11–13 §, dvs. att varumärket inte saknar särskiljningsförmåga eller är förenad med avslagsgrunder och att varumärket inte heller har förlorat sin särskiljningsförmåga. Sökandens utländska registrering måste gälla samma tecken och samma varor och tjänster som det i Finland sökta tecknet.

I 2 mom. föreskrivs om ändringar i varumärke som registreras på basis av ömsesidighet. I ett utländskt tecken som registreras på basis av ömsesidighet kan göras sådana obetydliga ändringar som inte ändrar helhetsintrycket av tecknet. Huruvida ändring i tecknet kan tillåtas bedöms på samma sätt som i 25 §. Även om det utländska tecknet alltså avviker något från det tecken som anges i en nationell varumärkesansökan, anses tecknet vara identiskt, om de element som skiljer tecknen från varandra inte ändrar tecknets beståndsdel med särskiljningsförmåga och helhetsintrycket av tecknet är oförändrat.

I 3 mom. föreskrivs om inlämnande av intyg över en utländsk registrering. Om en fysisk person eller juridisk person som ansöker om registrering av ett varumärke inte idkar näring i Finland, ska personen till ansökan bifoga ett intyg över att personen har en motsvarande registrering i den andra stat där denne idkar näring, har hemvist eller vars medborgare personen är.

Artikel 3.4 (ii) i Singaporekonventionen ställer en begränsning så att det inte kan begäras att sökanden lämnar upplysningar eller bevis på att sökanden bedriver industriell eller kommersiell verksamhet.

I 4 mom. föreskrivs om undantag, då intyg enligt 3 mom. inte behövs. Ett intyg krävs inte om det i den andra staten inte krävs motsvarande utredning av en finsk medborgare eller en person som har hemvist i Finland eller som idkar näring i Finland. Ett intyg krävs inte av en sökande som kommer från en till Pariskonventionen ansluten stat.

30 §. Registreringens varaktighet och förnyelse av registrering. I artiklarna 48 och 49 i varumärkesdirektivet föreskrivs om varumärkesregistreringens giltighetstid och förnyelse av registrering. Motsvarande reglering ingick inte i det gamla varumärkesdirektivet. I 22 § i den gällande lagen föreskrivs om registreringens varaktighet och förnyelse av registrering och i 24 § 1 mom. i lagen om avförande av märket ur registret, om registreringen inte har förnyats.

I 1 mom. föreskrivs om registreringens och förnyelsens giltighet. Registreringen av ett varumärke gäller i tio år från ansökningsdagen i enlighet med 16 § 3 mom. Bestämmelsen avviker från 22 § i den gällande lagen, där giltigheten räknas från registreringsdagen. Genom bestämmelsen genomförs artikel 48 i direktivet. Eftersom det vid ikraftträdandet av lagen finns anhängiga varumärkesansökningar vid PRS, måste i lagen tas in en övergångsbestämmelse som klarlägger giltighetstiden för registreringar av varumärkesansökningar som lämnats in före ikraftträdandet (107 § 2 mom.). Dessutom föreskrivs för tydlighetens skull att den föreslagna lagens bestämmelse om registreringens giltighet inte tillämpas på varumärken som registrerats före ikraftträdandet av den föreslagna lagen (107 § 4 mom.).

Förnyelse ska göras i perioder på 10 år som i nuläget. Förnyelsen träder i kraft dagen efter att registreringen löpt ut. Genom bestämmelsen genomförs artikel 49.5 i direktivet.

I 2 mom. föreskrivs om ansökan om förnyelse och dess tidpunkt. Genom bestämmelsen genomförs artikel 49.1–4 i varumärkesdirektivet. Enligt bestämmelsen ska PRS underrätta varumärkesinnehavaren om att registreringens giltighetstid löper ut minst sex månader innan registreringsperioden avslutas. I denna underrättelse är det enbart fråga om informering av varumärkesinnehavaren. Underrättelsen eller att den eventuellt saknas påverkar inte utgången av registreringens giltighetstid. Detta motsvarar också direktivet där det i artikel 49.2 anges att myndigheten inte ska hållas ansvarig om den underlåter att lämna denna information. PRS ansvarar således inte till exempel för eventuella förluster av rättigheter eller för skada eller kostnader som förlusterna medfört som beror på att varumärkets giltighet gått ut, om PRS inte meddelar varumärkesinnehavaren att registreringen av varumärket upphör till eller inte kan lämna meddelandet. PRS underrättar om att registreringen ska löpa ut även för närvarande, så bestämmelsen ändrar inte nämnvärt rättsläget från nuläget.

Dessutom innehåller den föreslagna bestämmelsen en bestämmelse i enlighet med artikel 49.3 om när förnyelsen ska göras. En registrering kan förnyas tidigast ett år före och senast sex månader efter registreringsperiodens utgång. Om en registrering förnyas under de sex månader som följer på registreringsperiodens utgång, ska en förhöjd avgift betalas för förnyelsen. Bestämmelser om avgifterna finns i lagen om avgifter för Patent- och registerstyrelsens prestationer och i bestämmelser som har utfärdats med stöd av den.

Enligt artikel 49.1 i varumärkesdirektivet ska registreringen av ett varumärke förnyas på begäran av innehavaren av varumärket eller av någon som har rätt att göra detta enligt lag eller avtal, under förutsättning att förnyelseavgifterna har betalats. Enligt varumärkesdirektivet får medlemsstaterna föreskriva att mottagande av betalning av förnyelseavgifterna ska anses utgöra en sådan begäran. I nuläget räcker det för förnyelse av varumärket att förnyelseavgiften

för varumärket betalas. Med avvikelse från nuvarande praxis ska förnyelsen enligt den föreslagna bestämmelsen göras via PRS:s e-tjänst. Genom användningen av e-tjänsten undviks i fortsättningen sådana situationer där avgiften betalas endast delvis, fastän de klasser som varumärket täcker inte har minskats. Det är inte möjligt att enbart på basis av avgiften bedöma om avsikten varit att minska märkets täckning för vissa klasser eller vilka klasser en eventuell minskning gäller. Eftersom förnyelsen å andra sidan ska göras inom utsatt tid, finns det inte nödvändigtvis tillräckligt med tid för att klarlägga vad den som betalade avgiften avsåg. Å andra sidan föreskrivs i 107 § 6 och 7 mom. i den föreslagna lagen om förfarande för precisering av varu- och tjänsteförteckningar. Där anges att preciseringen ska göras senast när ansökan om förnyelse av varumärket anhängiggörs första gången efter ikraftträdandet av den föreslagna lagen. Om förnyelsen görs enbart genom att avgiften betalas in, har varumärkesinnehavaren inte nödvändigtvis fått information om preciseringsmöjligheten, om andra meddelanden i ärenden inte nått innehavaren. Genom att det förutsätts att varumärket förnyas i e-tjänsten kan det samtidigt säkerställas att varumärkesinnehavaren i e-tjänsten samtidigt får information om preciseringsmöjligheten. Av ovannämnda skäl föreslås att möjligheten till förnyelse enbart genom inbetalning av avgift slopas.

För förnyelse av ett varumärke räcker det att en förnyelseansökan görs via e-tjänsten och att förnyelseavgiften betalas. För närvarande görs ansökan om förnyelse via PRS:s e-tjänst, där tjänsten Suomi.fi används för autentisering. Av särskilda skäl kan PRS godkänna att ansökan om förnyelse lämnas in i pappersform. Detta gäller situationer där det inte skäligen kan förutsättas att e-tjänsten används. En sådan situation kan uppstå till exempel när innehavaren helt enkelt inte har möjlighet att använda e-tjänsten, exempelvis på grund av att innehavaren inte har verktyg som behövs för elektronisk autentisering och innehavaren inte heller har möjligheter att skaffa sådana verktyg. Eller när ett tekniskt avbrott eller en störning i datatrafiken medför att e-tjänsten inte kan användas. Även i dessa fall ska förnyelseavgiften betalas i samband med ansökan om förnyelse. Det ska visas att avgiften betalats till exempel med ett verifierat om att avgiften betalats som fogas till ansökan.

Närmare bestämmelser om innehållet i en till Patent- och registerstyrelsen riktad ansökan om förnyelse i pappersform utfärdas genom förordning av statsrådet. En ansökan om förnyelse i pappersform ska innehålla uppgift om den som ansöker om förnyelse, den varumärkesregistrering som förnyas samt de varu- och tjänsteklasser som förnyas. Uppgifterna motsvarar huvudsakligen de uppgifter som krävs i 12 § i den gällande varumärkesförordningen (296/1964). Med avvikelse från den gällande varumärkesförordningen förutsätts i den nya förordningen inte uppgift om ett nytt ombud för varumärket, eftersom begäran om ändring av ombud handläggs separat som en egen ändringsansökan, som i praktiken även i nuläget. Det begärs inte heller uppgift om minskning av skyddsområdet, eftersom sökanden i ansökan om förnyelse ska ange vilka varu- och tjänsteklasser sökanden vill förnya. Om de varor eller tjänster som förnyelsen avser inte har specificerats i en ansökan om förnyelse i pappersform och de betalda avgifterna inte räcker för förnyelse av alla varor eller tjänster, förnyas varorna och tjänsterna i samma ordning som i klassificeringen så långt den betalda avgiften räcker. Regleringen motsvarar till denna del i stor utsträckning bestämmelserna i artikel 53.3 i förordningen om EU-varumärken, som iakttas i fråga om EU-varumärken. Om den som ansöker om förnyelse i nuläget inte har specificerat de varu- och tjänsteklasser som ska förnyas och den betalda avgiften inte har räckt till förnyelse av samtliga varu- och tjänsteklasser, har PRS försökt kontakta sökanden för att få klarhet i saken. Det händer dock ofta att sökanden inte nås och på grund av detta har PRS kunnat vägra godkännandet av ansökan om förnyelse helt, vilket har lett till att registreringen upphört att gälla och till eventuella rättsförluster för innehavaren. För att varumärkesregistreringen inte helt ska avföras ur varumärkesregistret på grund av en bristfällig förnyelseavgift, behöver det föreskrivas om hur förnyelsen kan genomföras i sådana situationer. Om sökanden inte kan nås eller om sökanden inte anger vilka varor och tjänster som ska förnyas eller betalar den återstående avgiften, förnyas varu- och tjänsteklasserna i en ordning

enligt klassificeringen, så långt som avgiften räcker. Vid elektronisk förnyelse kan en sådan situation inte uppkomma, eftersom det elektroniska systemet vägleder sökanden att ange de varu- och tjänsteklasser som ska förnyas.

I 3 mom. föreskrivs om avförande av varumärke ur varumärkesregistret, om registreringen inte har förnyats i enlighet med 2 mom.

Invändningsförfarande

31 §. *Invändningsgrund.* I paragrafen föreskrivs om hävande av registrering på basis av invändning samt om avvisande av invändning. En invändning mot registrering av varumärke görs på den grunden att registreringen inte uppfyller villkoren för registrering enligt den föreslagna lagen. Genom bestämmelsen genomförs artikel 43 i varumärkesdirektivet, där det finns bestämmelser om de grunder som kan åberopas vid invändningsförfarande. Till denna del är den föreslagna regleringen mer omfattande än vad som uttryckligen konstateras i direktivet. I artikel 43.1 hänvisas endast till invändning på de grunder för avslag och ogiltigförklaring som anges i artikel 5. Utöver dessa grunder är enligt den föreslagna bestämmelsen invändning också möjlig till exempel med stöd av absoluta grunder för avslag och ogiltigförklaring enligt 12 §. Ovan i avsnitt 2.3, Bedömning av nuläget, i den allmänna motiveringen bedöms den nationella prövningsrätt som direktivet lämnar i fråga om detta. Den föreslagna bestämmelsen anses ingå i den nationella prövningsrätten.

PRS ska upphäva en registrering till den del som registreringen inte uppfyller förutsättningarna för registrering enligt den föreslagna lagen. PRS är i sin prövning bunden av invändningen, dvs. att PRS kan upphäva registreringen endast till den del som krävs i invändningen. PRS kan inte bedöma frågan i mer omfattande grad eller på andra grunder än vad som anges i invändningen. PRS bedömer dock innehållsmässigt om förutsättningarna enligt invändningen uppfylls. Om det inte finns hinder för registrering, avslås invändningen.

32 §. *Framställande av invändning.* I 1 mom. föreskrivs om anhängiggörande av invändning. Bestämmelser om framställande av invändning finns i 20 § i den gällande lagen samt i 11 § varumärkesförordningen. Den föreslagna regleringen motsvarar till sitt innehåll huvudsakligen den gällande lagen och förordningen. Bestämmelser om invändningsförfarande finns i artikel 43 i varumärkesdirektivet. I direktivet föreskrivs dock inte i detalj om innehållet i förfarandet, utan det konstateras att medlemsstaterna ska sörja för ett effektivt och snabbt administrativt invändningsförfarande.

En invändning anhängiggörs skriftligt inom två månader från det att registreringen offentliggjordes. PRS offentliggör registreringen i enlighet med 24 § på sin webbplats eller på ett annat allmänt tillgängligt sätt. En invändning anhängiggörs genom att invändarens identifikationsuppgifter, uppgift om vilken registrering och vilka varor eller tjänster som omfattas av registreringen invändningen avser samt grunderna för invändningen meddelas PRS. Med avvikelse från den gällande lagen ska också invändningsavgiften betalas inom den ovan nämnda tidsfristen.

Enligt 19 § i förvaltningslagen inleds ett ärende skriftligen genom att yrkandena jämte grunderna för dem anges. En förteckning över de varor och tjänster som invändningen avser är en väsentlig del av specificeringen av yrkandet. Enligt 22 § 3 mom. i förvaltningslagen kan invändaren senare komplettera sin invändning och dess grunder. När invändningen anhängiggörs ska av den dock framgå utöver uppgifterna om invändaren och registreringen även vilka varor och tjänster den avser samt de huvudsakliga grunderna för yrkandet.

Invändningen delges bevisligen varumärkesinnehavaren eller dennes i varumärkesregistret antecknade ombud. Varumärkesinnehavaren har enligt 34 § i förvaltningslagen möjlighet att framföra sin åsikt om invändningen. PRS undersöker invändningen oberoende av om varumärkesinnehavaren ger ett utlåtande om invändningen. I invändningsförfarandet iakttas även i övrigt förvaltningslagen till den del som det inte föreskrivs något annat i den föreslagna lagen. PRS ansvarar för processledningen i invändningsförfarandet och därmed bl.a. för uppgörande av en tidtabell för invändningsförfarandet, delgivning av parternas skrivelser och för att ärendet i enlighet med 31 § 1 mom. i förvaltningslagen utreds tillräckligt. I praktiken sker detta genom att PRS begär att parterna presenterar utredning om sina yrkanden och grunderna för dem. Varumärkesinnehavaren och invändaren ska enligt 34 § 1 mom. i förvaltningslagen ges tillfälle att framföra sin åsikt om ärendet och avge sin förklaring med anledning av sådana yrkanden och sådan utredning som kan inverka på hur ärendet kommer att avgöras. I regel räcker för genomförande av denna möjlighet att parterna kan yttra sig två gånger i invändningsförfarandet. PRS ska delge parterna ett utlåtande eller en utredning som någon annan gett, men parten behöver inte separat ges tillfälle att yttra sig inom den utsatta tiden, om det i det utlåtande eller den utredning som delges inte finns något sådant nytt som inte skulle ha yttrats redan tidigare.

I 2 mom. föreskrivs om vem som ska kunna göra en invändning och vad invändningen kan riktas mot. Genom bestämmelsen genomförs artikel 43.2 i varumärkesdirektivet. I bestämmelsen föreskrivs att om invändningen baserar sig på en äldre rättighet, ska invändaren vara innehavare av denna äldre rättighet. Om invändningen grundar sig på flera äldre rättigheter, ska invändaren vara innehavare av samtliga rättigheter. I den gällande varumärkeslagen finns inte en motsvarande bestämmelse. Högsta förvaltningsdomstolen har dock ansett att en ändringssökande inte hade rätt att åberopa en relativ avslagsgrund på grundval av ett sådant varumärke som inte hörde till ändringssökanden och för vilket ändringssökanden inte hade framfört en rättsgrund som ger rätt att åberopa registreringshindret (dom av den 3 november 2010, HFD:2010:75, MobiNote). Även marknadsdomstolen ansåg i sitt avgörande 470/14 (dom av den 26 juni 2014, MaO:470/14, Gulf) att ett koncernförhållande till innehavaren av samman slutningens varumärke i sig inte var en tillräcklig rättsgrund. Den föreslagna bestämmelsen gäller endast fall där invändningen görs på basis av tidigare rätt. Således begränsar den inte framställande av invändning till exempel på grund av avsaknad av särskiljningsförmåga eller på grund av att märket är vilseledande.

Invändningen kan riktas mot alla de varor eller tjänster för vilka varumärket har registrerats eller mot en del av varorna eller tjänsterna.

33 §. Avbrytande av invändningsförfarande. Genom paragrafen genomförs artikel 43.3 i varumärkesdirektivet, där det anges att parterna på gemensam begäran ska beviljas en tidsfrist på minst två månader under invändningsförfarandet för att möjliggöra en uppgörelse i godo mellan sökanden och den invändande parten. I direktivet föreskrivs det inte om detaljerna i förfarandet. Även om det i den gällande lagen inte finns en uttrycklig bestämmelse om avbrytande av förfarandet, har parterna i praktiken under invändningsförfarandet haft möjlighet att förhandla om en uppgörelse i godo under den relativt långa handläggningstiden för invändning. I praktiken är den förändring jämfört med nuläget som regleringen medför relativt liten.

Enligt 1 mom. avbryts invändningsförfarandet för två månader på basis av en gemensam skriftlig begäran av invändaren och varumärkesinnehavaren. Begäran kan lämnas till PRS när som helst under invändningsförfarandet. Begäran ska dock lämnas innan invändningsärendet avgjorts.

Enligt 2 mom. kan tiden för avbrytandet av invändningsförfarandet förlängas så att avbrottstiden i sin helhet är högst 12 månader. Efter den ursprungliga avbrottstiden på två månader för-

längs avbrottstiden i perioder på fem månader. Avbrottstiden kan förlängas två gånger. Parterna ska tillsammans varje gång skriftligt begära en förlängning av tiden för avbrytandet hos PRS. Begäran om förlängning ska framställas hos PRS innan den pågående avbrottstiden löper ut.

Enligt 3 mom. kan vilken som helst av parterna avsluta avbrottstiden genom att skriftligt meddela det till PRS. Avslutandet av avbrottstiden förutsätter alltså inte samtycke från den andra parten. Efter att avbrottstiden löpt ut fortsätter handläggningen av invändningen, om inte invändningen återkallas.

34 §. *Visande av verkligt bruk i ett invändningsförfarande.* I paragrafen föreskrivs om invändarens skyldighet att på begäran av innehavaren av det varumärke som invändningen avser visa att invändarens äldre varumärke, firma, bifirma eller EU-varumärke varit i verkligt bruk samt om den tidsfristen som sätts ut för begäran. Genom bestämmelsen genomförs artikel 44 i varumärkesdirektivet. Eftersom motsvarande regel ska tillämpas både vid invändningsförfarande och vid handläggning av ansökan eller talan om ogiltigförklaring, ska i denna paragraf hänvisas till 49 §.

I den föreslagna bestämmelsen anges att i fråga om ett invändningsförfarande tillämpas vad som i 49 § 2–5 mom. föreskrivs om skyldigheten för innehavare av ett äldre registrerat varumärke, en äldre registrerad firma eller bifirma och ett äldre registrerat EU-varumärke att visa att varumärket, firman eller bifirman har varit i verkligt bruk under de fem år som föregått ansöknings- eller prioritetssdagen för det varumärke som ansökan eller talan om ogiltigförklaring gäller. Invändaren ska således visa att det varumärke, EU-varumärke, den firma eller bifirma som invändningen grundade sig på tagits i verkligt bruk under den femårsperiod som föregår ansöknings- eller prioritetssdagen för det varumärke som invändningen avser, eller att det finns giltiga skäl för underlåten användning, om innehavaren av det varumärke som invändningen avser yrkar på detta. Bevisning ska lämnas in om den femårsperiod som avses i 46 § för det varumärke som invändningen avser har upphört före ansöknings- eller prioritetssdagen för det varumärke som invändningen avser. Varumärkets verkliga bruk bedöms i enlighet med 46 §, dit det hänvisas i 49 §. Bestämmelser om bruk av firma och bifirma finns i 19 § 2 mom. 3 punkten i firmalagen och bestämmelser om verkligt bruk av EU-varumärke i artikel 18 i förordningen om EU-varumärken.

Det varumärke, den firma eller bifirma eller det EU-varumärke som invändningen grundar sig på beaktas i prövningen av invändningen endast i fråga om de varor eller tjänster för vilka varumärket, firman, bifirman eller EU-varumärket har visats varit i bruk eller för vilka det har funnits ett giltigt skäl till underlåten användning. Om invändaren inte lägger fram bevisning för att varumärket, firman, bifirman eller EU-varumärket använts i enlighet med bestämmelserna eller inte lägger fram ett giltigt skäl till underlåten användning, avvisas invändningen.

Varumärkesinnehavaren ska i sitt första yttrande om invändningen åberopa avsaknaden av verkligt bruk av varumärket, firman, bifirman eller EU-varumärket. Detta är motiverat, för att invändningsförfarandet ska vara effektivt och snabbt i enlighet med artikel 43.1 i varumärkesdirektivet. Varumärkesinnehavaren kan förlora möjligheten att åberopa avsaknaden av bruk, om innehavaren inte åberopar avsaknaden i sitt första yttrande. Som yttrande betraktas ett sådant yttrande där varumärkesinnehavaren första gången ens till någon del svarar på invändningen och de yrkanden som framställs där. Begäran om förlängning av tidsfristen för utlåtande anses till exempel inte vara ett sådant yttrande som nämns i bestämmelsen.

35 §. *Delgivning av invändning till panthavare och licenstagare.* I paragrafen föreskrivs om delgivning av panthavare och licenstagare. Bestämmelsen är ny nationell reglering. Enligt 39 § 1 mom. och 42 § 1 mom. i den föreslagna lagen kan förutom ett registrerat varumärke även

en varumärkesansökan pantsättas eller licens tas på den. I varumärkesregistret kan således finnas en anteckning om panträtt eller licens i det skede som en invändning blir anhängig. Möjligheten att framföra sin åsikt om invändningen är viktig för panthavare och licenstagare, eftersom upphävandet av varumärkesregistreringen också direkt kan påverka deras rättigheter och ställning.

Enligt den föreslagna bestämmelsen delger PRS invändningen panthavaren eller licenstagaren, om det i varumärkesregistret har antecknats panträtt eller licens för det varumärke som invändningen avser. Panthavaren eller licenstagaren har möjlighet att yttra sig om invändningen inom utsatt tid. Panthavare och licenstagare vars pantsättning eller licens inte har antecknats i varumärkesregistret kan också yttra sig i ett invändningsförfarande, men PRS har inte skyldighet att delge dem invändningen, eftersom PRS inte har kännedom om rättigheter som inte antecknats i registret och inte heller möjlighet att utreda sådant. Om panthavaren eller licenstagaren har fått kännedom om invändningen till exempel genom varumärkesinnehavaren, kan denne yttra sig i ärendet och utlåtandet beaktas i handläggningen av invändningen, men inte ens då blir panthavaren eller licenstagaren part i invändningsförfarandet.

Det att panthavaren eller licenstagaren inte yttrar sig i ärendet hindrar inte PRS från att fortsätta handläggningen av invändningen. Trots lämnande av ett eventuellt yttrande blir panthavaren eller licenstagaren inte part i förfarandet hos PRS. Panthavaren eller licenstagaren kan dock, när de villkor som anges i 6 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen (586/1996) uppfylls, ha rätt att överklaga PRS:s beslut.

5 kap. Avstående från varumärke samt överlåtelse, pantsättning och licensiering av varumärke

36 §. *Avstående från varumärke.* I paragrafen föreskrivs om avstående från varumärke och avförande av varumärket ur varumärkesregistret som görs till följd av det. Enligt 1 mom. kan en varumärkesinnehavare avstå från varumärket eller en varumärkessökande från varumärkesansökan i fråga om samtliga eller en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket söks, registrerats eller inarbetats. Bestämmelsen möjliggör fullständigt avstående från ett varumärke samt minskning av varu- och tjänsteförteckningen. Varumärkesinnehavaren har rätt att, om innehavaren så önskar, avstå från sin ensamrätt. Det kan ske i enlighet med 2 mom. genom att varumärket avförs ur varumärkesregistret, men även annars genom fri disponering.

I 2 mom. föreskrivs om avförande av varumärken ur varumärkesregistret. Ett registrerat varumärke avförs ur varumärkesregistret på begäran av varumärkesinnehavaren. Som det konstateras i 1 mom. får varumärkesinnehavaren fritt avstå från sin ensamrätt. Avförandet av varumärket ur varumärkesregistret är bara ett sätt att avstå från ensamrätten. Å andra sidan kan ett i varumärkesregistret antecknat varumärke till exempel ställas som registreringshinder för senare liknande varumärken, så det finns skäl att alltid avföra ett i registret antecknat varumärke samtidigt som innehavaren avstår från det.

Begäran om avförande av ett registrerat varumärke handläggs vid PRS i enlighet med 44 §. Ett varumärke kan avföras ur varumärkesregistret helt eller delvis, dvs. genom att varu- och tjänsteförteckningen minskas. Om det i varumärkesregistret har antecknats panträtt för varumärket, ska panthavarens samtycke finnas för att varumärket avförs helt eller delvis. Om det i varumärkesregistret har antecknats licens för varumärket, ska innehavaren innan avförandet av varumärket antecknas visa att denne underrättat licenstagaren om sin avsikt att avstå från varumärket. Om varumärkesinnehavaren inte lämnar panthavarens samtycke till PRS eller visar att denne underrättat licenstagaren om avståendet från varumärket, vägrar PRS att avföra varumärket ur varumärkesregistret. Bestämmelsen motsvarar huvudsakligen 24 § 2 och 3 mom. i den gällande lagen. Bestämmelserna om licenstagare är dock nya och har samband med bestämmelserna om anteckning av licens i registret i enlighet med 43 §. I artiklarna 23 och 25 i

varumärkesdirektivet föreskrivs inte om inhämtande av panthavares samtycke eller om informering av licenstagare, så till denna del handlar det om nationell reglering.

I 3 mom. föreskrivs att 2 mom. också tillämpas på varumärkesansökningar. En varumärkesansökan återkallas från varumärkesregistret, om varumärkessökanden begär det. Om det antecknats panträtt på varumärkesansökan i varumärkesregistret, ska panthavarens samtycke finnas till återkallelsen. Om det antecknats licens på varumärkesansökan i varumärkesregistret, ska sökanden visa att denne underrättat licenstagaren om avståendet.

37 §. Överlåtelse av varumärke. I paragrafen föreskrivs om fullständig eller delvis överlåtelse av varumärke. Genom bestämmelsen genomförs artikel 22.1 och 22.2 i varumärkesdirektivet. Bestämmelsen motsvarar till sitt innehåll 32 § i den gällande lagen och ändrar inte rättsläget.

I 1 mom. föreskrivs om möjligheten att överlåta varumärke eller varumärkesansökan till någon annan. Ett varumärke kan överlåtas i fråga om alla sökta, registrerade eller inarbetade varor eller tjänster, eller endast i fråga om en del av varorna eller tjänsterna. Med avvikelse från gällande 32 § nämns i bestämmelsen uttryckligen också möjligheten att överlåta en pågående varumärkesansökan, vilket i praktiken varit möjligt även i nuläget. Ett uttryckligt omnämnande av varumärkesansökan behövs, eftersom det i artikel 26 i varumärkesdirektivet anges att ovannämnda artikel 22 i direktivet även tillämpas på varumärkesansökningar.

I 2 mom. föreskrivs om övergång av varumärket i samband med överlåtelse av näringsverksamhet. Varumärket eller varumärkesansökan följer med näringsverksamheten, om inte något annat har avtalats eller om inte något annat tydligt framgår av omständigheterna. Parterna kan till exempel ha avtalat att varumärket kvarstår hos den ursprungliga innehavaren trots överlåtelsen av näringsverksamheten, eller att den ursprungliga innehavaren använder varumärket för vissa varor eller tjänster och förvärvaren av näringsverksamheten för andra varor eller tjänster.

38 §. Registeranteckning om överlåtelse av varumärke. I paragrafen föreskrivs om anteckning om överlåtelse av varumärke i varumärkesregistret och om registeranteckningens rättsverknningar. Bestämmelsen är tillämplig endast på pågående varumärkesansökningar och registrerade varumärken, inte på inarbetade varumärken, eftersom inarbetade varumärken inte antecknas i varumärkesregistret.

I 1 mom. föreskrivs om anteckning om överlåtelse av varumärke och varumärkesansökan i varumärkesregistret. Genom bestämmelsen genomförs artikel 22.3 i varumärkesdirektivet och bestämmelsen motsvarar till sitt innehåll första meningen i 33 § 1 mom. i den gällande lagen.

Överlåtelse antecknas i varumärkesregistret på begäran. Anteckning om överlåtelse i varumärkesregistret är inte obligatorisk och ingen förutsättning för att överlåtelsen ska träda i kraft eller vara giltig. Närmare bestämmelser om innehållet i begäran om anteckning ska på motsvarande sätt som i nuläget utfärdas genom förordning, vilket konstateras i 44 § i den föreslagna lagen. Begäran om anteckning handläggs i enlighet med 44 §.

En anteckning om överlåtelse kan begäras av varumärkessökanden, varumärkesinnehavaren eller förvärvaren. Varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren ska vara den sökande eller innehavare som antecknats i varumärkesregistret i enlighet med 45 §. Om anteckning av överlåtelse av varumärke begärs av någon annan än förvärvaren, ska i samband med begäran om anteckning lämnas förvärvarens samtycke till anteckningen. Detta motsvarar den andra meningen i 14 § i den gällande varumärkesförordningen och det är motiverat för att förvärvaren ska känna till att varumärket överförs på förvärvaren. Bestämmelser om detta finns i 2 § i

den föreslagna varumärkesförordningen, där det föreskrivs om innehållet i begäran om anteckning och om de handlingar som fogas till begäran.

I 2 mom. föreskrivs om PRS:s möjlighet att vägra anteckna överlåtelse i varumärkesregistret, om varumärket blir vilseledande när den används av förvärvaren. Bestämmelsen utgör nationell reglering och motsvarar till sitt innehåll den andra meningen i 33 § 1 mom. i den gällande lagen. Med avvikelse från ordalydelsen i den gällande bestämmelsen nämns i den föreslagna bestämmelsen inte att användningen uppenbarligen ska vara ägnad att vilseleda allmänheten. Ändringen syftar inte till att ändra det rådande rättsläget eller den rådande tolkningen.

Ett varumärke kan i förvärvarens bruk bli vilseledande till exempel i fall där varumärket är geografiskt sett vilseledande. Bestämmelser om när varumärket blir vilseledande finns i 12 § 1 mom. 5 punkten. Bestämmelsen förutsätter inte att förvärvaren faktiskt använt varumärket på ett vilseledande sätt, utan att förvärvarens användning av varumärket kan ändra varumärket så att det vilseleder allmänheten.

Enligt 80 § 1 mom. i den föreslagna lagen tillämpas den föreslagna lagens bestämmelser även på kollektiv- och kontrollmärken, om inte något annat föreskrivs i 8 kap. Bestämmelserna om överlåtelse av varumärke är således tillämpliga också på överlåtelser av kollektiv- och kontrollmärken. Det ska fästas alldeles speciell vikt vid möjligheten att vilseleda allmänheten, när det är fråga om överlåtelse av kollektiv- och kontrollmärken. Vid bedömningen av risken för att märket är vilseledande beaktas bl.a. kollektiv- eller kontrollmärkets användningsföreskrifter.

Även om varumärket blir vilseledande i förvärvarens bruk, kan överlåtelsen dock antecknas i varumärkesregistret om den vilseledande aspekten undanröjs genom en ändring i varumärkesregistreringen eller varumärkesansökan. Bestämmelser om ändring av varumärke finns i 25 § i lagen, där det sägs att i tecknet kan göras sådana obetydliga ändringar som inte ändrar dess helhetsintryck. Utöver ändring av tecknet kan också en begränsning av varu- eller tjänsteförteckningen komma i fråga, på ett sådant sätt att varu- och tjänsteförteckningen till exempel i en situation med geografiskt vilseledande tecken endast innehåller varor eller tjänster som kommer från det område dit tecknet hänvisar.

I 3 mom. föreskrivs om rättsverkningarna av en överlåtelse som antecknats i varumärkesregistret. Bestämmelsen utgör nationell reglering. Bestämmelsen innehåller regleringen enligt 33 § 2 mom. i den gällande lagen, men tillämpningsområdet har utvidgats från förutom förvärvare i god tro även till alla andra tredje män. I bestämmelsen nämns också borgenärer uttryckligen.

Anteckning om överlåtelse av varumärke i varumärkesregistret är på det sätt som konstateras i 1 mom. inte obligatorisk, men kan rekommenderas för att registrets uppgifter om innehavare ska vara uppdaterade och korrekta. Överlåtelsen är bindande i parternas inter partes-förhållande även utan anteckning i varumärkesregistret. En sådan överlåtelse som inte har antecknats i varumärkesregistret är dock inte bindande gentemot tredje man som handlat i god tro. Då är det till exempel fråga om en situation med så kallad dubbel överlåtelse, där samma varumärke överlåtits två gånger. Den senare förvärvaren behåller då sin förvärvade rätt till varumärket eller varumärkesansökan, om den tidigare överlåtelsen inte antecknats i varumärkesregistret och den senare förvärvaren var i god tro när tecknet överläts till den förvärvaren. Utöver dubbel överlåtelse är bestämmelsen tillämplig också på andra situationer med kolliderande rättigheter. En tredje man är i god tro, om denne inte visste och inte heller borde ha vetat att varumärket redan tidigare hade överlåtits till någon annan. Om överlåtelsen inte har antecknats i varumärkesregistret, är den inte heller bindande för varumärkessökandens eller varumärkesinnehavarens borgenärer. När det gäller borgenärer har god tro inte inverkan i ärendet.

39 §. *Pantsättning av varumärke.* I bestämmelsen föreskrivs om pantsättning av varumärke och om pantinnehavarens rätt att vidta rättsliga åtgärder.

I 1 mom. föreskrivs om pantsättning av varumärke och varumärkesansökan. Genom bestämmelsen genomförs artiklarna 23.1 och 26 i varumärkesdirektivet. Bestämmelsens ordalydelse avviker från 33 § 3 mom. i den gällande lagen. I bestämmelsen nämns inte längre att det ska upprättas skriftligt avtal om pantsättningen och att den ska antecknas i varumärkesregistret för att panträtt ska komma till stånd. I juridisk litteratur har det ansetts att en registeranteckning om pantsättningen har varit förenad med fullbordande av pantsättningen. Det har alltså ansetts att pantsättningen sker redan genom avtal och är endast bindande på basis av avtalet i inter partes-förhållandet mellan parterna, men för att pantsättningen ska vara bindande även gentemot tredje parter, har det förutsatts fullbordande, dvs. anteckning i registret. Bestämmelser om fullbordande av pantsättningen, dvs. anteckning i varumärkesregistret, finns i 40 §. Det är ytterst viktigt och värt att rekommendera att pantsättning antecknas i varumärkesregistret, för att pantsättningen ska vara bindande även mot tredje män. En pantsättning kan göras både på redan registrerat varumärke och på inarbetat varumärke och i och med varumärkesdirektivet även på varumärkesansökan. Överlåtelse av varumärke till en annan sökande eller innehavare påverkar inte panträttens giltighet eller beständighet.

I 2 mom. föreskrivs om panthavarens rätt att inleda rättsliga åtgärder i ärende som gäller intrång i varumärke. Bestämmelsen är ny nationell reglering. I artikel 25.3 i varumärkesdirektivet föreskrivs om licenstagares rätt att under vissa förutsättningar vidta åtgärder i fall med intrång i varumärke. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar huvudsakligen bestämmelserna om innehavare av exklusiv licens. När ett varumärke har pantsatts, har panthavaren för att bevara värdet av sin säkerhet intresse av att vidta åtgärder, om det görs intrång i ett pantsatt varumärke och varumärkesinnehavaren inte ingriper i intrånget. Enligt den föreslagna bestämmelsen kan panthavaren vidta rättsliga åtgärder, om varumärkesinnehavaren inte själv inom skälig tid efter att ha fått kännedom om intrånget vidtar åtgärder beträffande intrånget. Panthavaren bör således ha informerat varumärkesinnehavaren om ett intrång som panthavaren upptäckt och gett innehavaren möjlighet att själv vidta åtgärder. Varumärkesinnehavaren behöver dock inte underrättas, om parterna har avtalat att panthavaren har rätt att vidta åtgärder även utan underrättelse. I 68 § 2 mom. i den föreslagna lagen föreskrivs om panthavarens rätt att väcka fastställelsestalan under motsvarande förutsättningar.

40 §. *Registeranteckning om pantsättning.* I paragrafen föreskrivs om anteckning om pantsättning i varumärkesregistret och om registeranteckningens rättsverkningar. Bestämmelsen är tillämplig endast på pågående varumärkesansökningar och på registrerade varumärken, inte inarbetade varumärken. Genom bestämmelsen genomförs artiklarna 23.2 och 26 i varumärkesdirektivet.

I 1 mom. föreskrivs om anteckning av panträtt i varumärkesregistret. Med avvikelse från 33 § 3 mom. i den gällande lagen kan pantsättning av ett registrerat varumärke dessutom antecknas om en anhängiggjord varumärkesansökan i enlighet med artikel 26 i varumärkesdirektivet. Om panträtten antecknats i varumärkesansökan, övergår panträtten på det registrerade varumärket, om ansökan senare registreras.

Såsom det konstateras ovan i motiveringen till 39 § 1 mom., anses pantsättning med avvikelse från ordalydelsen i den gällande lagen inte längre nödvändigtvis förutsätta registeranteckning. Ett varumärke kan pantsättas genom avtal, men pantsättningen blir bindande gentemot tredje män genom registeranteckning, vilket fungerar som fullbordande av pantsättningen. Det är inte obligatoriskt att anteckna pantsättning i varumärkesregistret, men med hjälp av anteckningen blir pantsättningen bindande gentemot tredje män i enlighet med 2 mom. och får de rättsverkningar som konstateras i 41 § 1 mom.

Begäran om införande av panträtten i varumärkesregistret görs hos PRS. Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska anges i begäran och om bilagor som behövs utfärdas enligt 44 § genom förordning av statsrådet. Vid PRS handläggs begäran i enlighet 44 §. En anteckning om pant rätt kan begäras av varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren samt av pant-havaren. Pantsättaren ska vara en sökande eller innehavare av varumärket som antecknats i va-rumärkesregistret. I enlighet med 45 § anses som varumärkessökande eller varumärkesinnehavare den som senast antecknats som sökande eller innehavare i varumärkesregistret. Om pant-sättarens rättighet baserar sig på överlåtelse, ska överlåtelsen således antecknas i registret in-nan anteckningen om pant rätt godkänns.

Den föreslagna bestämmelsen innehåller inte längre ett separat omnämnande som motsvarar 5 § 2 mom. i den gällande varumärkesförordningen, att PRS ska avgöra begäran om anteckning av pantsättningen ofördröjligen. Enligt 23 § 1 mom. i förvaltningslagen ska myndigheten be-handla ett ärende utan ogrundat dröjsmål.

I 2 mom. föreskrivs om rättsverkningarna gentemot tredje man av pant rätt som antecknats i varumärkesregistret. Bestämmelsen är nationell reglering och dess ordalydelse är ny, men den motsvarar det nu rådande rättsläget och den i juridisk litteratur presenterade ståndpunkten, att en registeranteckning om pantsättning endast fungerar som ett sätt att fullborda pantsättningen.

En pantsättning som inte antecknats i varumärkesregistret är inte bindande för en tredje man som handlat i god tro. Anteckning om pantsättning i varumärkesregistret är på det sätt som konstateras i 1 mom. inte obligatorisk, men kan rekommenderas för att registeruppgifterna ska vara fullständiga. Pantsättningen är bindande i parternas inter partes-förhållande även utan anteckning i varumärkesregistret. En sådan pantsättning som inte har antecknats i varumärkesre-gistret gäller dock inte gentemot tredje man som handlat i god tro. En tredje man är i god tro, om denne inte visste och inte heller borde ha vetat att varumärket eller varumärkesansökan re-dan tidigare hade pantsatts. Pantsättningen är alltså inte bindande till exempel för en senare förvärvare, om pantsättningen inte hade antecknats i varumärkesregistret vid den tidpunkt då varumärket överläts och förvärvaren inte visste eller borde ha vetat om den tidigare pantsätt-ningen. Om pantsättningen inte har antecknats i varumärkesregistret, är den inte heller bin-dande för varumärkessökandens eller varumärkesinnehavarens borgenärer. När det gäller bor-genärer har god tro inte inverkan i ärendet.

Pantsättningens bindande verkan för utomstående uppkommer i praktiken genom att begäran om anteckning av pantsättning antecknas i varumärkesregistret och att denna uppgift publice-ras i varumärkesdatabasen. I varumärkesregistret antecknas en begäran om anteckning som blivit anhängig och information om detta finns till offentligt påseende i varumärkesdatabasen. Det kan ta tid tills begäran om anteckning bifalls och pantsättningen antecknas i varumärkes-registret, men pantsättningens bindande verkan för utomstående uppkommer redan av att det offentliggörs att en begäran om anteckning blivit anhängig.

I 3 mom. föreskrivs om avförande av anteckning om pantsättning. I 5 § 3 mom. i den gällande varumärkesförordningen finns bestämmelser om avförande av anteckning om pant rätt. Den fö-reslagna bestämmelsen är motsvarande i fråga om upphörande av panträtten.

En anteckning om pantsättning ska avföras ur varumärkesregistret, när det visas att pantsätt-ningen upphört. Avförande av anteckningen om pantsättning ur varumärkesregistret förutsätter således ett avtal mellan pantsättaren och pant-havaren eller någon annan bifallande viljeyttring om avförande eller upphörande av panträtten. Avförande av anteckningen om pantsättning kan också genomföras genom pantsättarens ensidiga meddelande, om det kan visas att anteckning-en om pantsättning kan avföras på dennes meddelande. Parterna kan till exempel i pantsätt-

ningsavtalet ha kommit överens om att anteckningen om pantsättning kan avföras på begäran av enbart en part eller så har avtalet gällt för viss tid och det visas att det upphört att gälla. En panthavare i vars intresse anteckningen om pantsättningen i varumärkesregistret särskilt ligger, kan i alla situationer begära att anteckningen avförs ur registret.

41 §. Utmätning av varumärke samt konkurs. I 1 mom. föreskrivs om utmätningsförbud för varumärke, om panträtt inte stiftats och antecknats för varumärket eller varumärkesansökan. Bestämmelsen motsvarar till sitt innehåll 35 § 1 mom. i den gällande lagen, men varumärkesansökan har lagts till i bestämmelsens ordalydelse.

Enligt 4 kap. 8 § i utsökningsbalken kan utmätningsobjektet vara gäldenären tillhöriga föremål eller rättigheter som kan specificeras och som har förmögenhetsvärde, om inte utmätning av sådan egendom särskilt är förbjuden i lag. Utsökningsbalken möjliggör således att varumärkesrätten utmäts separat från andra företagstillgångar, om det inte särskilt förbjuds i lag.

Avsikten med att panträtt ställs som förutsättning för utmätning är att undvika att företagets tillgångar utsprids, vilket skulle kunna vara oskäligt gentemot både näringsidkaren själv och dennes andra borgenärer. Vid konkurs som omfattar en allmän utredning av gäldenärens bo är separat omvandling av varumärke i pengar genom försorg av borgenär tillåten även utan pantsättning.

Ett varumärke eller en varumärkesansökan kan utmätas endast om varumärket eller varumärkesansökan har pantsatts och pantsättningen har antecknats i varumärkesregistret.

Enligt bestämmelsen anses panträtten även innefatta företagsinteckning som riktar sig till varumärkesinnehavaren eller varumärkessökanden. Om en sådan företagsinteckning genom vilken näringsidkarens till näringsverksamhet hörande lösöre har intecknats eller pantsatts som säkerhet för fordran alltså riktar sig till sökanden eller innehavaren, kan varumärket utmätas. För tydlighetens skull konstateras att ett varumärke som omfattas av företagsinteckning inte längre får pantsättas enligt 4 § 3 mom. i företagsinteckningslagen.

I 2 mom. föreskrivs att varumärket hör till förmögenheten i ett konkursbo, om varumärkesinnehavarens eller varumärkessökandens egendom avträds till konkurs. Bestämmelsen motsvarar 35 § 2 mom. i den gällande lagen.

I 1 mom. ovan föreskrivs om utmätningsförbud för varumärke, om inte panträtt har stiftats på den. Enligt huvudregeln i 5 kap. 3 § 1 mom. i konkurslagen (120/2004) ingår egendom som inte kan utmätas inte i konkursboet. Eftersom endast ett varumärke på vilket panträtt stiftats och som således är utmätningsbart med beaktande av den nämnda bestämmelsen i konkurslagen och 1 mom. i den föreslagna bestämmelsen kan ingå i ett konkursbo, behövs föreslagna 2 mom. för att säkerställa att varumärket kan ingå i konkursboet även utan att panträtt stiftats på den. 5 kap. 3 § 2 mom. i konkurslagen möjliggör att det genom lag föreskrivs att sådan egendom som enligt 1 mom. i regel inte ingår i konkursboet ska ingå i konkursboet.

42 §. Licens. I paragrafen föreskrivs om tillstånd som ges för användning av varumärke, dvs. licens. Genom bestämmelsen genomförs artiklarna 23, 25 och 26 i varumärkesdirektivet och bestämmelsen motsvarar till sitt innehåll huvudsakligen 34 § i den gällande lagen.

I 1 mom. föreskrivs om möjlighet att ge licens på ett registrerat eller inarbetat varumärke eller på en varumärkesansökan. Licensen kan vara exklusiv och då har endast licenstagaren rätt att använda tecknet eller begränsad, dvs. parallell, och då kan flera samtidigt ha rätt att använda tecknet. Licensen kan vara begränsad till exempel regionalt eller gälla endast en del av de varor och tjänster för vilka varumärket söks eller registrerats.

I 2 mom. föreskrivs om förbud mot att överlåta licensrätt vidare. En licenstagare får överlåta sin rättighet vidare helt eller delvis endast om så har avtalats mellan licenstagaren och varumärkesinnehavaren eller varumärkessökanden. Detta gäller både överlåtande av licensen i sin helhet till annan eller givande av underlicens.

I 3 mom. föreskrivs om varumärkesinnehavarens rättskyddsmedel mot licenstagaren i situationer med avtalsbrott. Genom bestämmelsen genomförs artikel 25.2 i varumärkesdirektivet och den är ny jämfört med den gällande lagen.

Enligt bestämmelsen kan varumärkesinnehavaren åberopa de rättigheter som varumärket ger mot en sådan licenstagare som bryter mot bestämmelserna i licensavtalet, när det gäller avtalets giltighetstid, användningsformen eller användningsområdet för tecknet eller omfattningen av de varor eller tjänster som avtalet omfattar. Bestämmelsen gäller således fall där licenstagaren till exempel använt tecknet fast licensavtalet redan upphört att gälla, i en annan form än vad som hade avtalats, inom ett annat geografiskt område än vad som hade avtalats, i varor eller tjänster som licensavtalet inte omfattat eller tillverkat sådana varor eller utfört sådana tjänster som inte uppfyllt de kvalitetskriterier som fastställdes i avtalet.

Bestämmelsen gör det möjligt för varumärkesinnehavaren att vidta rättsliga åtgärder mot licenstagaren förutom på basis av avtalsbrott även på basis av till exempel bestämmelser om intrång i varumärke.

I 4 mom. föreskrivs om licenstagarens möjlighet att vidta rättsliga åtgärder i intrångsfall. Genom bestämmelsen genomförs artikel 25.3 i varumärkesdirektivet. Enligt 45 § i den gällande lagen anses både varumärkesinnehavaren och en i registret antecknad innehavare av exklusiv licens vara parter i ärende som gäller intrång i varumärke. Enligt direktivet är varumärkesinnehavaren i regel den som har rätt att vidta rättsliga åtgärder i intrångsfall. Även licenstagaren kan dock under vissa förutsättningar inleda åtgärder. I direktivet görs inte åtskillnad mellan huruvida licensen antecknats i registret eller inte. I artikel 18.2 i Singaporekonventionen konstateras att det för deltagande i handläggningen av intrångsärende som varumärkesinnehavaren inlett inte kan förutsättas att licensen antecknats i registret.

Enligt den föreslagna bestämmelsen kan licenstagaren i regel inleda rättsliga åtgärder i fråga om intrång i varumärket endast om varumärkesinnehavaren lämnar sitt samtycke till det, eller om inte något annat avtalats. Samtycket till att inleda rättsliga åtgärder kan ha getts redan i licensavtalet eller senare separat. Varumärkesinnehavaren kan ge sitt samtycke till eller träffa överenskommelse i frågan med både licenstagare som har exklusiv licens och licenstagare som har parallell licens. Licensen behöver inte vara antecknad i varumärkesregistret.

En licenstagare som har exklusiv licens behöver dock inte varumärkesinnehavarens samtycke eller överenskommelse i frågan, utan kan inleda rättsliga åtgärder, om varumärkesinnehavaren inte själv inom skälig tid efter att ha fått kännedom om intrånget vidtar åtgärder beträffande intrånget. Licenstagaren med exklusiv licens bör således ha informerat varumärkesinnehavaren om ett intrång som licenstagaren upptäckt och gett innehavaren möjlighet att själv vidta åtgärder.

I 68 § 2 mom. i den föreslagna lagen föreskrivs om licenstagarens rätt att väcka fastställelsestalan.

I 5 mom. föreskrivs om licenstagarens rätt att kräva ersättning för den skada som licenstagaren lidit i samband med talan om intrång som varumärkesinnehavaren väckt. Genom bestämmelsen genomförs artikel 25.4 i varumärkesdirektivet. I artikel 19.2 i Singaporekonventionen bestäms att anteckning om licens i registret inte kan ställas som förutsättning för licenstagarens

rätt att få ersättning för intrång i märke som licensen avser vid intrångshandläggning som varumärkesinnehavaren inlett.

Även om licenstagaren alltså inte skulle ha rätt att själv inleda rättsliga åtgärder i enlighet med 4 mom., har licenstagaren alltid rätt att ansluta sig till en talan som varumärkesinnehavaren väckt för att få ersättning. Licenstagaren har denna rätt, vare sig licensen antecknats i varumärkesregistret eller inte.

43 §. Registeranteckning om licens. I paragrafen föreskrivs om anteckning av licens i varumärkesregistret och om registeranteckningens rättsverkningar. Bestämmelsen är tillämplig endast på pågående varumärkesansökningar och på registrerade varumärken, inte inarbetade varumärken. Genom bestämmelsen genomförs artikel 25.5 i varumärkesdirektivet och den motsvarar till sitt innehåll huvudsakligen 34 § 1 och 2 mom. i den gällande lagen samt 15 § i varumärkesförordningen.

Med avvikelse från 34 § 1 mom. i den gällande lagen föreskrivs i paragrafen inte längre om möjlighet att vägra anteckna licens, om användningen av det tecken som licensen avser är vilseledande. I artikel 17.4 i Singaporekonventionen finns ett förbud mot att ställa andra krav på anteckning av licens än vad som konstateras i artikeln och de relevanta tillämpningsföreskrifterna. På grund av detta kan det för anteckning av licens inte ställas ett sådant krav att licensstagarens användning av märket inte ska vara vilseledande.

I 1 mom. föreskrivs om anteckning av licens i varumärkesregistret. Nytt jämfört med den gällande lagen är att det i enlighet med artikel 26 i varumärkesdirektivet föreskrivs att licens också kan antecknas för pågående varumärkesansökan, inte enbart för registrerat varumärke. Om licensen antecknats i varumärkesansökan, övergår licensen på det registrerade varumärket, om ansökan senare registreras.

Licens antecknas i varumärkesregistret på begäran. Anteckning om licens i varumärkesregistret är inte obligatorisk och ingen förutsättning för att licensen ska träda i kraft eller vara giltig. Ansökan om anteckning av licens i varumärkesregistret görs hos PRS. Närmare bestämmelser om innehållet i begäran om anteckning och bilagor utfärdas enligt 44 § genom förordning av statsrådet. Vid PRS handläggs begäran om anteckning i enlighet med 44 §.

I bestämmelsen föreskrivs dessutom om vem som kan begära att licens antecknas i varumärkesregistret. Bestämmelsen motsvarar 15 § i varumärkesförordningen, men där nämns dessutom särskilt varumärkessökandens möjlighet att begära anteckning av licens. En anteckning om licens kan begäras av sökanden eller innehavaren samt licenstagaren. Licensgivaren ska vara en sökande eller innehavare av varumärket som antecknats i registret. I enlighet med 45 § anses som varumärkessökande eller varumärkesinnehavare den som senast antecknats som sökande eller innehavare i varumärkesregistret. Om licensgivarens rättighet således baserar sig på överlåtelse, ska överlåtelsen antecknas i registret innan anteckningen om licens godkänns.

I 2 mom. föreskrivs om rättsverkningarna gentemot tredje man av licens som antecknats i varumärkesregistret. Bestämmelsen utgör nationell reglering och motsvarar huvudsakligen 34 § 2 mom. i den gällande lagen. Med avvikelse från den gällande bestämmelsen utsträcks i den föreslagna bestämmelsen rättsverkan förutom till förvärvare som är i god tro dessutom till alla tredje män som är i god tro.

Anteckning om licens i varumärkesregistret är på det sätt som konstateras i 1 mom. inte obligatorisk, men kan rekommenderas för att registeruppgifterna ska vara fullständiga. Licensen är bindande i parternas inter partes-förhållande även utan anteckning i varumärkesregistret. En sådan licens som inte har antecknats i varumärkesregistret är dock inte bindande gentemot

tredje man som handlat i god tro. Då är det till exempel fråga om en situation där det för samma varumärke beviljats två exklusiva licenser eller varumärket efter beviljandet av licensen överlåtits till någon annan. En senare licenstagare eller förvärvare behåller sin förvärvade rätt till varumärket eller varumärkesansökan, om den tidigare licensen inte hade antecknats i varumärkesregistret och den senare licenstagaren inte visste och inte heller borde ha vetat om den tidigare licensen när det avtalades om licensen eller överlåtelsen. En licens som antecknats i varumärkesregistret är på motsvarande sätt också bindande för till exempel senare panthavare. Om licensen inte har antecknats i varumärkesregistret, är den inte heller bindande för varumärkessökandens eller varumärkesinnehavarens borgenärer. När det gäller varumärkessökandens eller varumärkesinnehavarens borgenärer har god tro inte inverkan i ärendet.

I 3 mom. föreskrivs om avförande av licensanteckning ur varumärkesregistret. PRS ska avföra anteckningen om licens ur varumärkesregistret, när det visas att licensen upphört eller när licenstagaren begär det. I regel förutsätter avförande av licensanteckningen ur varumärkesregistret ett avtal mellan varumärkesinnehavaren eller licenstagaren eller någon annan bifallande viljeyttring om avförande eller upphörande av licensen. Avförande av anteckningen om licens kan också genomföras genom ensidigt meddelande, om det kan visas att anteckningen om licens kan avföras på enbart ena partens meddelande. Parterna kan till exempel i licensavtalet ha kommit överens om att anteckningen om licens kan avföras på begäran av enbart en part eller så har avtalet gällt för viss tid och det visas att det upphört att gälla. En licenstagare i vars intresse anteckningen om licensen i registret särskilt ligger, kan i alla situationer begära att anteckningen avförs ur registret.

44 §. Begäranden om anteckning och ändring. I paragrafen föreskrivs om begäranden om anteckning och ändring som gäller varumärkesansökningar eller varumärkesregistreringar, handläggning av begäranden och bemyndigande att utfärda förordning i detta sammanhang. Bestämmelsen gäller bl.a. begäran om ändring av tecken enligt 25 §, avförande ur varumärkesregistret enligt 36 §, begäran om anteckning av överlåtelse av varumärke enligt 38 §, begäran om anteckning av pantsättning av varumärke enligt 40 § samt begäran om anteckning av licens enligt 43 §. Bestämmelsen är också tillämplig på andra begäranden om ändring av varumärkesansökan eller varumärkesregistrering, som till exempel begäranden om ändring av ombud.

I 1 mom. konstateras att anteckningar om överlåtelse, pantsättning eller licens som avser ett varumärke eller en varumärkesansökan eller någon annan ändring beträffande en varumärkesansökan eller en varumärkesregistrering kan begäras hos PRS. Bestämmelser om det närmare innehållet i dessa begäranden utfärdas genom förordning av statsrådet. I förordningen ska det definieras vilka uppgifter begäranden om ändring och olika begäranden om anteckning bör innehålla. De begärda uppgifterna motsvarar huvudsakligen det som anges i 13–16 § i den gällande varumärkesförordningen. En begäran ska innehålla bl.a. uppgifter om den som framställer begäran, uppgift om till vilken varumärkesansökan eller varumärkesregistrering begäran riktas och om den riktas till samtliga varor och tjänster och vilken ändring eller anteckning som begärs. Dessutom fastställs i fråga om överlåtelser, pantsättningar och licenser närmare de handlingar som visar att rättighet föreligger som förutsätts i varje enskilt fall och fastställs hur rättighetens giltighetstid ska visas.

I 2 mom. föreskrivs om handläggningen av begäranden enligt 1 mom. Om begäran om anteckning eller ändring är bristfällig eller den som framför begäran inte betalar den avgift som föreskrivits för begäran, sätter PRS ut en tidsfrist på två månader för avhjälpande av bristen, givande av utlåtande och presentation av utredning. Bestämmelser om de avgifter som tas ut för begäran finns i lagen om avgifter för Patent- och registerstyrelsens prestationer och i bestämmelser som har utfärdats med stöd av den. Den som framför begäran ska betala den avgift som föreskrivits för begäran. Begäran framförs oftast av varumärkessökanden eller varumärkesin-

nehavaren, men beroende på den anteckning eller ändring som begärs, kan till exempel förvärvaren, panthavaren, licenstagaren eller ombudet framföra begäran. Avhjälpande av en brist i begäran kan till exempel vara att en obetald avgift betalas. En utredning eller ett utlåtande kan gälla till exempel visande av panträtten eller licenstagarens rätt.

Den föreslagna bestämmelsen innehåller dessutom en hänvisning till 21 § 2 och 3 mom. samt till 22 §. En begäran om anteckning eller ändring förfaller i enlighet med 21 § 2 mom., om den som framför begäran inte inom den utsatta tiden avhjälpes bristen, ger sitt utlåtande eller presenterar utredning. Om den som framför begäran har gett utlåtande eller presenterat utredning, men begäran även därefter är bristfällig, avvisas begäran i enlighet med 21 § 3 mom. PRS kan dock ge en ny uppmaning, om det finns anledning till det. Om begäran förfallit, kan handläggningen av begäran fortsättas i enlighet med 22 §, om sökanden begär fortsatt handläggning inom två månader från utgången av den utsatta tiden och uppfyller de villkor som anges i 22 §.

45 §. Varumärkessökande och varumärkesinnehavare. I paragrafen föreskrivs om vem som betraktas som varumärkets rätta innehavare i ett tvistemål eller annat ärende som gäller varumärke. Bestämmelsen utgör ny nationell reglering. Motsvarande bestämmelser finns i andra lagar om immateriella rättigheter, såsom patentlagen (550/1967, 44 § 3 mom.), lagen om nytighetsmodellrätt (800/1991, 28 § 3 mom.) och mönsterrättslagen (221/1971, 27 § 3 mom.). Genom bestämmelsen skapas så kallad passiv saklegitimation.

I tvistemål eller annat mål eller ärende som gäller ett registrerat varumärke anses varumärkesinnehavaren vara den som senast antecknats som innehavare i varumärkesregistret. I tvistemål eller annat mål eller ärende som gäller en varumärkesansökan anses på motsvarande sätt varumärkessökanden vara den som senast antecknats som sökande i varumärkesregistret. I ett tvistemål eller annat mål eller ärende som gäller en internationell registrering anses varumärkesinnehavaren vara den som senast antecknats som innehavare i den internationella byråns varumärkesregister. I fråga om internationella registreringar är således uppgifterna om innehavare i den internationella byråns varumärkesregister av betydelse, inte de uppgifter som finns i PRS:s varumärkesregister.

Som tvistemål eller andra mål eller ärenden som bestämmelsen omfattar betraktas bl.a. invändningsärenden samt ärenden som gäller intrång i samt upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke. Med tanke på registermyndigheten innebär bestämmelsen att PRS alltid kan skicka delgivningar till en person som antecknats i varumärkesregistret.

Bestämmelsen innebär att ett ärende som gäller varumärket kan inledas mot den som enligt varumärkesregistret är varumärkesinnehavare eller varumärkessökande. Denna passiva saklegitimation ligger i tredje mans intresse. Tredje man måste kunna lita på att denne till exempel vid väckande av talan mot den person som antecknats som innehavare i varumärkesregistret inte får en invändning att varumärket övergått till någon annan. Bestämmelsen innebär inte att en överlåtelse av varumärke som inte antecknats i varumärkesregistret blir ogiltig. I bestämmelsen föreskrivs endast om det mot vem ett tvistemål eller ett annat mål som gäller varumärket kan anhängiggöras. Avgörandet av ett tvistemål eller annat mål eller ärende gäller också gentemot en eventuell senare förvärvare.

Däremot har det inte ansetts behövt att föreskriva om aktiv saklegitimation. Om till exempel den innehavare av varumärkesrätt som antecknats i registret vill väcka talan om intrång i varumärkesrätt trots att varumärkesrätten redan övergått till någon annan, måste svaranden kunna göra en invändning om att motparten inte är den rätta käranden, även om den nya innehavaren av varumärkesrätten inte antecknats i varumärkesregistret.

6 kap. Upphävande och ogiltigförklaring av varumärke

I kap. 6 föreskrivs om frågor som anknyter till upphävande och ogiltigförklaring av varumärke. I början av kapitlet föreskrivs om omständigheter som är gemensamma för både det administrativa förfarandet och domstolsförfarandet för upphävande eller ogiltigförklaring, såsom grunder för upphävande och ogiltigförklaring, visande av verkligt bruk samt verkningarna av upphävande och ogiltigförklaring. Det administrativa förfarandet för upphävande eller ogiltigförklaring skiljer sig i fråga om tillämpningen av dessa dock från domstolsförfarandet på det sätt att yrkandena i det administrativa förfarandet endast kan gälla registrerade varumärken, inte inarbetade varumärken, såsom framgår av ordalydelsen i föreslagna 54 §. Senare i kapitlet föreskrivs det om det administrativa förfarandet för upphävande eller ogiltigförklaring och de förfaringsregler som iakttas i samband med den. Bestämmelser om upphävande och ogiltigförklaring i domstol på basis av talan finns i slutet av kapitlet, i 58–60 §.

Grunder för upphävande och ogiltigförklaring och deras verkningar

46 §. *Avsaknad av verkligt bruk.* I paragrafen föreskrivs om upphävande av varumärke på grund av avsaknad av verkligt bruk. Bestämmelsen motsvarar till sitt innehåll 26 § 2 och 3 mom. i den gällande lagen och den genomför artiklarna 16 och 19 i varumärkesdirektivet. Bestämmelser om verkningarna av upphävande av varumärke finns i 51 §.

Enligt 1 mom. kan en varumärkesregistrering upphävas, om varumärkesinnehavaren inte har tagit varumärket i verkligt bruk inom fem år från registreringen i fråga om de varor eller tjänster för vilka varumärket registrerats, eller om sådant bruk har varit kontinuerligt avbrutet i minst fem år och varumärkesinnehavaren inte lägger fram giltiga skäl för underlåten användning. Bestämmelsen motsvarar artikel 19.1 i direktivet. I 26 § i den gällande lagen konstateras att det ska finnas godtagbara skäl för att varumärket inte varit bruk. I den föreslagna bestämmelsen har termen godtagbara skäl ändrats till giltigt skäl. Denna ändring är stilistisk och syftar inte till att ändra rättsläget. Termen ”giltigt skäl” motsvarar ordalydelsen i artikel 16 i direktivet. Bestämmelser om beräkningen av tidsfristen på fem år och om vad som utöver det i motiveringen till 1 mom. konstaterade anses som verkligt bruk av varumärket finns i 2 och 3 mom. i den föreslagna paragrafen.

I skäl 31 i varumärkesdirektivet motiveras kravet på användning med att varumärken fyller sitt syfte att särskilja varor eller tjänster endast om de faktiskt används på marknaden. Ett krav på att ett varumärke faktiskt används är också nödvändigt för att minska det totala antalet varumärken och antalet tvister dem emellan.

Enligt bestämmelsen ska varumärkesinnehavaren inom fem år från registreringen i Finland ta varumärket i verkligt bruk för de varor eller tjänster för vilka varumärket registrerats. Ett varumärke kan också upphävas, även om det varit i verkligt bruk efter registreringen, om bruket senare varit kontinuerligt avbrutet i fem år. I rättspraxisen vid Europeiska unionens domstol har verkligt bruk ansetts innebära att varumärket faktiskt används. Verkligt bruk av varumärke utgörs inte av användning som är fiktiv, dvs. som enbart har till syfte att bibehålla rätten till varumärket. Det ska vara fråga om en faktisk användning som är förenlig med varumärkets grundläggande funktion som är att garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att utan risk för förväxling särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung (dom av den 9 december 2008, Verein Radetzky-Orden, C-442/07, EU:C:2008:696, punkt 13).

Verkligt bruk av varumärket förutsätter att det används på marknaden för de varor eller tjänster som skyddas av varumärket och inte endast inom det berörda företaget. Skyddet av varumärket och de verkningar som dess registrering har i förhållande till tredje man kan inte fort-

sätta att gälla om varumärket förlorar sitt kommersiella existensberättigande, vilket består i att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för de varor och tjänster som bär det kännetecken som utgör märket, i förhållande till andra företags varor och tjänster. Vid bedömningen av huruvida kravet på verkligt bruk av varumärket är uppfyllt ska det tas hänsyn till samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att märket faktiskt utnyttjas kommersiellt, i synnerhet till sådan användning som anses vara berättigad i den berörda ekonomiska sektorn för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor och tjänster som skyddas av varumärket. Vid bedömningen av omständigheterna i det enskilda fallet kan det således vara motiverat att ta hänsyn särskilt till vilken slags vara eller tjänst det är fråga om och vad som kännetecknar den aktuella marknaden. Det kan härvid även vara motiverat att beakta i vilken omfattning och hur ofta märket har använts. Det är således inte alltid nödvändigt att användningen är kvantitativt betydande för att kravet på verkligt bruk ska anses vara uppfyllt, eftersom detta beror på den berörda varans eller tjänstens egenskaper på marknaden (dom av den 11 mars 2003, Ansul BV, C-40/01, EU:C:2003:145, punkterna 35–39).

Helsingfors hovrätt har ansett att det till exempel av verkligt bruk av varumärke avsett för livsmedel kan förutsättas att produkter som varumärket skyddar finns tillgängliga för kunder på marknaden (dom av den 3 juli 2014, Helsingfors hovrätt:2014:1443, Helmi). I ärendet beaktas bl.a. varornas art samt dagligvaruhandelns särdrag.

Varumärket ska användas i de varor och tjänster som det registrerats för. Om varumärket inte tagits i bruk eller om användningen varit kontinuerligt avbruten i fem år, kan utöver risken för upphävande av varumärket även den andra parten åberopa avsaknad av verkligt bruk i enlighet med 34 och 49 §. Ovannämnda bestämmelser tillämpas dock inte på varumärke, om det funnits ett giltigt skäl för underlåtenheten att använda märket.

I artikel 19.1 i TRIPS-avtalet finns bestämmelser om upphävande av varumärkesregistrering på grund av att märket inte används och om giltiga skäl till detta. Omständigheter utanför varumärkesinnehavarens kontroll, som utgör hinder för bruk av varumärket, såsom importrestriktioner eller andra statliga krav beträffande de varor eller tjänster som skyddas av varumärket, ska anses vara giltiga skäl till att varumärket inte brukas. Det har ansetts att den definition av begreppet giltiga skäl som ges i artikel 19.1 i TRIPS-avtalet kan användas vid tolkningen av det motsvarande begreppet giltiga skäl som används i direktivet. (dom av den 14 juni 2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, punkt 48). Europeiska unionens domstol har i sin rättspraxis konstaterat att hinder som har ett sådant tillräckligt direkt samband med ett varumärke att det medför att det är omöjligt eller orimligt att använda varumärket och som ligger utanför varumärkesinnehavarens kontroll kan utgöra giltiga skäl för att varumärket inte används. (Häupl, C-246/05, punkt 54).

Det aktuella hindret måste inte nödvändigtvis medföra att det blir omöjligt att använda varumärket för att det ska anses ha ett tillräckligt direkt samband med varumärket, utan ett sådant samband kan även anses finnas när hindret medför att det är orimligt att använda varumärket. Om ett hinder är av sådan art att det allvarligt äventyrar en lämplig användning av varumärket kan det nämligen inte anses rimligt att begära att varumärkesinnehavaren ska använda det ändå. Som orimligt kan anses till exempel att det begärs att en varumärkesinnehavare ska saluföra sina varor i konkurrenternas affärer. I sådana fall är det inte rimligt att begära att varumärkesinnehavaren ska ändra sin affärsstrategi för att trots allt kunna använda varumärket (Häupl, C-246/05, punkt 53).

Helsingfors hovrätt har ansett att ett sådant hinder som utgör ett bestående hinder för användningen av varumärket inte kan betraktas som ett godtagbart skäl (dom av den 29 november 2013, Helsingfors hovrätt:2013:3136, Voimariini, besvärsmått beviljades inte). Inte heller det allmänna ekonomiska läget, finanskrisen eller andra näringsidkares påstådda missbruk av va-

rumärket är godtagbara skäl för att inte använda varumärket (Helsingfors hovrätt:2014:1443, Helmi).

I 2 mom. föreskrivs om den tidpunkt från vilken femårsperioden i enlighet med 1 mom. beräknas. Genom bestämmelsen genomförs artikel 16.2–3 i varumärkesdirektivet och bestämmelsen är ny jämfört med den gällande lagen.

Den femårsperiod efter registreringen som avses i 1 mom. räknas från den dag då det inte längre kan framställas invändning mot varumärket, dvs. när invändningstiden på två månader gått ut. Om en invändning har blivit anhängig, räknas femårsperioden från den dag då det beslut som avslutar invändningsförfarandet har vunnit laga kraft eller invändningen har återkallats.

I fråga om internationella registreringar räknas femårsperioden från den dag då varumärket inte längre kan avslås eller då invändning inte längre kan göras mot registreringen. Om en invändning har anhängiggjorts mot en internationell registrering, räknas femårsperioden från den dag då det beslut som avslutar invändningsförfarandet har vunnit laga kraft eller invändningen har återkallats. Om PRS i enlighet med 92 § har underrättat om vägran som grundar sig på absoluta eller relativa avslagsgrunder, räknas femårsperioden från den dag då vägran vunnit laga kraft.

Den dag från vilken beräkningen av femårsperioden börjar antecknas, på det sätt som nämns i motiveringen till 26 § 1, i varumärkesregistret.

Ett varumärke kan upphävas också i situationer där märket efter registreringen tagits i bruk, men avslutas senare och användningen varit kontinuerligt avbruten i minst fem år. Då är den dag som antecknats i registret inte bestämmande när det fastställs från och med vilken tidpunkt underlåtenheten att använda märket räknas, utan avsaknaden av användning i fem år räknas från det att märkets verkliga bruk upphört.

I 3 mom. föreskrivs om omständigheter som kompletterar det verkliga bruket. Genom bestämmelsen genomförs artikel 16.5 i varumärkesdirektivet.

Som verkligt bruk av varumärke betraktas användning av varumärket i en form som avviker från det registrerade märket endast till sådana delar att avvikelserna inte påverkar varumärkets särskiljningsförmåga. Varumärket kan alltså också användas i en form som avviker något från det registrerade märket. Detta motsvarar ändå bruk av varumärket i enlighet med 1 mom. Avvikelsen har syftat till att ge innehavaren av det registrerade varumärket möjlighet att kunna variera kännetecknet när innehavaren utnyttjar det kommersiellt för att bättre kunna anpassa det till de krav som uppkommer vid saluföringen och i samband med reklam för de ifrågakvarande varorna eller tjänsterna (dom av den 18 juli 2013, Specsavers, C-252/12, EU:C:2013:497, punkt 29).

Det använda tecknet får dock avvika från det registrerade märket endast så att dess särskiljningsförmåga inte förändras. Inverkan på varumärket särskiljningsförmåga avviker från kriteriet i fråga om helhetsintryck enligt 25 §. Således bedöms en ändring av tecknet enligt 25 § och användning av tecknet i annan form än den registrerade på olika sätt.

Unionens allmänna domstol har bedömt användning av tecken i en form som avviker från den registrerade i sitt avgörande T-146/15 (dom av den 13 september 2016, hyphen mot EUIPO, T-146/15, EU:T:2016:469), som gällde tolkningen av artikel 15.1 andra stycket a i förordning nr 207/2009, som motsvarar artikel 16.5 i varumärkesdirektivet. I sitt avgörande ansåg domstolen att i sådana situationer, när det kännetecknet som används kommersiellt endast försum-

bart skiljer sig från den form i vilken det är registrerat på så sätt att de två kännetecknen vid en helhetsbedömning kan anses motsvara varandra, föreskrivs i den ovannämnda bestämmelsen att skyldigheten att använda det registrerade varumärket kan uppfyllas genom att bevis om användning inges beträffande den form av kännetecknet som använts i handeln (punkt 27 i domen).

Enligt ovannämnda avgörande av unionens allmänna domstol ska det vid avgörandet av om det registrerade varumärkets särskiljningsförmåga har förändrats prövas huruvida de beståndsdelar som tillförts är särskiljande och dominerande. Denna bedömning ska grundas på de inneboende egenskaperna hos var och en av dessa beståndsdelar och på hur de har placerats i förhållande till andra beståndsdelar i varumärket. Vid en sådan prövning ska det även tas hänsyn till de inneboende egenskaperna, och i synnerhet graden av särskiljningsförmåga, hos det äldre varumärke som endast används såsom en del av ett sammansatt varumärke eller tillsammans med ett annat varumärke. Ju lägre särskiljningsförmåga detta varumärke har, desto lättare förändras det nämligen av att en beståndsdel som själv är särskiljande tillfogas, och desto mindre är möjligheten att varumärket uppfattas som en upplysning om varans ursprung. Detta resonemang gäller även omvänt. När ett varumärke utgörs eller är sammansatt av flera beståndsdelar och en eller flera av dessa inte är särskiljande, innebär inte den omständigheten att dessa beståndsdelar ändras eller utesluts att särskiljningsförmågan hos varumärket som helhet påverkas. Dessutom förutsätts att de beståndsdelar som tillförs det registrerade varumärket inte förändrar särskiljningsförmågan hos varumärket i dess registrerade form (hyphen mot EUIPO, T-146/15, punkterna 28–31).

Om ett varumärke i enlighet med bestämmelsen används i en form som avviker från det registrerade märket, saknar det vid bedömningen av om varumärket varit i verkligt bruk betydelse om även märket i avvikande form har registrerats för innehavaren.

I 2 punkten i den föreslagna bestämmelsen nämns att som verkligt bruk av varumärke i enlighet med 1 mom. dessutom anses anbringande av tecknet på varor eller deras förpackningar endast för exportändamål.

Enligt 3 punkten i den föreslagna bestämmelsen anses som verkligt bruk av varumärke användning som sker med varumärkesinnehavarens samtycke. Användning av varumärke med innehavarens samtycke, till exempel på basis av licens, jämföras med att varumärket används av innehavaren. Även till exempel en distributör eller återförsäljare av varor kan använda varumärket med innehavarens samtycke. Även om varumärkesinnehavaren alltså inte själv använt varumärket alls, kan varumärket anses ha varit i verkligt bruk och kan inte upphävas på grund av avsaknad av bruk om någon har använt det med innehavarens samtycke.

Enligt 4 mom. upphävs registreringen dock inte om varumärket har varit i verkligt bruk efter utgången av femårsperioden då varumärket inte användes, men innan ansökan eller talan om upphävande blev anhängig. Då beaktas dock inte sådan användning av varumärket som har skett inom tre månader före anhängiggörandet av ansökan eller talan om upphävande, om förberedelserna för bruket av varumärket inleds först efter det att varumärkesinnehavaren har fått kännedom om att en ansökan eller talan om upphävande kan inledas. Innehavaren får kännedom om att det är möjligt med ansökan eller talan om upphävande senast när ansökan inlämnas eller talan väcks, men tidpunkten kan också vara tidigare, till exempel att motparten kontaktar innehavaren direkt. Bestämmelsen motsvarar till sin ordalydelse 26 § 2 mom. i den gällande lagen och den genomför artikel 19.3 i varumärkesdirektivet.

I 5 mom. anges att om underlåtenhet att använda varumärket föreligger endast för en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket har registrerats, kan registreringen upphävas endast i fråga om dessa varor eller tjänster. Med andra ord kan varumärket upphävas endast i fråga om

de varor och tjänster där det inte varit i verkligt bruk. Bestämmelsen motsvarar 26 § 3 mom. i den gällande lagen och genomför artikel 21 i varumärkesdirektivet.

47 §. *Varumärket blir en allmän beteckning eller blir vilseledande.* I paragrafen föreskrivs om att ensamrätt till varumärke upphävs när ett varumärke blir en allmän beteckning eller blir vilseledande. Delvis med avvikelse från 26 § 1 mom. i den gällande lagen kan ensamrätt till varumärke inte längre upphävas på den grunden att varumärket förlorat sin särskiljningsförmåga av annat skäl än att det blivit en allmän beteckning eller på grund av att det börjat strida mot lag, allmän ordning eller god sed. Det att varumärket blivit en allmän beteckning är endast en situation där varumärket förlorat sin särskiljningsförmåga. Ett varumärke kan förlora sin särskiljningsförmåga också av annat skäl än detta. Eftersom upphävandet i artikel 20 a i direktivet har begränsats endast till situationer där varumärket blivit en allmän beteckning, föreskrivs det inte i mer omfattande mån om att varumärke upphävs på grund av avsaknad av särskiljningsförmåga. Avsikten med ändringen har varit att till denna del få regleringen att överensstämma med direktivet. Avsaknad av särskiljningsförmåga samt stridande mot allmän ordning och god sed är dock i enlighet med 12 § grunder för ogiltigförklaring av varumärke.

I 1 mom. föreskrivs att varumärke upphävs, om det efter registreringen eller inarbetningen har blivit en allmän beteckning eller blivit ett vilseledande uttryck. Bestämmelsen har samband med 12 § i lagförslaget, enligt vilken sådana tecken inte registreras. Bestämmelser om verkningarna av upphävande av varumärke finns i 51 §.

Enligt 1 mom. 1 punkten i den föreslagna bestämmelsen kan ensamrätt till varumärke upphävas, om varumärket efter registreringen eller inarbetningen till följd av varumärkesinnehavarens handlande eller passivitet har blivit en i näringsverksamhet allmänt använd beteckning för sådana varor eller tjänster för vilken det registrerats eller inarbetats. Genom bestämmelsen genomförs artikel 20 a i varumärkesdirektivet. Ett varumärke kan bli en allmänt använd beteckning som ett resultat av både innehavarens aktivitet och innehavarens passivitet. I rättspraxisen vid Europeiska unionens domstol har det ansetts att hävning av registrerat varumärke på grund av förlust av varumärkets särskiljningsförmåga ska bero på innehavarens aktivitet eller passivitet (dom av den 27 april 2006, Levi Strauss, C-145/05, EU:C:2006:264).

Enligt 1 mom. 2 punkten i den föreslagna bestämmelsen kan ensamrätten till varumärket upphävas, om varumärket efter registreringen eller inarbetningen har blivit vilseledande till följd av varumärkesinnehavarens eget bruk eller användning som skett med innehavarens samtycke. Bestämmelsen motsvarar i fråga om den vilseledande karaktären 26 § 1 mom. 2 punkten i den gällande lagen. Bestämmelsen genomför artikel 20 b i varumärkesdirektivet. I bestämmelsen nämns inte särskilt att ett tecken kan bli vilseledande i synnerhet i fråga om varornas eller tjänsternas art, kvalitet eller geografiska ursprung. Förteckningen i direktivet är inte uttömmande, utan varumärket kan bli vilseledande även på annat sätt. Bestämmelser om hurdana varumärken som kan anses vara vilseledande finns i 12 § 1 mom. 5 punkten i den föreslagna lagen.

Varumärket ska ha blivit vilseledande på grund av varumärkesinnehavarens bruk eller användning som skett med innehavarens samtycke. I rättspraxis har det förutsatts att tecknet ska ha blivit vilseledande på grund av varumärkesinnehavarens aktiva verksamhet eller på grund av aktiv verksamhet som skett med innehavarens samtycke (t.ex. dom av den 30 mars 2006, Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215). Den föreslagna bestämmelsen avviker således från den gällande lagen och omfattar inte längre andra situationer där ett varumärke efter registreringen eller inarbetningen blivit vilseledande, oberoende av varumärkesinnehavarens handlande.

I 2 mom. föreskrivs att om en grund för upphävande enligt 1 mom. gäller endast en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket har registrerats eller inarbetats, upphävs ensamrätten

till varumärket endast i fråga om dessa varor eller tjänster. Om till exempel ett registrerat varumärke blivit en allmän beteckning endast i fråga om en del varor eller tjänster, kan registreringen upphävas endast till den delen. Bestämmelsen motsvarar i sak 26 § 3 mom. i den gällande lagen. Med avvikelse från den gällande bestämmelsen nämns i den föreslagna bestämmelsen uttryckligen inarbetning, eftersom 1 mom. även gäller inarbetade varumärken på det sätt som beskrivs ovan. Genom den föreslagna bestämmelsen genomförs artikel 21 i varumärkesdirektivet.

48 §. Ogiltigförklaring på absoluta och relativa grunder. I paragrafen föreskrivs om grunder för ogiltigförklaring av varumärke. Bestämmelser om verkningarna av ogiltigförklaring finns nedan i 51 §.

Den föreslagna bestämmelsen innehåller en informativ hänvisning till 12 och 13 §, där det finns bestämmelser om absoluta och relativa grunder för ogiltigförklaring. Dessutom innehåller bestämmelsen en informativ hänvisning till 15 § om passivitet. Ett varumärke kan ogiltigförklaras med stöd av grunder för ogiltigförklaring enligt 12 eller 13 §, om inte något annat följer av 15 § eller förändrade förhållanden. Varumärket ogiltigförklaras inte, om varumärkesinnehavaren i enlighet med 15 § har tillåtit användningen av det yngre varumärket och det yngre varumärket har sökts i god tro. De grunder som anges i 13 § kommer i fråga endast om innehavaren av den äldre rättigheten inte har tillåtit registreringen av det yngre varumärket. Detta framgår av ordalydelsen i 13 § 4 mom. Varumärke ogiltigförklaras inte heller med stöd av 12 § 1 mom. 3 punkten som gäller avsaknad av särskiljningsförmåga, om varumärket före den dag då ansökan eller talan om ogiltigförklaring anhängiggörs förvärvat särskiljningsförmåga genom användning i enlighet med 3 mom. Som förändrade förhållanden anses dessutom det om varumärkesinnehavaren ger sitt samtycke trots en grund för ogiltigförklaring enligt 13 §. Förhållandena kan också ha förändrats så att en grund för ogiltigförklaring som varit tillämplig på varumärke när det söktes inte längre är tillämplig vid den tidpunkt då ansökan eller talan om ogiltigförklaring avgörs.

49 §. Visande av verkligt bruk i förfaranden för ogiltigförklaring. I 1 mom. föreskrivs att den som anhängiggör ansökan eller talan om ogiltigförklaring ska på begäran av innehavaren av det yngre varumärket visa att det äldre varumärket har varit i verkligt bruk. Det verkliga bruket ska visas, om ogiltigförklaring yrkas med stöd av det äldre registrerade varumärket. Den som anhängiggör ansökan eller talan om ogiltigförklaring ska visa att varumärket har varit i verkligt bruk under den femårsperiod som föregick anhängiggörandet av ansökan eller talan om ogiltigförklaring på det sätt som föreskrivs i 46 § i fråga om de varor eller tjänster som ansökan eller talan gäller, eller att det finns giltiga skäl för underlåtenheten att använda varumärket. Innehavaren av det äldre registrerade varumärket ska visa att varumärket varit i verkligt bruk, om registreringsförfarandet för det äldre varumärket har slutförts minst fem år före anhängiggörandet av ansökan eller talan om ogiltigförklaring. Giltiga skäl för att märket inte använts anges ovan i motiveringen till 46 §. I varumärkeslagen finns för närvarande inte någon motsvarande bestämmelse, utan det är en ny bestämmelse som genomför artikel 46.1 i varumärkesdirektivet.

I 2 mom. föreskrivs om visande av verkligt bruk av varumärket för den tidsperiod som föregår ansöknings- eller prioritetsdagen för det yngre varumärket. Om den femårsperiod som avses i 46 § har löpt ut före ansöknings- eller prioritetsdagen för det yngre varumärket, ska innehavaren av det äldre varumärket utöver vad som föreskrivs i 1 mom. dessutom visa att det äldre varumärket tagits i verkligt bruk inom den femårsperiod som föregick ansöknings- eller prioritetsdagen, eller visa att det finns giltiga skäl för underlåtenheten att använda varumärket. Giltiga skäl för att märket inte använts anges ovan i motiveringen till 46 §. Bestämmelsen motsvarar artikel 46.2 i varumärkesdirektivet.

I 3 mom. föreskrivs att det varumärke som ansökan eller talan om ogiltigförklaring grundar sig på beaktas vid prövningen i samband med ansökan eller talan endast i fråga om de varor eller tjänster för vilka det enligt 1 och 2 mom. har visats vara i bruk eller för vilka det finns giltiga skäl för underlåten användning. Bestämmelsen omfattar de situationer där det verkliga bruket eller ett giltigt skäl för underlåten användning har visats för endast vissa varor eller tjänster under varumärket eller firman. Den föreslagna bestämmelsen i 3 mom. gäller behandling av ansökan eller talan om ogiltigförklaring och påverkar alltså inte giltigheten för en äldre rättighet. Bestämmelsen motsvarar artikel 46.4 i varumärkesdirektivet.

Enligt 4 mom. avslås ansökan eller talan om ogiltigförklaring, om innehavaren av det äldre varumärket inte visar att varumärket har varit i bruk eller ett giltigt skäl för underlåten användning i enlighet med 1 och 2 mom. Avsaknaden av bevis på verkligt bruk leder i ärende som gäller ogiltigförklaring inte till att en äldre rättighet upphävs, utan till att ansökan eller talan om ogiltigförklaring inte har framgång. Bestämmelsen motsvarar artikel 46.3 i varumärkesdirektivet.

I 5 mom. föreskrivs att 1–4 mom. också tillämpas på firmor och bifirmor. I fråga om firma utgör bestämmelserna ny nationell reglering. I firmalagen finns inte en uttrycklig bestämmelse som motsvarar 49 § i lagförslaget. Eftersom en firma ger en liknande ensamrätt för innehavaren som ett varumärke och rättigheterna sinsemellan utgör registreringshinder och ogiltighetsgrunder, är det motiverat att tillämpa motsvarande krav på verkligt bruk också när det kan yrkas att varumärket ogiltigförklaras på basis av äldre firma eller bifirma. Det är motiverat att förutsätta verkligt bruk av firmor och bifirmor också därför att deras i registret antecknade verksamhetsområde ofta anges som större än det faktiska användningsområdet och de då kan hindra användningen av varumärke i större omfattning än vad som behövs för skyddet för innehavaren av firman eller bifirman.

Enligt 19 § i firmalagen kan registrering av varumärke hävas, om firman inte varit i bruk under de senaste fem åren och innehavaren av firman inte visar godtagbart skäl därtill. Innehavaren av firma har till följd av den föreslagna bestämmelsen inte skyldighet att visa att firman varit i bruk, när det gått kortare tid än fem år från registreringen. Det verkliga bruket av firma bedöms i enlighet med firmalagen och rättspraxisen för den lagen. Enligt den föreslagna bestämmelsen beaktas firma vid prövningen av ansökan eller talan om ogiltigförklaring endast till den del som det visas att firman varit i bruk eller ett giltigt skäl för underlåten användning. Om innehavaren av firman inte visar att firman varit i verkligt bruk eller ett giltigt skäl för underlåten användning, förkastas ansökan eller talan om ogiltigförklaring.

1–4 mom. tillämpas även om det äldre varumärket är ett EU-varumärke. Då ska det verkliga bruket av EU-varumärket fastställas enligt artikel 18 i förordningen om EU-varumärken. Genom bestämmelsen genomförs i fråga om EU-varumärken artikel 46.5 i varumärkesdirektivet.

50 §. *Avsaknad av särskiljningsförmåga eller välkändhet hos äldre varumärke som hinder för ogiltigförklaring av varumärke.* Enligt det inledande stycket i paragrafen kan ett varumärke inte ogiltigförklaras med stöd av äldre varumärke, om en situation som avses i punkterna 1–3 har förelegat vid ansöknings- eller prioritetsdagen för det yngre varumärket. Genom bestämmelsen avviks från huvudregeln att ogiltigheten bedöms i enlighet med den dag då ansökan eller talan om ogiltigförklaring anhängiggjordes. De situationer som avses i paragrafen gäller fall där ett äldre varumärke på varumärkets ansöknings- eller prioritetsdag inte har utgjort hinder för registrering av varumärket. Vid förfarande för ogiltigförklaring är bestämmelsen endast tillämplig i inter partes-förhållandet, ett äldre varumärke avförs till exempel inte ur varumärkesregistret därför att det under förfarandet konstateras att det inte ännu hade särskiljningsförmåga i enlighet med 1 punkten. Det är en ny bestämmelse som genomför artikel 8 i varumärkesdirektivet.

I 1 punkten i den föreslagna bestämmelsen föreskrivs att det yngre varumärket inte kan ogiltigförklaras om det äldre varumärket som skulle kunna ogiltigförklaras med stöd av 12 § 1 mom. 3 punkten inte ännu hade förvärvat särskiljningsförmåga på det sätt som avses i 12 § 3 mom. på ansöknings- eller prioritetssdagen för det yngre varumärket. Varumärken kan förvärva särskiljningsförmåga genom användning och då fanns det inte nödvändigtvis tillräcklig särskiljningsförmåga på ansöknings- eller prioritetssdagen för det yngre varumärket. I ett sådant fall har innehavaren av det yngre varumärket rätt att lita på varumärkets beständighet. Med tanke på bestämmelsen saknar det betydelse om det äldre varumärket förvärvat särskiljningsförmåga senare, efter ansöknings- eller prioritetssdagen för det varumärke som yrkandet gäller.

I 2 punkten i den föreslagna bestämmelsen föreskrivs att varumärket inte får ogiltigförklaras, om ansökan eller talan om ogiltigförklaring grundar sig på 13 § 1 mom. 2 punkten och det äldre varumärket inte ännu hade förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga på ansöknings- eller prioritetssdagen för det yngre varumärket så att det mellan tecknen skulle ha funnits sådan risk för förväxling som avses i den ovannämnda punkten. Även denna bestämmelse har samband med bl.a. möjligheten att förvärva särskiljningsförmåga genom användning. Förutom att särskiljningsförmåga är en självständig förutsättning för registrering, påverkar den också bedömningen av risken för förväxling mellan tecken. Om risken för förväxling inte skulle kunna ha konstaterats på grund av det äldre varumärket saknade eller hade svag särskiljningsförmåga på ansöknings-, eller prioritetssdagen för det yngre varumärket, kan det yngre varumärket inte heller senare ogiltigförklaras på basis av ansökan eller talan om ogiltigförklaring, även om det äldre varumärket skulle ha förvärvat särskiljningsförmåga under den tiden.

I 3 punkten i den föreslagna bestämmelsen föreskrivs att varumärket inte kan ogiltigförklaras, om det äldre varumärket inte ännu var välkänt på ansöknings- eller prioritetssdagen för det yngre varumärket. Ogiltigförklaring ska då ha yrkats på basis av 13 § 1 mom. 3 punkten som gäller välkända varumärken. Även det skydd som ett välkänt varumärke får förutsätter att märket genom användning förvärvar tillräcklig välkändhet i dess omsättningskrets. Förutsättningar för skydd för ett välkänt varumärke har behandlats ovan i samband med motiveringen till 5 §. Om varumärket blir välkänt först efter ansöknings- eller prioritetssdagen för det yngre varumärket, har det inte utgjort hinder för registrering av det yngre varumärket och får därför inte inverka på skyddet för det yngre varumärket.

51 §. Verknings- av upphävande och ogiltigförklaring. I paragrafen konstateras verkningarna av upphävande och ogiltigförklaring. Bestämmelserna motsvarar till sitt innehåll det nu rådande rättsläget, även om det i den gällande lagen inte uttryckligen föreskrivs om verkningarna av upphävande och ogiltigförklaring. Genom den föreslagna bestämmelsen genomförs artikel 47 i varumärkesdirektivet.

I 1 mom. föreskrivs att ett registrerat eller inarbetat varumärke fr.o.m. den dag som ansökan eller talan om upphävande anhängiggörs inte anses ha sådana verkningar som avses i denna lag till den del som innehavarens rättigheter har hävts. I praktiken innebär detta till exempel att det upphävda varumärket inte längre utgör ett registreringshinder för nya varumärken som söks efter att ansökan eller talan om upphävande blev anhängig. Ett varumärke kan upphävas på de grunder som anges i 46 och 47 §. I fråga om inarbetade varumärken kan upphävandet endast basera sig på talan, eftersom ansökan om upphävande inte kan lämnas in i fråga om varumärken som inte registrerats, på det sätt som framgår av ordalydelsen i 54 §.

I beslutet om upphävande kan det på begäran av kändanden eller sökanden fastställas en tidigare tidpunkt då grunden för upphävande uppkommit. I artikel 47 i varumärkesdirektivet konstateras att en tidigare tidpunkt får fastställas på begäran av en av parterna. Eftersom fastställelse av en tidigare tidpunkt i praktiken enbart ligger i intresset hos kändanden eller den som söker om upphävande, har detta för tydlighetens skull konstaterats direkt i bestämmelsen. Domsto-

len och PRS har vid avgörande av ärende eller mål om upphävande prövningsrätt i fråga om när grunden för upphävande uppkommit. En hävning av registrering som gjorts med stöd av en grund för upphävande har den verkan att registrerings verkningar upphör den dag då ansökan eller talan om upphävande anhängiggjordes, om en annan tidigare tidpunkt inte fastställs på begäran.

I 2 mom. föreskrivs att ett registrerat varumärke anses från första början ha saknat de verkningar som avses i denna lag, till den del som varumärket har ogiltigförklarats. Om varumärket ogiltigförklaras, motsvarar detta en situation där varumärket aldrig har existerat över huvud taget.

I 3 mom. föreskrivs om avförande av ett upphävt eller ogiltigförklarat varumärke ur varumärkesregistret. PRS ska ur varumärkesregistret avföra ett varumärke som domstolen eller PRS i administrativt förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring har ansett vara upphävt eller ogiltigförklarat. Varumärkesregistreringen avförs till de delar varumärket upphävts eller ogiltigförklarats, när domstolens eller PRS:s beslut har vunnit laga kraft.

52 §. Fastställande i efterskott att varumärke upphävts eller är ogiltigt. I paragrafen föreskrivs om verkningarna av att ett EU-varumärkes företrädare upphör att gälla på grund av att giltigheten för det nationella varumärke eller den internationella registrering som designerar Finland som utgjorde grunden för företrädet löpt ut. Genom bestämmelsen genomförs artikel 6 i varumärkesdirektivet. Det är en ny bestämmelse jämfört med den gällande lagen.

Enligt den föreslagna bestämmelsen kan upphävande eller ogiltighet av ett nationellt varumärke eller en internationell registrering som gäller i Finland fastställas i efterskott, även om varumärkets giltighet redan har löpt ut på grund av att det inte förnyades eller att innehavaren avstod från varumärket. Det förutsätts att upphävandet eller ogiltigheten skulle kunna ha åberopats när innehavaren avstod från varumärket eller när varumärkets giltighet löpte ut. Varumärket ska alltså ha varit föremål för en grund för upphävande eller ogiltigförklaring enligt 46–48 § vid den tidpunkt som det inte vidmakthölls eller när dess giltighet löpte ut. Bestämmelser om upphörande av varumärkes giltighet finns i 30 § och om avstående från varumärke i 36 § i den föreslagna lagen.

Om ett varumärke eller en i Finland gällande internationell registrering har utgjort grunden för åberopande av EU-varumärkes företrädare, upphör verkningarna av företrädet för EU-varumärket i och med fastställandet av upphävandet eller ogiltigheten i efterskott. Bestämmelser om företrädare för EU-varumärke finns i artiklarna 39 och 40 i förordningen om EU-varumärken.

Handläggning av ärenden som gäller upphävande och ogiltigförklaring av varumärke

53 §. Förfarande. I paragrafen finns bestämmelser om förfarande för upphävande och ogiltigförklaring av varumärke. I bestämmelsen framhävs att det administrativa förfarandet är alternativt till mål om upphävande eller ogiltigförklaring som väcks i domstol. Enligt bestämmelsen kan upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke yrkas genom ansökan vid administrativt förfarande hos PRS eller genom talan i domstol. Dessutom innehåller bestämmelsen en informativ hänvisning till bestämmelser som tillämpas vid dessa förfaranden.

54 §. Ansökan. Enligt artikel 45 i varumärkesdirektivet ska medlemsstaterna, utan att det påverkar parternas rätt till överklagande till domstol, sörja för ett effektivt och snabbt administrativt förfarande hos sina myndigheter om upphävande eller ogiltigförklaring av ett varumärke. Den gällande lagen innehåller inte motsvarande förfarande, utan det är fråga om ny reglering. Det administrativa förfarandet är ett alternativ till inledande av domstolsförfarande

enligt 58–60 §. I den föreslagna paragrafen föreskrivs om inlämnande av ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring.

Enligt 1 mom. i den föreslagna bestämmelsen ska ett administrativt ärende om upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke inledas på så sätt att en skriftlig ansökan lämnas till PRS. Ansökan ska innehålla sökandens identifikationsuppgifter, uppgift om till vilken registrering och till vilka varor eller tjänster som registreringen omfattar ansökan riktar sig samt yrkandet och grunderna för yrkandet. För att ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring ska bli anhängig förutsätts dessutom att ansökningsavgiften betalas. I samma ansökan kan yrkas på både upphävande och ogiltigförklaring eller endast på någotdera förfarande. På samma sätt kan i ansökan åberopas grunderna för både upphävande och ogiltigförklaring eller endast någondera grunden.

En ansökan om administrativt upphävande eller ogiltigförklaring kan anhängiggöras endast i fråga om upphävande eller ogiltigförklaring av registrerade varumärken, alltså inte inarbetade varumärken. Inarbetad rättighet kan däremot utgöra grunden för ansökan om ogiltigförklaring. På motsvarande sätt kan ogiltigförklaring också basera sig på EU-varumärke och då kan PRS bedöma dess verkliga bruk i enlighet med 49 §. Även om marknadsdomstolen enligt 75 § 2 mom. är en domstol för EU-varumärken i enlighet med artikel 123 i förordningen om EU-varumärken och således har exklusiv behörighet bl.a. i ärenden om talan om intrång och fastställsetalan i fråga om EU-varumärken, utgör detta inget hinder för att PRS i sitt administrativa förfarande bedömer EU-varumärkets verkliga bruk, eftersom det då inte är fråga om en sak som hör till marknadsdomstolens exklusiva behörighet.

Yrkande på upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke kan riktas till alla de varor eller tjänster för vilka varumärket har registrerats eller till en del av varorna eller tjänsterna. Denna omständighet konstateras uttryckligen i 26 § 3 mom. i den gällande lagen och i artikel 45.5 i varumärkesdirektivet. Denna omständighet behöver dock inte uttryckligen konstateras i bestämmelsen, utan det är klart att yrkande på upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke kan gälla registreringen i sin helhet eller endast en del av varorna eller tjänsterna.

Om den ansökan som presenteras för PRS är bristfällig, sätter PRS ut en tidsfrist för att avhjälpa bristen och komplettera ansökan, om inte avhjälpan av bristen eller kompletteringen av ansökan är onödigt för handläggningen av ärendet. På komplettering av ansökan och utsättande av tidsfrist tillämpas bestämmelserna i 6 kap. i förvaltningslagen.

På samma sätt som nedan i motiveringen till 57 § 1 mom. är utgångspunkten att ärendet i det administrativa förfarandet för upphävande eller ogiltigförklaring undersöks i den omfattning som anges i ansökan. Om till exempel risken för förväxling åberopas endast för en del varor och tjänster, kan varumärket inte ogiltigförklaras helt. PRS kan inte heller i ärendet ta upp till prövning sådana grunder som sökanden inte åberopat. Exempelvis på basis av ansökan som gäller risk för förväxling kan varumärkesregistreringen inte ogiltigförklaras på grund av avsaknad av särskiljningsförmåga.

I 2 mom. föreskrivs att om yrkande på ogiltigförklaring baserar sig på en äldre rättighet, får ansökan göras endast av innehavaren av denna äldre rättighet. Genom bestämmelsen genomförs artikel 44.6 i varumärkesdirektivet. I den gällande lagen ingår inte någon motsvarande bestämmelse, men bestämmelsen motsvarar det nuvarande rättsläget. Enligt 27 § 2 mom. i den gällande lagen får envar som lider förfång av registrering föra talan om ogiltigförklaring av och förverkande av varumärke. Oftast medförs eventuell olägenhet av registrering för innehavaren av den aktuella rättigheten.

I princip har alla fysiska och juridiska personer rätt att anhängiggöra ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring. På det sätt som nämns senare i motiveringen till 58 § 1 mom. anses dock behovet av rättsskydd höra till de absoluta processförutsättningarna. Med andra ord ska sökande ha ett rättsligt intresse av att få PRS:s beslut i sitt ärende. Om yrkandet på ogiltigförklaring dock grundar sig på äldre rättigheter (t.ex. varumärken eller firmor), ska sökanden vara innehavare av samtliga äldre rättigheter. Om en ansökan om ogiltigförklaring som grundar sig på äldre rättighet lämnas av flera personer tillsammans, ska alla tillsammans vara innehavare av den äldre rättigheten som ansökan grundar sig på. De i bestämmelsen avsedda äldre rättigheterna är relativa grunder för avslag och ogiltigförklaring enligt 13 §. Då har rättsinnehavare rätt att besluta om innehavaren tillåter eller förbjuder användningen av det yngre varumärket. På grund av detta kan en utomstående inte åberopa en annans rättighet för att ogiltigförklara varumärke.

I 3 mom. föreskrivs att en ansökan om upphävande och ogiltigförklaring kan anhängiggöras först efter att invändningstiden löpt ut. Om en invändning har gjorts, kan ärende om upphävande eller ogiltigförklaring inledas när beslutet i invändningsförfarandet vunnit laga kraft eller invändningen har återkallats. Detta är ändamålsenligt, eftersom registreringen fortfarande är villkorlig under invändningstiden och invändningsbehandlingen och det är ineffektivt med samtidiga överlappande processer. En anhängig talan utgör dock hinder för anhängiggörande av ärende om upphävande eller ogiltigförklaring endast om yrkandena gäller varor eller tjänster av samma slag. Den som vill att en registrering hävs ska alltså i första hand invända mot registreringen och först när denna möjlighet inte längre finns ansöka om upphävande eller ogiltigförklaring.

55 §. Delgivning till varumärkesinnehavare. Enligt 1 mom. ska PRS delge varumärkesinnehavaren en i 54 § 1 mom. avsedd ansökan bevisligen. Om det i varumärkesregistret antecknats ett ombud i enlighet med 28 § 1 mom., delges ansökan bevisligen ombudet. I delgivningen bör PRS uppmana varumärkesinnehavaren att yttra sig om ansökan, vilket sökanden i enlighet med förvaltningslagen har möjlighet att göra. I det administrativa förfarandet för upphävande eller ogiltigförklaring iakttas även i övrigt förvaltningslagen, till den del som inte något annat föreskrivs i den föreslagna lagen. PRS ansvarar för processledningen i förfarandet och därmed bl.a. för uppgörande av en tidtabell för förfarandet och för delgivning av parternas skrivelser. Varumärkesinnehavaren och den som gör ansökan om administrativt förfarande om upphävande eller ogiltigförklaring ska enligt 34 § 1 mom. i förvaltningslagen ges tillfälle att framföra sin åsikt om ärendet och avge sin förklaring med anledning av sådana yrkanden och sådan utredning som kan inverka på hur ärendet kommer att avgöras. I regel räcker för genomförande av denna möjlighet att parterna kan yttra sig två gånger i förfarandet. PRS ska delge parterna ett utlåtande eller en utredning som någon annan gett, men parten behöver inte separat ges tillfälle att yttra sig inom den utsatta tiden, om det i det utlåtande eller den utredning som delges inte finns något sådant nytt som inte skulle ha yttrats redan tidigare.

I 2 mom. föreskrivs att PRS kan pröva ansökan och avgöra ärendet oberoende av om varumärkesinnehavaren ger ett utlåtande med anledning av ansökan. PRS kan avgöra ärendet även om sökanden inte yttrar sig. I det fallet bedömer PRS ärendet på basis av det material som PRS har tillgång till. Om ansökan baserar sig på avsaknad av verkligt bruk av varumärket enligt 46 § och innehavaren inte yttrar sig, kan ärendet enligt 57 § i den föreslagna lagen avgöras direkt i enlighet med ansökan om upphävande, om inte ansökan är uppenbart ogrundad.

I 3 mom. föreskrivs om åberopande av avsaknad av verkligt bruk. Om varumärkesinnehavaren i enlighet med 49 § vill åberopa avsaknad av verkligt bruk av äldre varumärke, firma, bifirma eller EU-varumärke som utgör grunden för ansökan om ogiltigförklaring, ska sökanden åberopa det i sitt första utlåtande. Detta är motiverat, för att förfarandet ska vara effektivt och snabbt i enlighet med artikel 45.1 i varumärkesdirektivet. Om avsaknad av verkligt bruk åbe-

ropas först efter varumärkesinnehavarens första utlåtande, behöver den som ansöker om ogiltigförklaring inte lämna in bevisning på bruk som förutsätts i 49 § och PRS beaktar inte åberopandet vid avgörandet av ärendet. Som varumärkesinnehavarens yttrande betraktas ett sådant yttrande där varumärkesinnehavaren första gången ens till någon del svarar på ansökan och de yrkanden som framställs där. Begäran om förlängning av tidsfristen för utlåtande anses till exempel inte vara ett sådant utlåtande som nämns i bestämmelsen.

56 §. Delgivning till panthavare och licenstagare. I paragrafen föreskrivs om delgivning av ansökan om upphävande och ogiltigförklaring till panthavare och licenstagare. Bestämmelsen utgör ny nationell reglering. I 4 kap. 19 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013) föreskrivs om delgivning av talan om upphävande eller ogiltigförklaring till varje panthavare och licenstagare som antecknats i registret. Det vore motiverat att ansökan på motsvarande sätt även vid administrativt förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring delges de panthavare och licenstagare som antecknats i varumärkesregistret. PRS ska underrätta panthavare och licenstagare om ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring och ge dem möjlighet att framföra sin åsikt om ansökan. Möjligheten att framföra sin åsikt om det ärende som gäller upphävande eller ogiltigförklaring är viktig för panthavare och licenstagare, eftersom upphävandet eller ogiltigförklaringen av varumärket också direkt kan påverka deras rättigheter och ställning. Dessutom kan licenstagaren vara den enda som använt varumärket och som kan visa att det använts. På grund av detta är det viktigt att ge även panthavare och licenstagare möjlighet att yttra sig om ansökan.

Panthavare och licenstagare vars pantsättning eller licens inte har antecknats i varumärkesregistret kan också yttra sig om ansökan om upphävande och ogiltigförklaring, men PRS har inte skyldighet att delge dem ansökan, eftersom PRS inte har kännedom om rättigheter som inte antecknats i registret och inte heller möjlighet att utreda sådant. Om panthavaren eller licenstagaren har fått veta om ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring till exempel genom varumärkesinnehavaren, kan denna yttra sig i ärendet och utlåtandet beaktas i handläggningen av ärendet, men inte ens då blir panthavaren eller licenstagaren part i förfarandet.

Det att panthavaren eller licenstagaren inte yttrar sig i ärendet hindrar inte PRS från att fortsätta handläggningen av ansökan. Oberoende av deras eventuella yttrande blir de inte parter i förfarandet vid PRS. Panthavaren eller licenstagaren kan dock, när de villkor som anges i 6 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen (586/1996) uppfylls, ha rätt att överklaga PRS:s beslut. Bestämmelsen begränsar inte heller panthavarens eller licenstagarens möjlighet att i enlighet med 39 § 2 mom. eller 42 § 4 mom. inleda en rättslig åtgärd under de förutsättningar som nämns i de paragraferna. Då är panthavaren och licenstagaren naturligtvis parter i det ärende som de själva anhängiggjort.

57 §. Avgörande av ansökan. I 1 mom. föreskrivs om avgörande av en ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring. Bestämmelsen skapar klarhet i gränserna för behörigheten mellan PRS och den domstol som behandlar eventuella besvär och ställer till exempel med avvikelse från de allmänna bestämmelserna i förvaltningslagen tydliga gränser för vilka omständigheter som kan beaktas i ärendet och till vilka yrkanden PRS som avgör ansökan eller domstolen är bundna till. Ärendet bör avgöras på basis av ansökan och de utlåtanden som eventuellt getts med anledning av ansökan. Utlåtanden kan getts av varumärkesinnehavaren, varumärkessökanden samt panthavaren eller licenstagaren. PRS eller efter PRS:s beslut den domstol som behandlar besvären är i sitt avgörande bunden till ansökan, dvs. att ärendet inte bör bedömas i större omfattning eller enligt andra grunder än vad som anges i ansökan. PRS eller domstolen bedömer dock innehållsmässigt om förutsättningarna enligt ansökan uppfylls. Om det inte finns någon grund för upphävandet av registreringen eller för ogiltigförklaringen, avslås ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring.

I 2 mom. föreskrivs om avgörande av ansökan om upphävande i situationer där varumärkesinnehavaren inte har presenterat en utredning om verkligt bruk av sitt varumärke. Om en ansökan om upphävande av varumärke grundar sig på avsaknad av verkligt bruk av varumärket och varumärkesinnehavaren inte har yttrat sig om det verkliga bruket av varumärket, upphävs registreringen av varumärket i enlighet med ansökan helt eller delvis, om inte ansökan är uppenbart ogrundad. Ansökan kan vara uppenbart ogrundad till exempel i situationer där det i ansökan yrkas på en sådan påföljd som inte är möjlig enligt denna lag.

Med avvikelse från myndighetens utredningsskyldighet enligt 31 § 1 mom. i förvaltningslagen behöver PRS inte själv aktivt utreda ärendet och inhämta behövliga upplysningar och utredningar, utan varumärkesinnehavaren har ansvar för att utreda det verkliga bruket av varumärket. Verkligt bruk eller avsaknad av det kan i praktiken i regel inte bevisas av någon annan än varumärkesinnehavaren. Det är i praktiken omöjligt för PRS att utreda om varumärket varit i verkligt bruk och därför behöver man avvika från bestämmelsen i förvaltningslagen. Den föreslagna bestämmelsen innebär att varumärkesinnehavaren i fortsättningen har skyldighet att reagera på eventuella yrkanden om varumärket som gäller underlåten användning.

I den 56 § i den föreslagna lagen föreskrivs om delgivning av ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring till panthavare och licenstagare. Om en licenstagare till exempel efter att ha fått underrättelse om ansökan om upphävande lämnar in sitt utlåtande om ansökan och bevis på att varumärket använts på basis av licens, jämföras detta med en utredning som innehavaren lämnat in. Då anses det inte automatiskt på grund av att innehavaren inte svarat att varumärket inte varit i verkligt bruk. Då avgör PRS ärendet utifrån det material som PRS har tillgång till.

58 §. Väckande av talan. I paragrafen föreskrivs om mål som gäller upphävande eller ogiltigförklaring som avgörs i domstol och väckts genom talan. Talan om upphävande eller ogiltigförklaring avgörs enligt 75 § i den föreslagna lagen av marknadsdomstolen vars beslut kan överklagas hos högsta domstolen, om besvärstillstånd medges.

I 1 mom. föreskrivs att ett ärende om upphävande eller ogiltigförklaring av ett varumärke anhängiggörs genom att talan mot varumärkesinnehavaren väcks i domstol. Bestämmelsen motsvarar till denna del innehållsmässigt 27 § 1 mom. i varumärkeslagen. I bestämmelsen konstateras domstolens behörighet och inledandet av ärendet. Bestämmelsen utesluter inte det administrativa förfarande som föreskrivits i 54–57 § och som är ett alternativ till anhängiggörande av mål om upphävande eller ogiltigförklaring i domstol.

Yrkande på upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke kan riktas till alla de varor eller tjänster för vilka varumärket har registrerats eller blivit inarbetat, eller till en del av varorna eller tjänsterna. Denna omständighet konstateras uttryckligen i 26 § 3 mom. i den gällande lagen och i artikel 45.5 i varumärkesdirektivet. Denna omständighet behöver dock inte uttryckligen konstateras i bestämmelsen, utan det är klart att ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring kan gälla varumärket i sin helhet eller endast en del av varorna eller tjänsterna. Talan kan innehålla ett yrkande på att varumärket både upphävs och ogiltigförklaras eller endast någondera yrkande. I talan kan åberopas grunder för både upphävande och ogiltigförklaring eller endast någondera grunden.

I princip har alla rätt att väcka talan och i bestämmelsen nämns med avvikelse från 27 § 2 mom. i den gällande lagen inte längre uttryckligen att käranden ska lida förfång av registreringen av varumärket. I praktiken har det i alla mål som behandlats i domstolar av käranden förutsatts ett rättsligt intresse i ärendet. Behovet av rättskydd är en i rättspraxis etablerad ab-

solut processförutsättning som dock inte grundar sig på skriven lag. Behovet av rättsskydd har ansetts förhindra till exempel att talan väcks enbart i syfte att vålla skada. Avsaknaden av behovet av rättsskydd leder till att talan lämnas utan prövning eller avslås. Eftersom kravet på förfång enligt den gällande lagen och den absoluta processförutsättningen båda gäller det att käranden ska ha ett intresse i ärendet, behövs det inte ett separat förfångskriterium. Därför föreslås att det slopas. Ändringen syftar inte till att ändra det rådande rättsläget, utan förutsättningen om behov av rättsskydd anses omfatta det nuvarande kravet på förfång.

I den föreslagna bestämmelsen nämns med avvikelse från 27 § 2 mom. i den gällande lagen inte längre uttryckligen att sammanslutningar som bevakar de berörda näringsidkarnas eller yrkesutövarnas intressen har talerätt. På det sätt som konstaterats ovan har i princip alla rätt att väcka talan. Således finns det inte längre behov av att separat nämna sammanslutningarnas särskilda talerätt.

I 2 mom. föreskrivs om åklagares särskilda talerätt. Om talan grundar sig på 12 § 1 mom. 4 punkten, får talan också föras av en åklagare. Åklagares särskilda talerätt i vissa ärenden som är av allmänt intresse behålls. En åklagare kan väcka talan i de fall där varumärke strider mot lag, allmän ordning eller god sed.

I 3 mom. föreskrivs att om yrkandet på ogiltigförklaring baserar sig på en äldre rättighet, får talan väckas endast av innehavaren av denna äldre rättighet. Bestämmelsen är ny nationell lagstiftning. Det föreskrivs om motsvarande förutsättning i 54 § 2 mom. om administrativt förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring. Eftersom båda förfarandena gäller upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke, är det motiverat att de kriterier som gäller för förfarandena till denna del är enhetliga. Om yrkandet på ogiltigförklaring grundar sig på äldre rättigheter, såsom varumärken eller firmor, ska käranden vara innehavare av samtliga äldre rättigheter. Om ett yrkande som grundar sig på äldre rättighet lämnas av flera personer tillsammans, ska alla tillsammans vara innehavare av den äldre rättigheten som talan grundar sig på.

59 §. Överlåtelse av varumärke under rättegång. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar 47 § i den gällande varumärkeslagen. I bestämmelsen föreskrivs att talan där upphävande eller ogiltigförklaring av varumärkets registrering yrkas får föras mot den ursprungliga svaranden, även om varumärket efter inledandet av rättegången har överlåtits till någon annan. Den dom genom vilken talan har bifallits gäller också gentemot förväraren av varumärket.

60 §. Uppskov i handläggningen. Den föreslagna bestämmelsen är ny jämfört med den nuvarande varumärkeslagen. Motsvarande bestämmelse ingår bland annat i 61 § i patentlagen. Med avvikelse från bestämmelsen i patentlagen konstateras i den föreslagna bestämmelsen att domstolen kan skjuta upp handläggningen av målet, inte enbart avgörandet i huvudsaken. Denna möjlighet medför mer flexibilitet för domstolen i handläggningen av målet. En domstol ska enligt egen prövning kunna skjuta upp handläggningen av ett sådant mål om upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke som har inletts i domstol före utgången av invändningstiden efter beviljandet av varumärket eller innan ett lagakraftvunnet beslut har meddelats om invändningen. För att ett yrkande som gäller varumärkes giltighet inte ska behandlas samtidigt i både invändningsförfarande och domstolsförfarande, ska handläggningen i regel skjutas upp i domstolen tills invändningstiden gått ut eller det meddelats ett lagakraftvunnet beslut i invändningsärendet. I prövningen ska tas hänsyn till en eventuell invändning och ett yrkande på upphävande eller ogiltigförklaring baserar sig på varor eller tjänster av samma slag.

Bestämmelsen syftar till att hindra att PRS och domstol ger sinsemellan motstridiga beslut om varumärkets giltighet. I praktiken kan det också förekomma situationer där en person som till exempel är delaktig i ett tvistemål om ett varumärke i domstol också framställer en invändning mot varumärket hos PRS. Det är också möjligt, även om det i praktiken är uppenbart sällsynt,

att en tredje part framställer invändning mot varumärket, även om det i domstol finns ett tvistemål om ett identiskt varumärke mellan två andra aktörer.

När invändningstiden gått ut och någon invändning inte gjorts, fortsätter handläggningen i domstol normalt från det när förfarandet avbröts. Om en invändning gjorts, kan domstolen efter att invändningsärendet avgjorts och vunnit laga kraft i de situationer där invändningen förkastats beakta avgörandet av invändningen i sin prövning, men till övriga delar handlägga talan normalt från den fas i förfarandet under vilken förfarandet avbröts. Om invändningen har godkänts och vunnit laga kraft och varumärket med anledning av den hävts helt eller delvis, tar domstolen avgörandet i beaktande och prövningen av talan fortsätts inte till de delar som registreringen hävts.

61 §. Verkan av anhängighet samt rättskraft. I paragrafen föreskrivs hur det administrativa förfarandet för upphävande eller ogiltigförklaring förhåller sig till domstolsförfarandet. Bestämmelser om detta finns inte i varumärkesdirektivet eller i den gällande lagen. Som det beskrivs ovan i avsnitt 3.2 om alternativ behöver förhållandet mellan förfaranden klarläggas, för att samma ärende inte ska behandlas parallellt i olika processer eller för att ärendena inte ska komma att avgöras vid olika domstolar genom överklagande. Domstolsprocessen har företräde framför det administrativa förfarandet. Då leder väckandet av ärendet i domstol till att ärendet inte kan inledas hos PRS, eller om det administrativa förfarandet har inletts, förfaller det vid PRS.

I 1 mom. föreskrivs att en ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke inte tas upp till prövning hos PRS, om det i domstol pågår en talan och ärendet gäller samma parter och samma varumärke. Om det vid domstol alltså pågår till exempel en talan om upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke enligt 58 §, en talan om intrång eller en fastställsetalan enligt 68 § som gäller samma varumärke och samma parter, tas ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring inte upp till prövning vid PRS. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att mål eller ärenden mellan samma parter som gäller samma varumärke inte behandlas i olika processer. Exempelvis ska ansökan om ogiltigförklaring av varumärke A, på samma sätt som i nuläget, behandlas i samma process som en talan om intrång som grundar sig på varumärke A, när båda ärendena har samma parter.

Exempelvis kan en anhängig talan om skadestånd eller talan som gäller påföljder av ändring och förstörelse enligt 69 och 71 § leda till att en ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring inte tas upp till prövning vid PRS. I 76 § i den föreslagna lagen konstateras att även Helsingfors tingsrätt kan handlägga yrkanden i enlighet med 69 och 71 §, när tingsrätten handlägger ett brott mot industriell rättighet och ett varumärkesbrott. Det att dessa yrkanden i enlighet med 69 och 71 § handläggs vid Helsingfors tingsrätt utgör dock inget hinder för PRS att undersöka ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring. Föreslagna 1 mom. syftar till att styra parterna så att alla yrkanden som gäller ett visst varumärke, i den utsträckning det är möjligt, handläggs vid samma forum. Eftersom Helsingfors tingsrätt dock inte kan avgöra ett ärende som gäller upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke, är det inte ändamålsenligt att handläggningen av ett yrkande på skadestånd eller ändrings- och förstörelse påföljd vid tingsrätt utgör ett hinder för prövning av ansökan om upphävande och ogiltigförklaring vid PRS.

I 2 mom. föreskrivs att handläggningen av en ansökan om upphävande och ogiltigförklaring förfaller hos PRS, om ett mål mellan samma parter som gäller samma varumärke väcks i domstol samtidigt med det förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring som pågår vid PRS. Som mål eller ärenden mellan samma parter som gäller samma varumärke enligt bestämmelsen anses till exempel mål som pågår vid domstol enligt 1 mom., såsom mål om upphävande eller ogiltigförklaring, intrångsärenden samt mål som gäller fastställsetalan. PRS får under-

rättelse om att en talan som påverkar ett varumärkes giltighet väckts genom marknadsdomstolens meddelande enligt 79 § 1 mom. eller genom parterna. På det sätt som nämns ovan i 1 mom. leder ett yrkande enligt 67 eller 71 § som vid Helsingfors tingsrätt handläggs i samband med brott mot industriell rättighet eller varumärkesbrott inte till att ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring förfaller vid PRS.

Handläggningen av en ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke förfaller hos PRS, om ett mål som gäller ett samma varumärke blir anhängigt mellan samma parter i domstol. Den som ansöker om upphävande eller ogiltigförklaring har alltid möjlighet att välja om denne yrkar på upphävande eller ogiltigförklaring vid PRS eller domstol. Även efter att ansökan blivit anhängig har sökanden möjlighet att väcka talan och på så sätt få ärendet avgjort vid domstol. Om talan väcks, blir kostnaderna för anhängiggörandet av ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring en förlust för sökanden. Bestämmelsen ändrar inte det förhållandet att sökanden och varumärkesinnehavaren har möjlighet att få ärendet avgjort vid domstol också genom att överklaga PRS:s beslut. Varumärkesinnehavaren har också möjlighet, om innehavaren så önskar, att föra ärendet till domstol i stället för PRS genom att till exempel väcka fastställsetalan.

Den föreslagna regleringen framhäver att domstolsförfarandet i princip har företräde framför det administrativa förfarandet och strävan att olika yrkanden, i den utsträckning det är möjligt, handläggs vid samma forum. Det kan anses som sannolikt att en i 58 § avsedd talan oftast väcks i sådana ärenden som via besvärinstanser i vilket fall som helst tas upp till behandling av marknadsdomstolen. Om handläggningen av ärendet förfaller hos PRS alltid när ärendet blir anhängigt i marknadsdomstolen, kan handläggningen inledas genast i marknadsdomstolen och inte först efter besvär som eventuellt anförts i det administrativa förfarandet. Detta påskyndar handläggningen av ärenden som helhet och stöder därigenom varumärkesdirektivets mål.

I 3 mom. föreskrivs att en talan om upphävande eller ogiltigförklaring lämnas utan prövning, om det beslut som avslutar förfarandet för upphävande eller ogiltigförklaring har överklagats och fullföljdsärendet inte ännu har avgjorts och vunnit laga kraft. Som det konstateras ovan i motiveringen till 2 mom., leder väckandet av talan alltid till att ett administrativt ärende för upphävande eller ogiltigförklaring förfaller vid PRS. Om PRS dock har hunnit avgöra ärendet och ändring i beslutet sökts hos marknadsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen, lämnas en civilprocessuell talan om upphävande eller ogiltigförklaring som samtidigt väckts i domstol utan prövning, om ärendet ännu inte avgjorts och vunnit laga kraft i besvärdomstolen. Handläggningen av besvär bör således ha företräde framför talan. Bestämmelsen behövs för att säkerställa tillbörligt ändringssökande för det administrativa förfarandet för upphävande eller ogiltigförklaring. Dessutom är det inte motiverat, processekonomiskt klokt eller behövt med tanke på parternas rättsskydd att samma ärende prövas delvis två gånger vid samma domstolar.

I 4 mom. föreskrivs att om en ansökan eller talan om upphävande eller ogiltigförklaring har avgjorts och vunnit laga kraft i domstol eller hos PRS, tas en ny ansökan eller talan om upphävande eller ogiltigförklaring inte upp till prövning, om ärendet gäller samma parter, samma varumärke, samma yrkande och samma grunder för upphävande och ogiltigförklaring. Om ansökan eller talan inte tas upp till prövning, förutsätts att det är fråga om ett förfarande mellan samma parter som gäller samma varumärke och samma yrkanden och grunder. Om till exempel en ansökan eller talan om upphävande av varumärke har avgjorts tidigare genom ett lagakraftvunnet beslut, utgör det inte något hinder för anhängiggörande och prövning av en ny på ogiltighet grundad ansökan eller talan. När det bedöms om det är fråga om samma varumärke och samma grunder för upphävande och ogiltigförklaring och samma yrkanden, ska i ärendet också beaktas till exempel det huruvida yrkandena gäller varor och tjänster av samma

slag. Även om det är samma parter och ett identiskt varumärke och varumärket yrkas bli ogiltigförklarat till exempel på basis av äldre rättighet, dvs. samma grund för ogiltigförklaring, kan ärendet ändå prövas, om yrkandet gäller olika varor eller tjänster som en tidigare ansökan eller talan.

Om förhållandena har förändrats väsentligt, kan ansökan eller talan tas upp till prövning. Ett varumärke som i ett tidigare förfarande har ansetts ha särskiljningsförmåga kan till exempel under en lång tid efter ett lagakraftvunnet beslut ha urvattnats, och då kan det eventuellt upphävas. Bestämmelsen behövs för att skapa klarhet i rättskraften för administrativt förfarande och domstolsförfarande och för att säkerställa att samma ärende inte behandlas i olika förfaranden.

7 kap. Påföljder av intrång i varumärkesrätt samt domstols behörighet

Påföljder av intrång i varumärkesrätt

62 §. Förbud. I paragrafen föreskrivs om möjlighet att påföra förbud för att hindra att intrång i varumärkesrättighet fortsätter eller upprepas. Genom paragrafen genomförs artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (nedan genomförandedirektivet).

Enligt 1 mom. kan domstolen vid vite förbjuda den som gör intrång i ensamrätt till varumärke att fortsätta eller upprepa sin handling. Ensamrättens innebörd och begränsningarna av den samt varumärkesinnehavarens rätt att förbjuda olika åtgärder bestäms bland annat enligt 3–9 och 15 § i den föreslagna lagen. Innehållet i ensamrätten och begränsningarna av den har beskrivits ovan i detaljmotiveringen till de aktuella paragraferna. Det när ett tecken har ansetts ha varit i bruk i näringsverksamhet beskrivs ovan i detaljmotiveringen till 5 §. Rättspraxisen vid Europeiska unionens domstol i fråga om bedömningen av risk för förväxling beskrivs ovan i detaljmotiveringen till 5 och 13 §.

Domstolen kan förelägga förbud vid vite. I den nuvarande varumärkeslagen ingår inte motsvarande möjlighet att förena förbud med vite. Enligt 4 § i viteslagen (1113/1990) får en myndighet förelägga vite, när så stadgas i lag. Eftersom möjlighet att förena förbud med vite inte ingår i den nuvarande varumärkeslagen, har marknadsdomstolen avvisat krav på att vite föreläggs i samband med förbud (dom av den 26 maj 2017, MaO:281/17). I fråga om föreläggande av vite är det inte motiverat att försätta förbud i annan ställning än den allmänna säkringsåtgärden enligt 7 kap. 3 § i rättegångsbalken, som enligt den aktuella paragrafen förenas med vite. Även artikel 11 i genomförandedirektivet ger medlemsstaterna möjlighet att föreskriva om viteshot. Närmare bestämmelser om föreläggande av vite samt utdömande av vite finns i viteslagen. Talan om att döma ut vite får föras av den på vars yrkande förbudsdomen har meddelats.

Enligt 2 mom. kan ett förbud som avses i 1 mom. också riktas till en person som vidtagit förberedelser för att göra intrång i ensamrätt till varumärke. Enligt bestämmelsen kan domstol förbjuda förberedelser för att göra intrång i varumärke, om de vidtagna åtgärderna syftar till att möjliggöra intrång i varumärkesrätt. Föreläggandet av förbud förutsätter att förberedelserna och det intrångssyfte som de visar inte är enbart hypotetiska. Förbudsyrkandet ska basera sig på konkreta fakta i så stor grad att ett förbudsföreläggande kan utformas och också kan iakttas. Föreläggandet av förbud förutsätter dessutom någon grads omedelbar risk för intrång i varumärkesrätt. Det hur nära i tiden genomförandet av intrånget ska vara avgörs i det enskilda fallet och kan variera rentav avsevärt beroende på fallet. Om intrångssyftet annars är tydligt, kan ett förbudsföreläggande längre in i framtiden godkännas. Förbud kan föreläggas endast om personen vidtagit sådana konkreta åtgärder av vilka tydligt framgår personens avsikt att göra

intrång i varumärkesrätt. Med stöd av bestämmelsen kan det förbjudas att ett tecken som är identiskt med eller som liknar varumärket anbringas på förpackningar, etiketter, namnlappar, egenskaper som bevisar säkerhet eller äkthet eller anordningar eller andra sådana plattformar där tecknet kan anbringas. Med stöd av bestämmelsen kan det även förbjudas att förpackningar, etiketter, namnlappar, egenskaper som bevisar säkerhet eller äkthet eller anordningar eller andra sådana plattformar på vilka tecknet anbringas tillhandahålls eller förs ut på marknaden eller lagras för detta syfte, eller importeras eller exporteras. Bestämmelser om förbuds rätt som ingår i varumärkesinnehavares ensamrätt finns i 6 § 3 mom.

Ett förbud som avses 1 och 2 mom. kan också utfärdas interimistiskt och då tillämpas på ansökan, föreläggande och verkställighet vad som i 7 kap. i rättegångsbalken föreskrivs om ansökan, föreläggande och verkställighet av säkringsåtgärd. Det interimistiska förbudet gäller tills ärendet avgjorts slutgiltigt. Enligt 7 kap. 6 § i rättegångsbalken ska sökanden inom en månad från det att beslutet gavs väcka talan i huvudsaken vid domstol. Det är möjligt att under förutsättningar i enlighet med 7 kap. 5 § 2 mom. i rättegångsbalken förelägga interimistiskt förbud utan att ge motparten tillfälle att bli hörd. Verkställigheten av ett interimistiskt förbud förutsätter också ställande av säkerhet enligt 8 kap. 2 § i utsökningsbalken och svaranden kan hindra verkställigheten genom att ställa en säkerhet enligt 8 kap. 3 §. Bestämmelser om möjligheten att befrias från att ställa säkerhet finns i 7 kap. 7 § i rättegångsbalken. När en talan om ersättning av kostnaderna för skada väcks, ska 7 kap. 12 § i rättegångsbalken iakttagas.

63 §. Undantag i fråga om förbud. I paragrafen föreskrivs om situationer där domstolen inte kan förbjuda användningen av varumärke med anledning av en särskild grund som hänför sig till varumärket eller förhållandena. Genom bestämmelsen genomförs artikel 18 i varumärkesdirektivet. Motsvarande reglering ingår inte i den gällande varumärkeslagen.

I 1 mom. föreskrivs om särskilda situationer där domstolen inte kan förbjuda användningen av ett yngre varumärke. Domstolen får inte förbjuda användningen av ett yngre varumärke, om innehavaren av det äldre varumärket inte i enlighet med 15 § har vidtagit åtgärder förbjuda användningen av det yngre tecknet som sökts eller tagits i bruk i god tro, även om innehavaren har känt till att det yngre tecknet används. Det är inte heller möjligt att förelägga förbud, om det yngre varumärket inte skulle ogiltigförklaras därför att det äldre varumärket inte hade förvärvat särskiljningsförmåga eller hade blivit välkänt vid ansöknings- eller prioritetsdagen för det yngre tecknet i enlighet med 50 §, eller innehavaren av det äldre varumärket eller EU-varumärket inte visar att innehavaren tagit tecknet i verkligt bruk inom fem års tid. I en sådan situation kan domstolen inte förbjuda att det yngre varumärket används i enlighet med den föreslagna bestämmelsen. Om det yngre varumärket skulle kunna ogiltigförklaras i normala fall, men ett undantag enligt 49 § eller 50 § är tillämpligt, kan det yngre varumärket inte ogiltigförklaras och således kan inte heller användningen av det förbjudas. Bestämmelsen förutsätter inte att det yngre varumärket måste ogiltigförklaras för att förbud ska kunna föreläggas, utan reglerar de undantagsfall där förbud inte kan föreläggas.

I 2 mom. föreskrivs om undantag som gäller EU-varumärken, då domstolen inte kan förbjuda användningen av ett senare registrerat EU-varumärke. Undantagen är i stor utsträckning likadana som undantagen för nationella varumärken enligt 1 mom. I artikel 18.2 i varumärkesdirektivet hänvisas till rådets förordning om gemenskapsvarumärken (EG) nr 207/2009. Dessa hänvisningar har i den föreslagna bestämmelsen ändrats till motsvarande artiklar i förordningen om EU-varumärken (EU) 2017/1001.

Användningen av ett senare registrerat EU-varumärke kan inte förbjudas, om det yngre varumärket inte skulle ogiltigförklaras enligt punkterna 1 a–c, 3 eller 4 i artikel 60. Användningen av ett senare registrerat EU-varumärke kan således inte förbjudas till exempel i situationer där innehavaren av den äldre rättigheten har gett sitt samtycke till registreringen av EU-

varumärket. Användningen av ett EU-varumärke kan inte heller förbjudas med stöd av artikel 61.1 eller 61.2, om innehavaren av det nationella varumärket eller EU-varumärket i medlemsstaten eller i unionen kontinuerligt under fem år tillåtit användningen av det yngre EU-varumärket, medveten om dess användning, om inte ansökan om registrering av det yngre EU-varumärket gjorts i ond tro. På grund av varumärkesinnehavarens passivitet kan användningen av det senare registrerade EU-varumärket således inte förbjudas. Dessutom kan användningen av det senare registrerade EU-varumärket inte förbjudas, om det inte kan ogiltigförklaras på grund av att innehavaren av det äldre varumärket inte visar att varumärket varit i verkligt bruk i enlighet med artikel 64.2 i förordningen om EU-varumärken.

I 3 mom. föreskrivs att användning av ett äldre varumärke inte kan förbjudas i fråga om intrångsförfarande, även om den äldre rättigheten inte kan åberopas gentemot det yngre varumärket. Om alltså användningen av det yngre varumärket inte kan förbjudas på grund av undantag som föreskrivs i 1 eller 2 mom., kan inte heller användningen av det äldre varumärket förbjudas på grund av detta. Således kvarstår båda varumärkena parallellt och båda kan användas. Bestämmelsen säkerställer att innehavaren av det yngre varumärket i sin tur inte kan yrka på att ett förbud mot att innehavaren det äldre varumärket använder sitt varumärke.

64 §. Föreläggande om avbrytande. I paragrafen föreskrivs om föreläggande om avbrytande för mellanhand. Bestämmelsen motsvarar i sak huvudsakligen 48 a § i den gällande lagen. Med avvikelse från den gällande lagen har till 1 mom. i den föreslagna paragrafen fogats hot om vite. I den nuvarande varumärkeslagen ingår inte motsvarande möjlighet att förena föreläggande om avbrytande med vite. Behovet av vite har motiverats ovan i motiveringen till 62 § 1 mom. Talan om att döma ut vite får föras av den på vars yrkande föreläggandet om avbrytande har meddelats.

I 1 mom. föreskrivs om förutsättningarna för föreläggande om avbrytande. När domstolen behandlar talan om förbud enligt 62 § 1 mom. kan den på yrkande av varumärkesinnehavaren vid vite förordna att en mellanhand avbryter den användning som påstås göra intrång i varumärket. Som mellanhand i enlighet med bestämmelsen avses administratören av en sändare, server eller någon annan sådan anordning eller någon annan tjänstelevererande mellanhand (mellanhand). Med stöd av bestämmelsen kan förbud sökas också mot andra mellanhänder än dem som opererar i datanät. Tillhandahållandet av service och betraktandet som mellanhand begränsas således inte enbart till den elektroniska världen eller elektroniska marknadsplatser, utan till exempel en marknadsplats/saluhall som hyr ut försäljningsplatser kan vara en sådan mellanhand som avses i paragrafen (dom av den 7 juli 2016, Tommy Hilfiger Licensing m.fl. C-494/15, EU:C:2016:528). För att betraktas som mellanhand förutsätts att mellanhanden tillhandahåller tjänster som en eller flera personer kan anlita för att göra intrång i varumärke, men i detta sammanhang behöver mellanhanden inte ha ett särskilt förhållande med denna eller dessa personer.

Föreläggande om avbrytande som riktas till en mellanhand kan meddelas under förutsättning att föreläggandet inte kan anses oskäligt med hänsyn till rättigheterna för den som påstås göra intrång i varumärket eller med hänsyn till mellanhänders eller varumärkesinnehavarens rättigheter. Det viktiga är att granska volymerna av olagligt material som förmedlas och verksamhetsformen samt betydelsen av den verksamhet som gör intrång i varumärket vid användningen av till exempel den nätförbindelse som föreläggandet avser. Domstolen bedömer frågan i första hand utifrån den bevisning som parterna i ärendet lämnar in. Tillräcklig bevisning på att förutsättningarna uppfylls är en förutsättning för att domstolen ska kunna meddela föreläggande. Den som yrkar på föreläggande om avbrytande ska till domstolen lämna in tillräckliga bevis på att det har skett ett intrång i varumärkesrätten.

Eftersom de ekonomiska konsekvenserna av föreläggandet om avbrytande framför allt riktar sig till mellanhanden, ska de åtgärder som förutsätts för tryggnad av mellanhandens rättigheter fastställas tillräckligt tydligt och noggrant avgränsat, så att det inte medförs extra olägenhet eller skada för mellanhandens ekonomiska fördelar på grund av att förbudet är otydligt. Om till exempel andelen otillåtet material av allt material som förmedlas till publiken är mycket liten, får det inte föreläggas att förmedlingen av material till publiken ska avbrytas. Domstolen ska i sin prövning beakta särskilt till vilken del föreläggandet om avbrytande hindrar tillgången till det lagliga materialet i tjänsten. De allmänna intressen som hänför sig till datatrafik och datanätens funktion är mycket betydande. Det ska inte ingripas i datanäts funktion mer än vad som är nödvändigt för att verkställa förbudet. Ett föreläggande om avbrytande får inte äventyra tredje parts rätt att sända och ta emot meddelanden.

I 2 mom. föreskrivs om meddelande av föreläggande om avbrytande innan talan om förbud enligt 62 § 1 mom. väcks. Ett föreläggande om avbrytande kan meddelas innan talan om förbud väcks, om det är uppenbart att tillgodoseendet av varumärkesinnehavarens rättigheter annars äventyras allvarligt. Dessutom ska de förutsättningar som nämns i 1 mom. uppfyllas.

Enligt 3 mom. ska domstolen ge både mellanhanden och den som påstås ha gjort intrång tillfälle att bli hörda. Delgivning till mellanhanden kan ske per post, e-post eller någon annan elektronisk delgivningsmetod.

Enligt 4 mom. kan domstolen under vissa förutsättningar meddela föreläggande om avbrytande som interimistiskt utan att höra den som påstås göra intrång. En mellanhand ska däremot alltid ges tillfälle att framföra sin åsikt innan föreläggande meddelas. Sökanden ska särskilt begära att föreläggandet meddelas som interimistiskt. Dessutom förutsätts att ärendets bråds-kande natur nödvändigtvis kräver att den som påstås göra intrång inte hörs. Förfarandet är således exceptionellt. En sådan situation kan föreligga främst när ett omedelbart avbrytande är särskilt viktigt för sökanden och den som påstås göra intrång inte kan bli hörd tillräckligt fort. Förslaget motsvarar utöver 48 a § 3 mom. i den gällande varumärkeslagen även 7 kap. 5 § 2 mom. i rättegångsbalken.

Av den föreslagna bestämmelsen framgår dessutom att ett interimistiskt föreläggande om avbrytande är i kraft tills något annat bestäms. Enligt 25 kap. 1 § 3 mom. i rättegångsbalken får det inte särskilt sökas ändring i föreläggandet. Domstolen ska efter att det interimistiska föreläggandet har meddelats ge den som påstås ha gjort intrång tillfälle att bli hörd. Hörandet ska ske utan dröjsmål. Efter att ha hört den som påstås ha gjort intrång kan domstolen sluta sig till att det inte finns grunder för föreläggandet om avbrytande och då ska det återkallas. Föreläggandet ska också återkallas i det fall att den som påstås göra intrång inte nås inom skäligen tid.

Enligt föreslagna 5 mom. träder ett föreläggande om avbrytande i kraft när sökanden ställer en sådan säkerhet hos utmättningsmannen som avses i 8 kap. 2 § i utskökningsbalken. Bestämmelsen innebär att sökanden ska ansöka om verkställighet av föreläggandet om avbrytande hos utmättningsmannen och hos denne ställa en i utskökningsbalken avsedd säkerhet i händelse av ersättningsskyldighet enligt 6 mom. i den föreslagna paragrafen. Föreläggandet om avbrytande träder i kraft först efter att säkerheten ställts. Domstolen kan dock befria sökanden från ställande av säkerhet. Bestämmelser om befrielse från att ställa säkerhet finns i 7 kap. 7 § i rättegångsbalken.

Om föreläggandet om avbrytande meddelades innan förbudstalan väcktes med stöd av 2 mom. eller det meddelades som interimistiskt med stöd av 4 mom., ska en förbudstalan som avses i 62 § 1 mom. anhängiggöras i marknadsdomstolen inom en månad från det att föreläggandet om avbrytande meddelades. Om talan inte väcks inom utsatt tid, förfaller föreläggandet om avbrytande.

I föreslagna 6 mom. föreskrivs om ersättning till mellanhanden och den som påstås göra intrång för de skador och kostnader som verkställigheten föranlett. Den som yrkat på föreläggande om avbrytande, i praktiken varumärkesinnehavaren, ska ersätta den skada och de kostnader som föranletts, om talan om förbud förkastas eller avvisas. Varumärkesinnehavaren har ersättningsskyldighet också om behandlingen av ärendet avskrivs till följd av att käranden återkallat talan eller uteblivit från rätten. Dessutom ska varumärkesinnehavaren ersätta den skada och de kostnader som föranletts, om föreläggandet om avbrytande återkallas med stöd av 4 mom. eller förfaller med stöd av 5 mom. I den föreslagna bestämmelsen föreskrivs att när en talan om ersättning för skada och kostnader väcks ska 7 kap. 12 § i rättegångsbalken iaktas. Således ska talan om ersättning väckas hos marknadsdomstolen med hot om förlust av talerätt inom den tidsfrist på ett år som avses i den paragraf som det hänvisas till.

65 §. Förbud mot användning av vilseledande varumärke. Bestämmelsen motsvarar till sitt innehåll huvudsakligen 36 § i den gällande varumärkeslagen. Enligt den föreslagna bestämmelsen kan domstolen vid vite i den omfattning som anses nödvändigt förbjuda användningen av tecknet, om ett varumärke är vilseledande eller om dess innehavare eller någon annan med innehavarens samtycke använder varumärket på ett sådant sätt att allmänheten vilseleds. Vilseledande tecken har behandlats ovan i detaljmotiveringen till 12 § 1 mom. 5 punkten. Enligt bestämmelsen kan användningen av ett tecken också förbjudas delvis, till exempel om tecknet är vilseledande enbart i fråga om vissa varor eller tjänster, eller endast om det används på ett visst sätt. Bestämmelsen avviker från den gällande lagen på det sätt att omnämnande av hot om vite fogas till den. Behovet av hot om vite har bedömts ovan i motiveringen till 62 § 1 mom. och motsvarande grunder talar också för att ett motsvarande tillägg görs i 65 §. Talan om att döma ut vite får föras av den på vars yrkande förbudsdomen har meddelats.

Bestämmelsen innehåller inte ett motsvarande omnämnde som finns i den gällande lagen, att talan får föras av allmän åklagare, envar som lider förfång av kännetecknets användning samt av sammanslutning som bevakar de berörda näringsidkares eller yrkesutövares intressen. Vilseledande karaktär är en absolut grund för avslag och ogiltigförklaring och detta skyddar allmänintresset. På grund av detta är det motiverat att talan om förbud på grundval av att tecknet är vilseledande får föras utan att den som för talan lider direkt skada. Det har inte ansetts finnas behov av åklagares talerätt i situationer med vilseledande tecken och således föreslås att detta stryks.

Enligt den föreslagna bestämmelsen kan förbud också föreläggas interimistiskt med stöd av 7 kap. 3 § i rättegångsbalken.

66 §. Varumärke som registrerats utan samtycke i en agents namn. I 1 mom. föreskrivs om att förbjuda användningen av ett varumärke som registrerats utan varumärkesinnehavarens samtycke och överföringen av det till varumärkesinnehavaren. Genom bestämmelsen genomförs artikel 13 i varumärkesdirektivet. Bestämmelsen i direktivet baserar sig på artikel 6 f i Paris-konventionen.

I 13 § 1 mom. 8 punkten i lagen finns bestämmelser om förbud att registrera varumärke för agent utan varumärkesinnehavarens samtycke och ogiltigförklaring av ett sådant varumärke. Om tecknet utan innehavarens samtycke registrerats för en agent, kan dess användning enligt den föreslagna bestämmelsen förbjudas. Tecknet kan också alternativt till eller utöver förbudet överföras till varumärkesinnehavaren på innehavarens yrkan. PRS överför tecknet efter att ha avgjort yrkandet på överföring av tecknet eller efter att från domstolen ha fått ett beslut om överföring.

För varumärkesinnehavaren och agenten gäller samma förutsättningar som i 13 § 1 mom. 8 punkten i lagen. Varumärkesinnehavaren ska alltså ha en tidigare varumärkesansökan eller re-

gistrering i Finland eller annanstans. Agenten ska ha registrerat ett motsvarande tecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag och varumärket ska ha registrerats utan varumärkesinnehavarens samtycke. Agenten ska ha eller tidigare ha haft något slags avtalsförhållande till varumärkesinnehavaren.

I 2 mom. föreskrivs att användningen av ett varumärke som registrerats i agentens namn inte kan förbjudas eller registreringen överföras till varumärkesinnehavaren, om agenten haft ett giltigt skäl till sitt handlande. Det giltiga skälet bedöms i den föreslagna bestämmelsen på samma sätt som i 13 § 1 mom. 8 punkten, där det också finns exempel på giltiga skäl. Förutom att agenten ska ha haft ett giltigt skäl att ansöka om registrering av varumärket i sitt namn utan varumärkesinnehavarens samtycke, ska agenten också ha ett giltigt skäl för att behålla registreringen och inte överlåta den till innehavaren. Ett sådant giltigt skäl kan vara till exempel att innehavaren inte har varit intresserad av att förvärva eller vidmakthålla rättigheter i Finland genom att låta bli att använda varumärket under en lång tid.

67 §. Visande av verkligt bruk i förbudsärenden. I den föreslagna bestämmelsen föreskrivs att domstolen kan förbjuda användningen av ett varumärke endast till den del som innehavaren av det äldre varumärket eller EU-varumärket har giltiga rättigheter. Genom bestämmelsen genomförs artikel 17 i varumärkesdirektivet.

Enligt den föreslagna bestämmelsen ska käranden på begäran av innehavaren av det yngre varumärket visa att det äldre varumärket eller EU-varumärket har varit i verkligt bruk på det sätt som föreskrivs i 49 §. I praktiken ska käranden visa att varumärket använts under den femårsperiod som föregår den dag då talan väcktes på det sätt som föreskrivs i 46 § för de varor eller tjänster som talan grundar sig på eller att det fanns giltiga skäl för underlåten användning. Käranden ska lägga fram bevis på bruk, om registreringsförfarandet för kärandens varumärke eller EU-varumärke har slutförts minst fem år före väckandet av talan. Skyldigheten att visa det verkliga bruket gäller enligt bestämmelsen endast innehavare av varumärke eller EU-varumärke, eftersom den kärande som yrkar på förbud i enlighet med 62 § alltid är innehavaren av varumärket eller EU-varumärket. Domstolen ska inte förelägga förbud i fråga om sådana varor och tjänster för det yngre varumärket för vilka kärandens äldre ensamrätt inte varit i verkligt bruk eller för vilka det inte finns något giltigt skäl för underlåten användning. Om innehavaren av det äldre varumärket eller EU-varumärket inte har haft sitt varumärke eller EU-varumärke i verkligt bruk i enlighet med 46 § under de senaste fem åren i fråga om de varor och tjänster för vilka varumärket registrerats och som utgör grunden för talan, kan domstolen vid föreläggandet av förbud beakta ensamrätten och förelägga förbudet endast till den del som det visas att ensamrätten använts. Alternativt kan käranden visa att det fanns ett giltigt skäl för underlåtenheten att använda ensamrätten. Om bevis inte läggs fram, förkastas talan om förbud.

68 §. Fastställelsestalan. I paragrafen föreskrivs om fastställelsestalan samt om panthavares och licenstagares talerätt.

I 1 mom. föreskrivs att domstolen genom talan kan fastställa om det föreligger rätt till varumärke eller om ett visst förfarande gör intrång i ensamrätten till varumärke. Bestämmelsens ordalydelse ändras till den del att där i stället för kännetecken talas om rätt till varumärke. Bestämmelsen motsvarar i sak 46 § i den gällande varumärkeslagen. Den föreslagna bestämmelsen innehåller dock inte längre ett krav på att ovissheten medför att käranden lider förfång. Förutsättningen på uttryckligt förfång behövs inte, utan saken ska bedömas i prövningen av processförutsättningarna. I praktiken förutsätter väckande av talan också fortsättningsvis ett rättsligt intresse i ärendet. Förhållandet mellan behovet av rättsskydd och kravet på olägenhet beskrivs närmare i motiveringen till 58 § 1 mom. och den motiveringen lämpar sig även för denna situation. I den föreslagna bestämmelsen nämns inte heller uttryckligen att domstolen kan fastställa om rätt föreligger eller om intrång gjorts, om ovisshet råder om förhållandet.

Ovisshet i förhållandet nämns till exempel inte i 21 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen, vilken paragraf gäller fastställelsestalan.

Den föreslagna bestämmelsen gäller både positiv och negativ fastställelsestalan. Med positiv fastställelsestalan avses i detta sammanhang en talan som varumärkesinnehavaren väckt mot en sådan person som gör intrång i eller vars verksamhet kommer att göra intrång i varumärke. Med negativ fastställelsestalan avses en talan som tredje part väckt mot varumärkesinnehavaren för att fastställa att partens nuvarande eller kommande verksamhet inte gör intrång i varumärket.

I 2 mom. föreskrivs om panthavares och licenstagares rätt att väcka i 1 mom. avsedd fastställelsestalan. I den gällande lagen föreskrivs om licenstagares rätt att väcka fastställelsestalan i 46 § 2 mom. och i 45 §. I fråga om panthavares rätt till fastställelsestalan är det fråga om ny nationell reglering. Det kan ligga i panthavarens intresse att i domstol få fastställa rätten till varumärket eller att ett visst förfarande gör intrång i rätten. Således är det viktigt att även panthavare har möjlighet att väcka fastställelsestalan, om varumärkesinnehavaren själv är passiv i frågan. Bestämmelsen hänvisar för panthavares del till 39 § 2 mom. och för licenstagares del till 42 § 4 mom.

Panthavaren ska be att varumärkesinnehavaren väcker fastställelsestalan och på det sättet ge varumärkesinnehavaren möjlighet att själv vidta åtgärder. Panthavaren kan väcka fastställelsestalan, om varumärkesinnehavaren trots panthavarens begäran inte vidtar åtgärder inom skälig tid. Panthavaren behöver inte framställa begäran till varumärkesinnehavaren och vänta en skälig tid, om parterna har avtalat att panthavaren har rätt att vidta åtgärder även utan begäran.

Licenstagaren har rätt att väcka fastställelsestalan i situationer i enlighet med 42 § 4 mom. Licenstagaren kan alltså i regel väcka fastställelsestalan endast med varumärkesinnehavarens samtycke. Licenstagaren kan väcka fastställelsestalan också, om varumärkesinnehavaren och licenstagaren har kommit överens om en sådan möjlighet till exempel i licensavtalet. Innehavare av en exklusiv licens får väcka fastställelsestalan utan samtycke eller avtal, om licenstagaren underrättat varumärkesinnehavaren om behovet av att väcka fastställelsestalan och varumärkesinnehavaren inte vidtagit åtgärder inom en skälig tid. Den som har exklusiv licens bör således ha gett varumärkesinnehavaren möjlighet att själv vidta åtgärder.

69 §. *Gottgörelse och skadestånd.* I paragrafen föreskrivs om varumärkesinnehavarens rätt att få skadestånd för intrång i varumärkesrätt samt gottgörelse för användningen av tecknet. Bestämmelsen motsvarar till sin ordalydelse 38 § 2 och 3 mom. i den gällande varumärkeslagen.

I 1 mom. föreskrivs om skadestånd när någon uppsåtligen eller av oaktsamhet gör intrång i ensamrätten till ett varumärke. Genom bestämmelsen genomförs artikel 13 i genomförandedirektivet. Om intrånget gjorts uppsåtligen eller av oaktsamhet har varumärkesinnehavaren rätt till skälig gottgörelse för den olagliga användningen av varumärket. Gottgörelse ska betalas även om den kränkta inte visar att han eller hon lidit förlust på grund av gärningen. Gottgörelsen är därmed oberoende av de ekonomiska förluster som den olagliga användningen kan ha orsakat. Som kalkylmässig grund för gottgörelsen kan i de flesta fall anses sedvanlig ersättning för bruket, dvs. licensavgift.

Dessutom har varumärkesinnehavaren rätt till ersättning för all skada som intrånget orsakar. Om oaktsamheten endast är ringa kan ersättningen för skadan jämkas. När domstolen uppskattar beloppet av skadestånd ska domstolen beakta alla omständigheter som framkommit i fallet. Ersättning betalas för alla sådana kostnader och förluster som gärningen föranleder som kan bevisas, till exempel på basis av verifikat. Dessutom betalas till fullt belopp annan ekonomisk skada som gärningen orsakat, dvs. rena förmögenhetsskador. I enlighet med de allmänna prin-

ciperna i skadeståndsrätten ska innehavaren av rättigheten i regel bevisa skadebeloppet. Sådana omständigheter som ska beaktas och som framkommer i fallet är till exempel negativa ekonomiska påföljder för den skadelidande, inklusive vinst som gått förlorad, såsom intrångsgörarens eventuella ogrundade nytta och i förekommande fall andra ekonomiska faktorer, såsom den immateriella skada som varumärkesinnehavaren förorsakats av intrånget i varumärket. En typisk ekonomisk skada är den vinst som gått förlorad i samband med intrånget. I uppskattningen av den vinst som gått förlorad måste man många gånger ty sig till osäkra faktorer. En fingervisning om skadans omfattning kan främst fås genom förändringarna i åtgången av de produkter som försetts med varumärket. Ofta är det lättare vid intrång i varumärke att utreda den nytta som intrångsgöraren fått än den skada som varumärkesinnehavaren orsakats. På grund av detta kan enligt momentet även den vinst som intrångsgöraren fått eller annan ogrundad ekonomisk nytta som intrångsgöraren fått användas till hjälp vid uppskattningen av skadeståndsbeloppet. I det enskilda fallet kan också den vinst som intrångsgöraren fått ge en fingervisning om den vinst som gått förlorad. Skadeståndsbeloppet kan emellertid inte fastställas enbart på denna grund. Ett intrång är ofta ägnat att medföra en minskning av det renommé och den uppskattning som affärsverksamheten åtnjuter eller att orsaka störningar i kundrelationerna, även om det oftast är särskilt svårt att bevisa sådan skada som beror på dessa orsaker. Samma slags ekonomisk skada som är svår att bevisa kan intrånget förorsaka varumärkets good will-värde eller särskiljningsförmåga genom urvattning.

Minskad uppskattning av affärsverksamheten, urvattning av varumärkets särskiljningsförmåga eller sänkt good will-värde är ofta sådana skador vars konsekvenser framkommer först med tiden. Under den rättegång där skadestandsfrågan behandlas har alla dessa skador inte nödvändigtvis ännu blivit verkliga förluster. I situationer med intrång i varumärke finns det dock inget hinder för att ersättning ges förutom för redan realiserade förluster också för förluster som kan förväntas i framtiden, om yrkandet på ett tillräckligt tillförlitligt sätt kan visas grunda sig på en intrångsgärning.

Enligt föreslagna 1 mom. kan skadeståndet jämkas, om intrångsgörarens oaktsamhet är ringa. Begreppet ringa oaktsamhet ska bedömas enligt de allmänna principerna i skadeståndsrätten och enligt etablerad rättspraxis. I sak ingår motsvarande bestämmelse om jämkning i 38 § i den gällande varumärkeslagen samt i 58 § i patentlagen, i 36 § i mönsterrättslagen och i 37 § i lagen om nyttighetsmodellrätt. Det är inte meningen att jämkningen är en automatisk lösning i alla situationer med ringa oaktsamhet, utan dessutom ska det förutsättas att ersättningsskyldigheten övervägs vara oskäligt tung med beaktande av intrångsgörarens förmögenhet och andra förhållanden. Huvudregeln är skyldighet att ersätta till fullt belopp och jämkning ska inte företas enbart på grund av att intrångsgörarens och den kränkta ekonomiska ställning är avsevärt mycket olika.

I 2 mom. föreskrivs att den som gör intrång är skyldig att betala skälig gottgörelse för användningen av tecknet även i det fall att intrånget i ensamrätten till varumärket inte gjorts av oaktsamhet.

70 §. Preskription av rätten till gottgörelse och ersättning. I paragrafen föreskrivs om preskription av rätten till gottgörelse och skadeståndsrätten. Paragrafen motsvarar till sitt innehåll 40 § i den gällande varumärkeslagen samt paragrafen om preskription av rätten till ersättning i andra lagar om industriella rättigheter.

Enligt 1 mom. kan gottgörelse och ersättning för skada yrkas endast för de fem senaste åren innan talan väcktes. Preskriptionstiden är absolut.

Preskriptionstiden ska dimensioneras så att den inte leder till rättegångar som kostar mycket och är osäkra avseende händelser som skett årtal tillbaka i tiden och vars bevis och bevisning

har blivit osäkra och bristfälliga. Därför finns i paragrafen en absolut preskriptionstid, på samma sätt som i den nu gällande bestämmelsen. Samtidigt måste man se till att preskriptionstiden inte äventyrar en omsorgsfull rättsinnehavares möjligheter att få ersättning för skada som innehavaren lidit. I andra lagar anses preskriptionstiden på fem år ändamålsenlig i detta hänseende. Dessutom är det motiverat att preskriptionstiden är lika lång i alla lagar om industriella rättigheter. Rätten till gottgörelse och ersättning för skada går förlorad, om talan om gottgörelse och ersättning inte har väckts inom fem år från det att skadan uppstod.

I 2 mom. konstateras att gottgörelse och ersättning för skada trots 1 mom. kan yrkas inom ett år från varumärkets registreringsdag, för att rätten till ersättning inte ska preskriberas innan varumärket registreras. Intrånget måste i detta fall ha skett före registreringen av varumärket. Då kan ersättning dock krävas endast för de fem år som föregår anhängiggörandet av talan.

71 §. Påföljder av ändring eller förstörelse. I paragrafen beskrivs om korrigerande åtgärder som syftar till att återställa situationen till vad den skulle ha varit utan intrånget i varumärkesrätten samt till att förhindra att intrånget fortsätter. Genom paragrafen genomförs artikel 11 i genomförandedirektivet och regleringen motsvarar i sak 37 § 1 mom. och 41 § i den gällande varumärkeslagen. I bestämmelsen har samlats samtliga påföljder av ändring och förstörelse som i den gällande lagen finns åtskilda i 37 och 41 §.

Enligt 1 mom. kan domstolen på yrkande av varumärkesinnehavaren förordna att ett tecken som gör intrång ska tas bort från den egendom där tecknet förekommer eller ändras så att det inte längre kan missbrukas. I den gällande lagen används uttrycket ”kännetecknet som obehörigen anbragts på vara, förpackning, reklam, affärshandling eller dylikt”. I den föreslagna bestämmelsen föreslås uttrycken ”tecken som gör intrång” och ”egendom på vilken tecknet förekommer”. Ändringen syftar inte till att ändra rättsläget från nuvarande. Om åtgärden inte annars kan genomföras, förordnas att den egendom på vilken det tecken som gör intrång förekommer förstörs eller ändras på ett visst sätt. I detta fall kan domstolen också på yrkande förordna att egendomen överläts mot ersättning till den som kränkts. Inlösning kan exceptionellt i vissa situationer med tanke på rättsinnehavaren vara ett bättre alternativ än att förstöra varorna, till exempel om det material som använts i varorna kan återanvändas.

I 2 mom. föreskrivs om möjligheten att på yrkande av den kränkta beslagta den egendom som avses i 1 mom. Beslag är möjligt också med stöd av 7 kap. i rättegångsbalken. Genom momentet kompletteras tvångsmedelslagens bestämmelser i brottsprocessen samt klarläggs att beslag är möjligt oberoende av om intrånget gjorts uppsåtligt eller inte. Jämfört med 41 § 2 mom. i den gällande lagen har ur bestämmelsen strukits beslagtagning genom åklagares beslut, för det har i praktiken inte ansetts vara behovligt. I fortsättningen beslutar endast domstol om beslag.

I 3 mom. föreskrivs om påföljderna av ändring och förstörelse av vilseledande varumärken. Paragrafen motsvarar till sitt innehåll huvudsakligen 37 § i varumärkeslagen. I den föreslagna bestämmelsen föreskrivs att när domstolen med stöd av 65 § förbjuder användning av ett varumärke, kan domstolen förordna att ett tecken som använts i strid med förbudet ska tas bort från den egendom på vilken det förekommer eller ändras så att det inte längre är vilseledande. Om en sådan åtgärd inte annars kan genomföras, förordnas att den egendom på vilken tecknet förekommer förstörs eller ändras på ett visst sätt. Även om förstörelse av varor hänvisar till fysiska varor, omfattar bestämmelsens ordalydelse även användningen av annat slags varumärke till exempel i reklam. För sådan användning kommer förordnande att ändra tecknet i fråga. Bestämmelsen avviker till sin ordalydelse från den gällande lagen på det sätt att uttrycket ”kännetecknet som i strid mot förbud anbragts på vara” har ersatts med uttrycket ”varumärke som använts i strid med förbudet”. Ändringen syftar inte till att ändra rättsläget. Dessutom stryks ur bestämmelsen hänvisningen ”äger rätten efter vad som finnes skäligt för-

ordna” som onödig. Eftersom det är fråga om en möjlighet för en domstol, utgår man från det antagandet att bestämmelsen tillämpas efter vad som finnes skäligt.

I den föreslagna bestämmelsen föreskrivs inte om möjligheten till beslag, som ingår i 37 § 2 mom. i den gällande lagen. I praktiken har det inte ansetts finnas behov av bestämmelsen, utan i sådana fall har de civilrättsliga medlen ansetts var tillräckliga.

72 §. Offentliggörande av domar. I paragrafen föreskrivs om offentliggörande av dom som gäller intrång av kärande på svarandens bekostnad. Paragrafen motsvarar 41 a § i den nuvarande varumärkeslagen. Genom paragrafen genomförs artikel 15 i genomförandedirektivet. Även i andra lagar om industriella rättigheter och upphovsrätt ingår bestämmelser om offentliggörande av dom i tvistemål. I praktiken har skyldighet att offentliggöra dom inte förordnats i någon nämnvärd utsträckning.

Enligt 1 mom. kan domstolen i ett tvistemål som gäller intrång i ett varumärke på yrkande av käranden ålägga svaranden att ersätta käranden för de kostnader denne har för att genom lämpliga åtgärder offentliggöra information om en lagakraftvunnen dom där svaranden konstaterats ha gjort intrång i ensamrätt till varumärke.

Offentliggörandet kan gälla domar där svaranden har konstaterats ha gjort intrång i ensamrätt till varumärke. Det förutsätts att domen vunnit laga kraft. Oftast är det motiverat att det av domen offentliggörs en resumé som innehåller de väsentliga uppgifterna. Uppgörandet av resumén hör till svaranden. Det är dock inte uteslutet att domen offentliggörs i sin helhet, när situationen det kräver.

Paragrafen utökar inte de uppgifter om en dom som över huvud taget får offentliggöras. Det i paragrafen avsedda föreläggande att ersätta kostnaderna för offentliggörandet undanröjer inte kärandens ansvar för de uppgifter som offentliggörs som följer av annan lagstiftning. Offentliggörandet kan naturligtvis gälla bara domen eller del av dom som enligt bestämmelserna om rättegångs offentlighet är offentlig. Informationen om domen förutsätter oftast inte att en fysisk persons namn nämns. Käranden kan också ställas till ansvar för felaktiga uppgifter som käranden offentliggjort i det fall att käranden har överdrivit eller annars förvrängt fakta i fallet.

Meddelandet av föreläggande förutsätter kärandens yrkande. Käranden ska specificera hur käranden tänker offentliggöra domen samt visa upp en beräkning av de kostnader som det medför. Domstolen ska i sitt beslut förordna vilka begärda åtgärder för offentliggörande som käranden kan vidta på svarandens bekostnad. En lämplig åtgärd är ofta en tidningsannons om de väsentliga uppgifterna i domen. I första hand är det tillräckligt att annonsen publiceras i en facktidning och i en betydande lokal tidning. Om offentliggörandet har riksomfattande betydelse, kan annonsen dessutom publiceras i en riksomfattande tidning. Käranden kan också till exempel skriva ett kort meddelande om domen och skicka det till sina intressentgrupper eller offentliggöra det på sin webbplats.

En domstols föreläggande har sådan betydelse att käranden får rätt till ersättning för godtagbara kostnader för offentliggörandet av svaranden. Om svaranden inte ersätter kostnaderna frivilligt, kan käranden kräva dem på rättslig väg. Domstolens föreläggande förpliktar inte massmedier att publicera annonsen och undanröjer inte heller det ansvar för innehållet i publikationen som följer av andra författningar.

I 1 mom. föreskrivs också om meddelande av föreläggande och omständigheter som ska beaktas vid övervägandet av innehållet. Avsikten är inte att offentliggörandet blir ett regelrätt förfarande, utan att möjligheten används med eftertanke. Domstolen ska enligt principerna om proportionalitet beakta den allmänna betydelsen av offentliggörandet, intrångets art och om-

fattning, de kostnader som offentliggörandet medför och andra motsvarande omständigheter. Offentliggörandet och sätten för offentliggörandet ska således prövas med tanke på såväl allmänheten som käranden och svaranden. Offentliggörandet kan ha allmän betydelse, om det till exempel är fråga om ett nytt prejudikat om en lagtolkningsfråga eller de omständigheter som framgår av avgörandet har betydelse för konsumenterna.

I 2 mom. föreskrivs att domstolen fastställer ett maximibelopp för de skäligena kostnader för offentliggörande som svaranden ska ersätta. Ställandet av ett kostnadstak behövs för att garantera svarandens rättsskydd och för att undvika tvister som gäller kostnader. För att fastställa de maximala kostnaderna måste det bedömas hur stora behövliga och skäligena kostnader de godtagbara åtgärderna för offentliggörande medför för käranden.

I den föreslagna bestämmelsen föreskrivs dessutom att åtgärderna för offentliggörande ska vidtas inom den tidsfrist från det att domen vunnit laga kraft som domstolen satt ut, vid äventyr att rätten att få ersättning för kostnaderna annars går förlorad. Utsättandet av tidsfrist för offentliggörandet behövs för svarandens rättsskydd. En lämplig tidsfrist kan vara till exempel tre månader.

73 §. Parallella rättigheter. Paragrafen innehåller en bestämmelse om eventuella begränsningar av användning som motsvarar 11 § i den gällande lagen. I direktivet finns inte bestämmelser om detta. Med avvikelse från den gällande bestämmelsen har i den föreslagna bestämmelsen ”marknadsdomstolen” ändrats till ”domstolen”, för att bestämmelsen utöver marknadsdomstolen ska omfatta en eventuell domstol som är besvärinstans. Domstolen kan i situationer som avses i 8 § 1 punkten samt i 15 § bestämma att någotdera varumärket eller båda varumärkena får användas endast i ett visst utformande med tillägg av ortsangivelse eller varumärkesinnehavarens namn eller genom att användningen avgränsas så att den gäller vissa varor eller tjänster, så att den gäller ett visst område eller på något annat motsvarande sätt.

74 §. Varumärkesförseelse. I paragrafen föreskrivs om lindriga förseelser som gäller varumärkesrätt. I den gällande varumärkeslagen finns bestämmelser om varumärkesförseelse i 39 §. I förhållande till den gällande paragrafen ändras bestämmelsen så att av den tydligt framgår att även den som gör intrång i ensamrätt till EU-varumärke eller till internationell registrering som designerar Europeiska unionen kan göra sig skyldig till varumärkesförseelse. Ändringen behövs eftersom det i rättspraxis anses (dom av den 26 april 2018/868, HD:2018:36, H2O MOP) att rekvisitet för brott mot industriella rättigheter endast gäller intrång i rättigheter enligt de angivna nationella lagarna och inte varumärkes- och mönsterrättigheter i enlighet med förordningen om EU-varumärken och förordningen om gemenskapsformgivning. Det är sannolikt att bestämmelsen om varumärkesförseelse skulle tolkas på motsvarande sätt. Såsom framförs ovan i den allmänna motiveringens avsnitt 2.3, Bedömning av nuläget, är det motiverat att ensamrättigheter som gäller inom hela EU inkluderas i straffbestämmelsen. Jämfört med nuläget utvidgas genom bestämmelsen tillämpningsområdet för bestämmelsen om varumärkesförseelse att även omfatta intrång i EU-varumärke.

Enligt 1 mom. ska den som uppsåtligt gör intrång i ensamrätt till varumärke i enlighet med denna lag eller i ensamrätt till EU-varumärke i enlighet med förordningen om EU-varumärken ska, om gärningen inte utgör brott mot industriell rättighet enligt 49 kap. 2 § i strafflagen, för varumärkesförseelse dömas till böter. Även om strävan på grund av legalitetsprincipen oftast är att i straffrättsliga bestämmelser hänvisa till vissa paragrafer i lagen eller till vissa artiklar i förordningen, för att bestämmelserna om beskrivningen av gärningen ska vara så noggrant avgränsade och exakta som möjligt, anses detta på grund av innebörden i ensamrätt till varumärke i detta sammanhang inte vara möjligt i den föreslagna bestämmelsen. Nedan presenteras de paragrafer i varumärkeslagen som är viktigast med tanke på ensamrätt till varumärke

och de artiklar i förordningen om EU-varumärken som är viktigast med tanke på ensamrätt till EU-varumärke.

Enligt ordalydelsen i den föreslagna bestämmelsen är den tillämplig på situationer där det uppsåtligen görs intrång i ensamrätten enligt varumärkeslagen. Bestämmelsen omfattar således alla ensamrättigheter enligt varumärkeslagen, där förutom nationella registrerade och inarbetade varumärken även ingår välkända varumärken, kollektiv- och kontrollmärken samt internationella registreringar som gäller i Finland. Enligt den föreslagna varumärkeslagen skyddas kollektiv- och kontrollmärken samt internationella registreringar som varumärken. På dem tillämpas i regel vad som föreskrivs om varumärken, så de omfattas av tillämpningsområdet för varumärkesförseelse även utan särskilt omnämnande.

Det är fråga om varumärkesförseelse, om intrånget riktar sig till ensamrätt som skyddats genom varumärkeslagen. I första hand framgår ensamrättens innebörd i fråga om nationella varumärken av den offentliga varumärkesdatabasen, som förs av PRS. Av varumärkesdatabasen framgår både det skyddade märket och en förteckning över de varor och tjänster som registreringen omfattar. Eftersom ensamrätt enligt varumärkeslagen endast gäller visst slags bruk i näringsverksamhet, blir varumärkeslagens bestämmelser om ensamrätt tillämpliga. I 3 § i den föreslagna lagen föreskrivs om ensamrätt som förvärvas genom registrering. I bestämmelsen framförs sättet att förvärva ensamrätt och tidpunkten för när ensamrätten förvärvas. I lagens 4 § framförs möjligheten att förvärva ensamrätt till varumärke även utan registrering när varumärket har blivit inarbetat. I lagens 5 § föreskrivs om innehållet i ensamrätten. Ensamrätten gäller näringsverksamhet och användning av tecknet som kännetecken för varor eller tjänster. I 5 § finns tre skyddsnivåer. Enligt 1 punkten i den aktuella paragrafen får i näringsverksamhet inte utan varumärkesinnehavarens samtycke som kännetecken för varor eller tjänster användas ett tecken som är identiskt med ett registrerat eller inarbetat varumärke för varor eller tjänster av samma slag. Enligt 2 punkten i paragrafen får i näringsverksamhet inte utan varumärkesinnehavarens samtycke som kännetecken för varor eller tjänster användas ett tecken som på grund av att det är identiskt med eller liknar ett registrerat eller inarbetat varumärke för varor eller tjänster av samma eller liknande slag medför risk för förväxling hos allmänheten. I 3 punkten föreskrivs om skydd för välkända varumärken. I 6 § i lagförslaget preciseras de sätt att använda tecken som ingår i varumärkesinnehavarens förbuds rätt. Enligt 7 § i lagen har innehavaren av ett registrerat varumärke rätt att förbjuda tredje män att i samband med näringsverksamhet föra in varor från tredje land till Finland, även om varorna inte övergår i fri omsättning. För sådan förbuds rätt förutsätts att varorna är försedda med ett tecken som är identiskt med det varumärke som registrerats för varorna eller ett tecken som till sina väsentliga egenskaper inte kan särskiljas från ett sådant varumärke. I 8 § i lagförslaget föreskrivs om begränsningar av ensamrätten. I 9 § i lagförslaget ingår en bestämmelse om konsumtion av de rättigheter som ett varumärke ger.

Innehållet i ovannämnda 3–9 § har beskrivits närmare ovan i detaljmotiveringen till de aktuella paragraferna. Det skydd som varumärket ger gäller endast näringsverksamhet, varför tillverkning eller användning som enbart är avsedd att tillgodose privata och individuella behov, som saknar ekonomisk betydelse faller utanför skyddet för ensamrätt och därmed också utanför bestämmelsen om varumärkesförseelser. Även om innebörden av det skydd som varumärket ger i princip framgår av de ovan redogjorda paragraferna, finns det skäl att beakta att även bestämmelser annanstans i lagen kan påverka bedömningen av läget. Exempelvis kan enligt 15 § i lagen innehavaren av ett äldre varumärke förlora sin rätt att förbjuda användningen av ett yngre registrerat eller inarbetat tecken, om innehavaren har känt till att tecknet används men inte inom 5 år vidtar åtgärder för att förbjuda användning av tecknet. Då kan det inte anses att det gjorts intrång i ensamrätt till varumärke och således är inte heller bestämmelsen om varumärkesförseelse tillämplig.

Till varumärkesförseelse kan också den som gör intrång i ensamrätt till EU-varumärke i enlighet med förordningen om EU-varumärken göra sig skyldig. Bestämmelsen omfattar således förutom EU-varumärken även internationella registreringar som designerar Europeiska unionen, om vilka det föreskrivs i kapitel XIII i förordningen om EU-varumärken, samt EU-kontrollmärken och EU-kollektivmärken, om vilka det föreskrivs i kapitel VIII i förordningen om EU-varumärken.

I första hand framgår ensamrättens innebörd i fråga om EU-varumärken av den offentliga varumärkesdatabasen, som förs av EUIPO. Av EUIPO:s varumärkesdatabas framgår både det skyddade tecknet och en förteckning över de varor och tjänster som registreringen omfattar. Eftersom ensamrätt enligt varumärkeslagen endast gäller visst slags bruk i näringsverksamhet, blir bestämmelserna om ensamrätt i förordningen om EU-varumärken tillämpliga. Innehållet i ensamrätten för ett EU-varumärke bestäms enligt förordningen om EU-varumärken. Centrala artiklar i förordningen med tanke på fastställandet av innehållet i ensamrätten är: artikel 9 där det föreskrivs om rättigheter som EU-varumärke ger, artikel 10 där det föreskrivs om rätten att förbjuda förberedande åtgärder vad gäller användning av förpackning eller andra underlag, artikel 11 där det föreskrivs om dag när rättigheterna ska börja gälla i förhållande till tredje man, artikel 13 där det föreskrivs om förbud att använda ett EU-varumärke som är registrerat i en agents eller en företrädares namn, artikel 14 där det föreskrivs om begränsningar av ett EU-varumärkes rättsverkan samt artikel 15 där det föreskrivs om konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett EU-varumärke. Även om det inte uttryckligen hänvisas till artikel 6, enligt vilken EU-varumärke förvärvas genom registrering, är den av betydelse. Även den som gör intrång i ensamrätten till en internationell registrering som designerar Europeiska unionen kan göra sig skyldig till varumärkesförseelse. Bestämmelser om verkan av internationell registrering som designerar unionen finns i artikel 189 i förordningen om EU-varumärken. Med tanke på fastställandet av ensamrätten till internationell registrering är dessutom ovannämnda bestämmelser om EU-varumärken av betydelse. Med tanke på fastställandet av ensamrätt till EU-kollektivmärken och EU-kontrollmärken är utöver ovannämnda bestämmelser även bland annat artiklarna i 74–75 och 84–85 i förordningen om EU-varumärken av betydelse.

Bestämmelser om allvarliga intrång i varumärkesrätten föreskrivs även fortsättningsvis i 49 kap. 2 § i strafflagen, vilken paragraf gäller brott mot industriella rättigheter. Som i nuläget ingår i bestämmelsen ett omnämnande som avser att den tillämpas i andra hand i förhållande till bestämmelsen om brott mot industriell rättighet i strafflagen. Den enda straffpåföljden för varumärkesförseelser är böter.

I 2 mom. föreskrivs att det är fråga om ett målsägandebrott. Momentets språkdräkt har moderniserats jämfört med 39 § 2 mom. i den gällande varumärkeslagen. Ändringen syftar inte till att ändra rättsläget.

I 3 mom. föreskrivs att om det är fråga om intrång i en rättighet som grundar sig på ett registrerat varumärke, utdöms straff endast om intrånget skett efter registreringsdagen. Momentets språkdräkt har moderniserats jämfört med 39 § 3 mom. i den nuvarande varumärkeslagen. Ändringen av språkdräkten syftar inte till att ändra rättsläget. Även om endast registrerade varumärken anges i ordalydelsen, är bestämmelsen också tillämplig på EU-varumärken i enlighet med 101 §, där EU-varumärken på det sätt som nämnts ovan inkluderats i tillämpningsområdet för varumärkesförseelse.

Domstolars behörighet

75 §. Marknadsdomstolens behörighet. I paragrafen konstateras marknadsdomstolens behörighet i ansöknings-, tviste- och besvärsmål samt i mål som gäller EU-varumärken.

I 1 mom. föreskrivs att tvistemål och ansökningsärenden som grundar sig på denna lag handläggs i marknadsdomstolen. Bestämmelsen motsvarar 42 § i den gällande lagen. Med tvistemål och ansökningsärenden som grundar sig på denna lag hänvisas till tvistemål och ansökningsärenden där det yrkas på en påföljd med stöd av varumärkeslagen eller där det annars är fråga om en sak som baserar sig på nämnda lag, till exempel bättre rätt till varumärke. Däremot omfattar bestämmelsen inte till exempel sådana saker där det är fråga om en avtalsrättslig tvist där det inte ens påstås att bestämmelserna i varumärkeslagen kränkts. Med ansökningsärende som grundar sig på denna lag avses ett civilprocessuellt ansökningsärende. Med ansökningsärende som nämns i bestämmelsen avses inte en ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring, som ändå kan komma att bli behandlad i marknadsdomstolen genom besvär enligt 3 mom.

I bestämmelsen ingår dessutom en motsvarande hänvisningsbestämmelse som i den gällande lagen, att bestämmelser om handläggningen av tvistemål och ansökningsärenden i marknadsdomstolen finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013).

Enligt 2 mom. är marknadsdomstolen en sådan domstol för EU-varumärken som avses i artikel 123 i förordningen om EU-varumärken. Bestämmelsen motsvarar till sitt innehåll 42 § 2 mom. i den gällande lagen. Enligt förordningen om EU-varumärken ska medlemsstaterna inom sina territorier utse så få nationella domstolar i första och andra instans som möjligt, vilka ska utöva de funktioner som tilldelats dem enligt denna förordning. Enligt förordningen om EU-varumärken har nationella domstolar bland annat i uppgift att handlägga talan om intrång och fastställsetalan samt genkärsmål om upphävande eller ogiltigförklaring (artikel 124). Bestämmelser om behörighetens innebörd och omfattning finns i avsnitt 2 och 3 i kapitel X i förordningen om EU-varumärken. Andra bestämmelser om domstolen i förordningen om EU-varumärken är bland annat artikel 21.2 b (överlåtelse av ett varumärke som är registrerat i en agents namn), artikel 63.3 (ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring) samt artikel 172.5 d (budget).

Paragrafens 3 mom. innehåller en hänvisningsbestämmelse till 6 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013). Enligt hänvisade 6 § 1 mom. får ändring i PRS:s beslut genom vilket avgjorts ett ärende som gäller ett varumärke, kollektivmärke, kontrollmärke eller en internationell registrering sökas genom besvär hos marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Enligt hänvisade 6 § 2 mom. ska besvär anföras inom 60 dagar från delfäendet av beslutet.

76 §. Helsingfors tingsrätts behörighet. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar till sitt innehåll 43 § i den gällande lagen.

Enligt 1 mom. handläggs åtal för ett sådant brott mot industriell rättighet enligt 49 kap. 2 § i strafflagen som gör intrång i ensamrätt till varumärke samt för en varumärkesförseelse som avses i 74 § 1 mom. i denna lag i Helsingfors tingsrätt. Helsingfors tingsrätt ska ha suverän behörighet att handlägga de ärenden och mål som avses i bestämmelsen. Detta innebär bland annat ett sådant undantag att ingen annan tingsrätt än Helsingfors tingsrätt är behörig att handlägga ett i lagrummet avsett åtal i en situation som avses i 4 kap. 3 § i lagen om rättegång i brottmål.

I 2 mom. föreskrivs att trots det som sägs i 75 § får i samband med ett åtal som avses i 1 mom. handläggas ett gottgörelse- eller ersättningsyrkande enligt 69 § eller ett yrkande på ändring, förstörelse eller beslag enligt 71 § 1 och 2 mom., när yrkandet framställts med anledning av det brott eller förseelse som avses i åtalet. Helsingfors tingsrätt kan således handlägga yrkanden på skadestånd och gottgörelse samt yrkanden på ändring och förstörelse i samband med åtal, även om dessa ärenden i regel omfattas av marknadsdomstolens behörighet. Vid hand-

läggning av yrkanden iakttas bestämmelserna i 3 kap. i lagen om rättegång i brottmål (689/1997).

I 3 mom. föreskrivs att domstolen fortsätter att vara behörig att pröva ett yrkande enligt 2 mom. även om de omständigheter som behörigheten grundar sig på förändras efter det att yrkandet framställdes. Bestämmelsen motsvarar vad som i 10 kap. 20 § i rättegångsbalken föreskrivs om att allmän domstol fortsätter att vara behörig i tvistemål.

77 §. Patent- och registerstyrelsens utlåtande. Enligt den föreslagna paragrafen tillämpas på rätten för en domstol som handlägger ett mål som avses i 76 § att begära utlåtande av PRS vad som i 4 kap. 22 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen föreskrivs om marknadsdomstolens rätt att begära ett utlåtande. Bestämmelsen motsvarar 43 a § i den gällande lagen. I begäran om utlåtande ska domstolen specificera de frågor om vilka PRS:s utlåtande begärs.

78 §. Anlitande av sakkunniga. I paragrafen föreskrivs om anlitande av sakkunniga vid Helsingfors tingsrätt. Bestämmelsen motsvarar i sak 43 b § i den gällande lagen.

I 1 mom. föreskrivs att när Helsingfors tingsrätt behandlar ett brott mot industriell rättighet eller en varumärkesförseelse får högst två sakkunniga bistå rätten. Som sakkunniga får anlitas sådana personer som avses i 17 kap. 10 § 2 mom. i domstolslagen (673/2016). Möjligheten att anlita sakkunniga ingår också i den nuvarande varumärkeslagen. Möjligheten att anlita sakkunniga med stöd av den föreslagna paragrafen gäller endast tingsrätten. Anlitande av sakkunniga omfattas av domstolens egen prövning. Sakkunniga kan anlitas i ett sådant ärende som gäller brott mot industriell rättighet enligt 49 kap. 2 § i strafflagen samt i ärende som gäller varumärkesförseelse enligt 74 § 1 mom. i den föreslagna lagen.

Enligt 2 mom. ska de sakkunniga ge ett skriftligt utlåtande om de frågor som tingsrätten ställt till dem. De sakkunniga är inte ledamöter i domstolen och hör inte till sammansättningen vid avgörande, utan har till uppgift att ge ett skriftligt utlåtande i frågor som tingsrätten ställer till dem. En sakkunnig kan delta i förberedelsesammanträde som eventuellt förrättas i ärendet samt i huvudförhandlingen och har rätt att ställa frågor till parter och vittnen. Oberoende av i vilket skede tingsrätten begär ett utlåtande av den sakkunnige, ska tingsrätten alltid innan ärendet avgörs ge parterna tillfälle att yttra sig om sakkunnigutlåtandet.

I 3 mom. ingår en hänvisningsbestämmelse där det anges att på de sakkunnigas arvoden tillämpas vad som i 17 kap. 22 § i domstolslagen föreskrivs om sakkunnigledamöters arvode. Till sakkunniga betalas av statens medel ett skäligt arvode och en skälig ersättning. Arvodenas och ersättningsgrunder och belopp fastställs av justitieministeriet.

79 §. Underrättelser till Patent- och registerstyrelsen om att talan väckts och om avgöranden. I 1 mom. föreskrivs om marknadsdomstolens skyldighet att underrätta PRS om talan som väckts och om införande av uppgift om talan i varumärkesregistret. Bestämmelsen utgör ny nationell reglering. I 27 § 3 mom. i den gällande lagen konstateras att det om väckande av talan på begäran kan göras en anteckning i registret. För att PRS ska känna till talan som väcks, föreslås att det föreskrivs att marknadsdomstolen underrättar PRS om talan som väcks och som riktar sig till giltigheten för varumärken samt om talan som riktar sig till överföring av varumärke. Marknadsdomstolen ska således underrätta PRS om både talan som gäller upphävande eller ogiltigförklaring och om fastställsetalan. Dessutom ska marknadsdomstolen underrätta PRS om talan som gäller överföring av sådant varumärke som ett ombud registrerat utan varumärkesinnehavarens samtycke till varumärkesinnehavaren i enlighet med 66 §. Eftersom en ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring enligt 61 § i den föreslagna lagen inte tas upp till prövning av PRS eller handläggningen förfaller, om ett mål som gäller samma varumärke och samma parter väcks eller redan pågår vid domstol, är det viktigt att PRS är in-

formerad om talan som påverkar varumärkets giltighet. Om anmälningsskyldigheten lämnades på kärandens eller svarandens ansvar, skulle det kunna vara möjligt att PRS inte blir underrättad och kan till exempel i ett ärende om administrativt upphävande ge ett beslut, även om samma ärende pågår vid domstol. För att osäkerheten kring ett varumärkes giltighet ska vara synlig också för tredje parter, ska PRS anteckna uppgift om en pågående talan i varumärkesregistret.

I 2 mom. föreskrivs om Helsingfors tingsrätts skyldighet att meddela sitt avgörande till PRS. Bestämmelsen motsvarar 44 § i den gällande lagen. I den föreslagna bestämmelsen föreskrivs att på skyldigheten för en domstol som handlägger ett mål som avses i 76 § att underrätta PRS om avgörandet tillämpas vad som i 4 kap. 23 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen bestäms om marknadsdomstolens skyldighet att göra anmälan om sina avgöranden. Helsingfors tingsrätt ska till PRS skicka en kopia på avgörandet och samtidigt ange om beslutet vunnit laga kraft.

8 kap. Kollektiv- och kontrollmärken

80 §. Kollektivmärke och kontrollmärke. Med anledning av det skäl som nämns ovan i avsnitt 2.3, Bedömning av nuläget, i den allmänna motiveringen föreslås i propositionen att bestämmelser om kollektiv- och kontrollmärken i fortsättningen ska finnas i ett eget kapitel i den föreslagna lagen. I kapitlet om kollektiv- och kontrollmärken ingår de bestämmelser som behövs för genomförandet av varumärkesdirektivets bestämmelser om kollektiv- och kontrollmärken. Dessutom överförs bestämmelserna om kollektiv- och kontrollmärken i den nuvarande lagen om kollektivmärken till kapitlet. På grund av detta föreslås i 106 § att den nuvarande lagen om kollektivmärken upphävs.

I 2 § 3 och 4 punkten i den föreslagna lagen föreskrivs om definitionen på kollektiv- och kontrollmärken. I den gällande lagen om kollektivmärken används termerna samfundsmärke, kontrollmärke och kollektivmärke. Kollektivmärke har används som kollektiv benämning när det talas om två olika märkestyper tillsammans. Det föreslås att man avstår från att använda termen kollektivmärke i sin nuvarande betydelse. Termen för samfundsmärke ändras att motsvara den term som används i varumärkesdirektivet, kollektivmärke, och termen samfundsmärke slopas i sin helhet. I fortsättningen ska således endast termerna kollektivmärke och kontrollmärke användas.

I föreslagna 80 § föreskrivs om vem som kan få ensamrätt till kollektiv- och kontrollmärken och hur ensamrätt till kontrollmärke förvärfas. Dessutom föreskrivs i paragrafen om de bestämmelser som tillämpas på kollektiv- och kontrollmärken.

I 1 mom. föreskrivs att bestämmelserna i den föreslagna lagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den också tillämpas på kollektivmärken och kontrollmärken, om inte något annat föreskrivs i detta kapitel. I 2 § i den nuvarande lagen om kollektivmärken föreskrivs på motsvarande sätt om förhållandet mellan den nuvarande lagen om kollektivmärken och varumärkeslagen. För kollektiv- och kontrollmärken gäller således bl.a. den föreslagna lagens bestämmelser om förvärvande av ensamrätt och om dess innehåll och förutsättningar samt lagens bestämmelser om ansöknings- och invändningsförfarande, upphävande och ogiltigförklaring samt sakrätt och påföljder till den del som det inte föreskrivs något annat om dessa omständigheter.

I 2 mom. föreskrivs om innehavare av kollektivmärke. Genom bestämmelsen genomförs artiklarna 29.1 och 29.2 i varumärkesdirektivet. För närvarande ingår bestämmelsen om innehavare av kollektivmärke och förvärvande av ensamrätt till kollektivmärke i 1 § 1 mom. i lagen om kollektivmärken.

Bestämmelser om definitionen på kollektivmärke finns i 2 § 3 punkten i den föreslagna lagen. Kollektivmärken är avsedda för bruk i näringsverksamheten hos medlemmarna av en juridisk person. En juridisk person som har medlemmar, som till exempel en förening eller ett andelslag, kan få ensamrätt till kollektivmärke. En i bestämmelsen nämnd juridisk person omfattar i enlighet med artikel 29.2 i varumärkesdirektivet bland annat sammanslutningar av tillverkare, producenter, tjänsteproducenter eller näringsidkare som enligt den rätt som reglerar dess ställning har rätt att i eget namn inneha rättigheter och skyldigheter, att ingå avtal eller utföra andra rättshandlingar samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter samt offentligtgrättsliga juridiska personer. Om ett kollektivmärke överläts, ska förvärvaren uppfylla samtliga dessa krav som ställs på innehavare som den tidigare innehavaren av kollektivmärket.

Ensamrätt till kollektivmärke kan förvärfvas på samma sätt som till varumärke i övrigt, dvs. genom registrering eller när kollektivmärket är inarbetat. Bestämmelser om inarbetning finns i 4 § i den föreslagna lagen.

I 3 mom. föreskrivs om förvärvande av ensamrätt till kontrollmärke samt förutsättningar som gäller för den som ansöker om och den som innehar kontrollmärke. Genom bestämmelsen genomförs artiklarna 28.1 och 28.2 i varumärkesdirektivet. För närvarande finns bestämmelser om förvärvande av ensamrätt i 1 § 2 mom. i lagen om kollektivmärken. Enligt den föreslagna bestämmelsen fås ensamrätt till kontrollmärke endast genom registrering, vilket motsvarar nu läget.

Bestämmelser om definitionen på kontrollmärke finns i 2 § 4 punkten i den föreslagna lagen. Med kontrollmärke avses ett varumärke som är avsett att användas för varor eller tjänster som är föremål för kontroll eller övervakning. De varor och tjänster som är försedda med kontrollmärke är således föremål för kontroll eller övervakning eller överensstämmer med de normer och standarder som innehavaren av kontrollmärket fastställt. Ett kontrollmärke kan i näringsverksamhet användas av alla de vars varor eller tjänster uppfyller de krav som innehavaren av kontrollmärket har ställt på varor och tjänster.

Med avvikelse från 1 § 2 mom. i den gällande lagen om kollektivmärken konstateras i den föreslagna bestämmelsen inte att innehavaren av ett kontrollmärke ska vara en myndighet, ett samfund eller en stiftelse. Enligt artikel 28.2 i varumärkesdirektivet får alla fysiska eller juridiska personer, inbegripet offentligtgrättsliga institutioner, myndigheter och organ, ansöka om kontrollmärken under förutsättning att en sådan person inte bedriver affärsverksamhet som inbegriper tillhandahållande av varor eller tjänster av det slag som certifierats. Eftersom i princip vem som helst enligt direktivet kan ansöka om kontrollmärke, har det i den föreslagna bestämmelsen inte särskilt uttryckts att sökanden ska vara en fysisk eller juridisk person.

Den som ansöker om eller innehar ett kontrollmärke ska i enlighet med direktivet kontrollera eller övervaka de varor eller tjänster som specificerats i ansökan om kontrollmärke eller meddela bestämmelser som gäller dem. Med avvikelse från 3 § 1 mom. i den gällande lagen om kollektivmärken innehåller den föreslagna bestämmelsen dessutom i enlighet med artikel 28.2 i varumärkesdirektivet ett krav som ställs på innehavaren av kontrollmärket, att sökanden eller innehavaren inte själv får bedriva affärsverksamhet som inbegriper tillhandahållande av certifierade varor eller tjänster. Vid handläggningen av ansökningar om registrering av kontrollmärken behöver PRS inte på eget initiativ utreda om sökanden själv tillhandahåller varor eller tjänster som certifieras eller kontrolleras, utan sökanden ska till exempel vid ansökan om kontrollmärke försäkra att sökanden inte bedriver sådan affärsverksamhet. Saken kan också framgå av de användningsföreskrifter som sökanden lämnar in i samband med ansökan eller i utredningen om verksamhetens art hos sökanden. Om ett kontrollmärke överläts, ska förvärvaren uppfylla samtliga krav som ställs på innehavare som den tidigare innehavaren av kontrollmärket uppfyllt.

Enligt andra stycket i artikel 28.2 i varumärkesdirektivet får medlemsstaterna föreskriva att ett kontrollmärke inte ska registreras om sökanden inte är behörig att certifiera de varor eller tjänster för vilka märket ska registreras. Bestämmelsen i fråga skulle öka det administrativa arbetet för dem som ansöker om kontrollmärke och för PRS i utredningen av behörighet. Således anses genomförande av den aktuella bestämmelsen inte vara behövlig.

81 §. Ansökan om kollektiv- eller kontrollmärke. I paragrafen föreskrivs om de utredningar och användningsföreskrifter som ska fogas till ansökan om kollektiv- eller kontrollmärke.

I 1 mom. föreskrivs om sådana utredningar i fråga om sökanden som ska fogas till ansökan om registrering av kollektiv- eller kontrollmärke. Bestämmelsen är nationell reglering och motsvarar huvudsakligen 3 § 1 mom. i lagen om kollektivmärken. Med avvikelse från den gällande lagen konstateras i bestämmelsen att utredningar eller stadgar enligt 1 mom. dock inte behöver lämnas in, om PRS får dessa uppgifter ur register som den använder. Sådana register är bl.a. förenings-, handels- eller stiftelseregister samt i framtiden eventuellt motsvarande utländska register. PRS ska inte ha skyldighet att inhämta de aktuella utredningarna eller stadgarna till exempel ur avgiftsbelagda utländska register, utan då har sökanden ansvar för att lämna in de behövliga utredningarna och stadgarna.

Till en ansökan om ett kollektivmärke eller ett kontrollmärke ska det fogas en redogörelse för den typ av verksamhet som sökanden bedriver. En sådan utredning kan till exempel vara ett utdrag ur förenings-, handels- eller stiftelseregistret. Utöver utredningen om verksamhetens art ska till ansökan om kollektivmärke fogas en juridisk persons stadgar.

I 2 mom. föreskrivs om de användningsföreskrifter som ska fogas till ansökan om kollektiv- eller kontrollmärke. Genom bestämmelsen genomförs artikel 30 i varumärkesdirektivet, som gäller bestämmelser för användning av kollektivmärket. I fråga om användningsföreskrifter för kontrollmärke är bestämmelserna nationell reglering. I den gällande lagen om kollektivmärken finns bestämmelser om användningsföreskrifterna i 3 § i mom. Med avvikelse från den gällande lagen anges i den föreslagna bestämmelsen noggrannare de uppgifter som ska ingå i användningsföreskrifterna.

Till ansökan om kollektiv- eller kontrollmärke ska fogas användningsföreskrifter där det framgår vem som har tillstånd att använda märket samt andra förutsättningar för användning av märket. I de föreskrifter som gäller förutsättningarna för användning av märket ska redogöras för påföljderna av användning av kollektiv- eller kontrollmärket i strid med användningsföreskrifterna. Andra förutsättningar för användningen av märket kan vara till exempel uppgifter om i vilken form och på vilket sätt märket ska användas och för vilka varor eller tjänster. I fråga om kontrollmärken kan andra förutsättningar för användningen av märket gälla till exempel de av innehavaren uppsatta krav och standarder som varan eller tjänsten ska uppfylla för att kontrollmärket ska kunna användas där. Dessutom ska i användningsföreskrifterna för kollektivmärken redogöras för under vilka förutsättningar man kan bli medlem hos den juridiska personen.

I 3 mom. föreskrivs att användningsföreskrifterna inte får strida mot lag, allmän ordning eller god sed. Bestämmelsen hänför sig till artikel 31.1 i varumärkesdirektivet, där det föreskrivs att användningsföreskrifter som strider mot allmän ordning eller moral utgör en avslagsgrund för ansökan. I fråga om lagstridigheten utgör bestämmelserna ny nationell reglering.

82 §. Ändring av användningsföreskrifterna. I paragrafen föreskrivs om anmälan om ändringar i användningsföreskrifterna till PRS och om ikraftträdandet av ändringarna. Genom bestämmelsen genomförs artikel 33 i varumärkesdirektivet i fråga om kollektivmärken. I fråga om kontrollmärken är regleringen nationell. I fråga om kollektiv- och kontrollmärken är det

motiverat att bestämmelserna är så enhetliga som möjligt för båda märkestyperna. Det är viktigt att även ändringar i användningsföreskrifterna för kontrollmärken införs i varumärkesregistret.

I 1 mom. föreskrivs om skyldigheten för innehavare av kollektiv- eller kontrollmärke att anmäla ändringar i användningsföreskrifterna till PRS. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar i sak 3 § 2 mom. i den gällande lagen om kollektivmärken.

I 2 mom. föreskrivs om förutsättningar för och ikraftträdande av ändrade användningsföreskrifter. De ändrade användningsföreskrifterna ska uppfylla förutsättningarna enligt 81 § 2 och 3 mom., dvs. att av dem ska framgå de personer som har tillstånd att använda märket, andra förutsättningar för användning av märket, inklusive påföljder för användning som strider mot användningsföreskrifterna samt för kollektivmärkenas del de förutsättningar under vilka man kan bli medlem hos den juridiska personen. De ändrade användningsföreskrifterna får inte strida mot lag, allmän ordning eller god sed.

De ändrade användningsföreskrifterna träder i kraft när ändringen godkänts och en anteckning gjorts i varumärkesregistret. I den gällande lagen om kollektivmärken finns inte bestämmelser om ikraftträdande av ändrade användningsföreskrifter. Till denna del är regleringen delvis ny och baserar sig på artikel 33.3 i varumärkesdirektivet.

83 §. Kompletterande grunder för avslag och ogiltigförklaring. I paragrafen föreskrivs om särskilda grunder för avslag och ogiltigförklaring som tillämpas på kollektiv- och kontrollmärken. I fråga om kollektivmärken genomförs genom bestämmelsen artiklarna 31 och 36 i varumärkesdirektivet. I fråga om kontrollmärken är bestämmelserna nationell reglering. För att lagen ska vara tydlig och konsekvent är det motiverat att bestämmelserna om kollektiv- och kontrollmärken är så enhetliga som möjligt. Artikel 28.3 i varumärkesdirektivet lämnar nationellt prövningsutrymme i fråga om vilka andra grunder för avslag och ogiltigförklaring som tillämpas på kontrollmärken utöver de absoluta registreringshindren och ogiltighetsgrunderna i artikel 4. Grunderna för avslag och ogiltigförklaring av kollektivmärken kan således oberoende av varumärkesdirektivet utsträckas även till kontrollmärken. De grunder för ogiltigförklaring som föreskrivs i paragrafen är tillämpliga på ogiltigförklaring av kollektiv- eller kontrollmärke i både administrativt förfarande och i domstolsförfarande.

I 1 punkten föreskrivs om de kompletterande grunderna för avslag och ogiltigförklaring enligt 80 § 2 och 3 mom. och 81 § som ska tillämpas på kollektiv- och kontrollmärken.

För kollektiv- och kontrollmärken gäller samma grunder för avslag och ogiltigförklaring enligt 12 och 13 § som för vanliga varumärken. Dessutom kan en ansökan om kollektiv- eller kontrollmärke avslås, om sökanden till exempel inte iakttar de krav för ansökan som föreskrivs i 16–19 §. Utöver de allmänna grunderna för avslag och ogiltigförklaring kan ansökan om kollektiv- eller kontrollmärke avslås eller registreringen ogiltigförklaras, om ansökan eller registreringen inte uppfyller de villkor som anges i 80 § 2 eller 3 mom. eller 81 §. En ansökan om kollektiv- eller kontrollmärke avslås därmed till exempel om förutsättningarna för vem som kan ansöka om kollektiv- eller kontrollmärke inte uppfylls, eller om sökanden inte lämnar in de utredningar, stadgar eller användningsföreskrifter som förutsätts i 81 §, eller om användningsföreskrifterna är bristfälliga eller strider mot lag, allmän ordning eller god sed.

I artiklarna 28.4 och i 29.3 i varumärkesdirektivet lämnas för medlemsstaterna prövningsrätt att föreskriva att tecken eller upplysningar, som i handeln kan ange varornas eller tjänsternas geografiska ursprung, kan utgöra kollektivmärken eller kontrollmärken. Då skulle registrering av upplysningar som anger geografiskt ursprung inte vägras. Registreringen skulle inte heller kunna ogiltigförklaras med stöd av 12 § 1 mom. 3 punkten i den föreslagna lagen, vilken

punkt gäller avsaknad av särskiljningsförmåga. Enligt ovannämnda bestämmelser i direktivet ger ett sådant kontroll- eller kollektivmärke dock inte innehavaren rätt att förbjuda tredje man att i näringsverksamhet använda sådana tecken eller upplysningar, förutsatt att tredje man brukar dem i överensstämmelse med god affärssed. I synnerhet får ett sådant märke inte åberopas gentemot tredje man som har rätt att använda ett geografiskt namn. Tecken som anger geografiskt ursprung saknar enligt den gällande lagen och den nuvarande praxisen i regel särskiljningsförmåga. Det är inte motiverat att godkänna att tecken eller upplysningar som anger geografiskt ursprung utgör kollektiv- eller kontrollmärken, eftersom samma bestämmelser och förutsättningar i regel gäller för kollektiv- och kontrollmärken som för vanliga varumärken. Det finns inte behov av att avvika från kraven på särskiljningsförmåga i fråga om sådana kollektiv- eller kontrollmärken som anger geografiskt ursprung. Således sätts artiklarna 28.4 och 29.3 i varumärkesdirektivet inte i kraft nationellt.

I 2 punkten föreskrivs om avslag på ansökan om kollektivmärke eller ogiltigförklaring av registreringen, om kollektivmärket är ägnat att vara vilseledande. Genom bestämmelsen genomförs artikel 31.2 i varumärkesdirektivet och delvis artikel 36. Bestämmelser om vilseledande karaktär som grund för avslag och ogiltigförklaring finns i 12 § 1 mom. 5 punkten i den föreslagna lagen. Den föreslagna bestämmelsen kompletterar ifrågavarande bestämmelse i 12 §. I den föreslagna bestämmelsen nämns uttryckligen att om kollektivmärket är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om sin karaktär eller innebörd, speciellt om det är ägnat att uppfattas som något annat än ett kollektivmärke. Ett kollektivmärke kan vara ägnat att uppfattas som något annat än ett kollektivmärke till exempel i situationer där märket verkar ha en kontrollfunktion eller om det verkar som om vem som helst ska kunna använda märket, inte enbart medlemmarna i sammanslutningen.

I 3 punkten föreskrivs att ansökan om kollektiv- eller kontrollmärke ska avslås eller en registrering ogiltigförklaras, om det i varumärkesregistret redan finns en tidigare varumärkesansökan eller varumärkesregistrering för varor eller tjänster av samma slag. Bestämmelsen utgör ny nationell reglering, men motsvarar PRS:s nuvarande registreringspraxis. För tydlighetens skull föreskrivs det uttryckligen om detta i den föreslagna lagen. I artikel 28.3 i direktivet lämnas medlemsstaterna nationellt handlingsutrymme när det gäller att föreskriva om de förutsättningar under vilka en varumärkesansökan kan avslås eller en registrering ogiltigförklaras. Den föreslagna bestämmelsen stämmer överens med det nationella handlingsutrymmet.

Om det i varumärkesregistret redan finns en anhängig tidigare ansökan om vanligt varumärke eller ett registrerat varumärke för varor eller tjänster av samma slag, får den senare ansökan om kollektiv- eller kontrollmärke inte registreras. Om en sådan registrerats av misstag, kan den ogiltigförklaras. I 12 § 1 mom. 11 och 12 punkten i den föreslagna lagen föreskrivs på motsvarande sätt om förbud att registrera ett vanligt varumärke, om en ansökan om ett identiskt kollektiv- eller kontrollmärke redan är anhängig eller har registrerats för varor eller tjänster av samma slag.

Samtidigt gällande olika märkestyper är ägnat att vilseleda allmänheten. Det skulle också vara omöjligt att fastställa om varumärket eller kollektiv- eller kontrollmärket är i verkligt bruk, eller om kollektiv- eller kontrollmärket används i enlighet med dess användningsföreskrifter, om märket samtidigt används som olika märkestyper. Det skulle också kunna ha beviljats licens på det vanliga varumärket och då skulle det vara omöjligt att veta när det är fråga om användning av det vanliga varumärket och när det är fråga om användning av det motsvarande kollektiv- eller kontrollmärket. Således är det motiverat att ett varumärke och ett identiskt kollektiv- eller kontrollmärke inte kan vara i kraft samtidigt ens hos samma innehavare.

84 §. Kompletterande grunder för upphävande. I paragrafen föreskrivs om kompletterande grunder för upphävande av kollektiv- och kontrollmärken. Grunderna för upphävande är till-

lämpliga för upphävande av kollektiv- eller kontrollmärke i både administrativt förfarande och domstolsförfarande. Genom bestämmelsen genomförs artikel 35 i varumärkesdirektivet i fråga om kollektivmärken. I fråga om kontrollmärken är bestämmelserna enligt 1 mom. nationell reglering. Med avvikelse från 5 § i den gällande lagen om kollektivmärken föreskrivs i den föreslagna bestämmelsen inte längre att det att märkeshavarens verksamhet upphört är en grund för upphävande av registrering. I fråga om varumärken föreslås i den föreslagna lagen bestämmelser om att en registrering kan upphävas därför att innehavarens verksamhet har upphört. Eftersom det på det sätt som anges ovan är motiverat att bestämmelserna om varumärken och om kollektiv- och kontrollmärken är så enhetliga som möjligt, föreslås att det att innehavarens verksamhet upphör som grund för upphävande av registrering slopas också för kollektiv- och kontrollmärkenas del.

I 5 § i den gällande lagen om kollektivmärken föreskrivs dessutom om hävning av kollektiv- och kontrollmärke på den grund att märkeshavaren inte anmält ändring av användningsföreskrifterna till PRS. Det föreslås att den bestämmelsen slopas. I den gällande lagen om kollektivmärken har det inte föreskrivits om den tidpunkt då ändringar i användningsföreskrifterna träder i kraft, utan ändringarna har trätt i kraft när detta har avtalats. Således har det varit motiverat att i lagen förutsätta att ändringarna anmäls till PRS eller annars kan registreringen av kollektiv- eller kontrollmärke hävas. Enligt den föreslagna lagen träder däremot ändringarna av användningsföreskrifterna i enlighet med 82 § 2 mom. i kraft först när de har antecknats i varumärkesregistret. Om ändrade användningsföreskrifter inte anmäls till PRS, träder ändringarna inte i kraft och då är de ändrade användningsföreskrifterna inte giltiga. Således behöver det inte föreskrivas om att registreringen av ett kollektiv- eller kontrollmärke upphävs enbart på grund av att ändrade användningsföreskrifter inte anmälts till PRS, eftersom det då de facto inte finns giltiga ändrade användningsföreskrifter.

För kollektiv- och kontrollmärken gäller samma grunder för upphävande enligt 46 och 47 § som för vanliga varumärken. Utöver dessa kan ensamrätten till kollektiv- och kontrollmärke upphävas i enlighet med 1 mom. 1 punkten, om innehavaren av kollektiv- eller kontrollmärket inte vidtar skäligen åtgärder för att hindra en användning av märket som strider mot användningsföreskrifterna. Om till exempel innehavaren av kollektiv- eller kontrollmärket tillåter en sådan användning av märket som strider mot användningsföreskrifterna, kan märket upphävas. I användningsföreskrifterna beaktas också de ändringar i enlighet med 82 § som gjorts i användningsföreskrifterna.

I 5 § i den gällande lagen om kollektivmärken föreskrivs om hävning av kollektiv- och kontrollmärke på grund av användning som strider mot användningsföreskrifterna. I den bestämmelsen konstateras att registrering av kollektivmärke kan hävas, om märkeshavaren tillåter att märket används i strid med användningsföreskrifterna. Med avvikelse från den gällande lagen nämns i den föreslagna bestämmelsen märkeshavarens skyldighet att vidta skäligen åtgärder för att hindra användning som strider mot användningsföreskrifterna. Således kan registreringen av ett kollektiv- eller kontrollmärke upphävas både när innehavaren tillåter att kollektiv- eller kontrollmärket används i strid med användningsföreskrifterna och när innehavaren vidtar åtgärder, men åtgärderna inte uppfyller förutsättningen om skälighet. Som vidtagande av skäligen åtgärder anses inte till exempel att innehavaren skenbart vidtar förberedelser för att förbjuda användning som strider mot användningsföreskrifterna, men inte på något sätt kontakter den som använder kollektiv- eller kontrollmärket. Genom den föreslagna bestämmelsen genomförs artikel 35 a i varumärkesdirektivet.

I 1 mom. 2 punkten föreskrivs om upphävande av registreringen av ett kollektiv- eller kontrollmärke, om ändringen av användningsföreskrifterna antecknats i registret på ett sätt som strider mot 82 § 2 mom. i den föreslagna lagen. Om ändringen av användningsföreskrifterna alltså har antecknats i varumärkesregistret, fast användningsföreskrifterna inte har innehållit

de uppgifter som förutsätts i 81 § 2 mom. eller fast de har stridit mot lag, allmän ordning eller god sed i enlighet med 81 § 3 mom., kan registreringen av kollektiv- eller kontrollmärket upphävas. Registreringen upphävs dock inte om innehavaren av kollektiv- eller kontrollmärket uppfyller kraven enligt 81 § 2 och 3 mom. genom att göra en ny ändring i användningsföreskrifterna. Genom den föreslagna bestämmelsen genomförs artikel 35 c i varumärkesdirektivet.

I 2 mom. föreskrivs om att ensamrätten till kollektivmärke kan upphävas, om användningen av märket av dem som har rätt att använda det har lett till att kollektivmärket är ägnat att vilseleda allmänheten. I 83 § 1 mom. 2 punkten i den föreslagna lagen föreskrivs om kollektivmärkets vilseledande karaktär som grund för avslag och ogiltigförklaring. Då är kollektivmärket i sig vilseledande. I den föreslagna bestämmelsen har kollektivmärket blivit vilseledande på grund av dess användning. Då har personer som har rätt att använda kollektivmärket använt märket på ett sätt som har lett till att kollektivmärket är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om sin karaktär eller innebörd, speciellt om det är ägnat att uppfattas som något annat än ett kollektivmärke. Genom den föreslagna bestämmelsen genomförs artikel 35 b i varumärkesdirektivet.

85 §. Verkligt bruk av kollektiv- eller kontrollmärke. I paragrafen föreskrivs att som verkligt bruk av ett kollektiv- eller kontrollmärke betraktas också att märket används av någon som har rätt att använda kollektiv- eller kontrollmärket. Bestämmelsen gäller bara registrerade kollektivmärken samt kontrollmärken och hänför sig till det krav som anges i 46 § att varumärket ska tas i bruk inom fem år från registreringen, eller att sådant bruk inte får vara kontinuerligt avbrutet i minst fem år, om inte det finns giltiga skäl för att varumärket inte används.

För uppfyllandet av kraven på verkligt bruk räcker det alltså att personer som har rätt att använda kollektiv- eller kontrollmärket använder det. Innehavaren av kollektivmärket behöver till exempel inte själv nödvändigtvis använda märket. I fråga om kontrollmärken får innehavaren av kontrollmärket inte ens enligt artikel 28.2 i varumärkesdirektivet själv bedriva affärsverksamhet som inbegriper tillhandahållande av de certifierade varorna eller tjänsterna. Genom bestämmelsen genomförs artikel 28.5 i varumärkesdirektivet i fråga om kontrollmärken och artikel 32 i fråga om kollektivmärken. Bestämmelser om hurdan verksamhet som anses vara verkligt bruk och inom vilken tid märket ska tas i verkligt bruk finns i 46 § i den föreslagna lagen.

86 §. Ändring av märkestyp. I paragrafen föreskrivs om förbud att ändra kontrollmärke till ett märke av annan typ samt om under vilka förutsättningar ett varumärke eller kollektivmärke kan ändras till märke av annan typ.

I 1 mom. föreskrivs om ändring av varumärke till kollektiv- eller kontrollmärke och om ändring av kollektivmärke till ett vanligt varumärke eller till ett kontrollmärke. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar gällande praxis som baserar sig på 4 § 2 mom. i lagen om kollektivmärken. I den aktuella bestämmelsen i lagen om kollektivmärken finns förbud att registrera kontrollmärke som märke av annan typ, vilket har tolkats tillåta att ett kollektivmärke får ändras till ett vanligt varumärke eller till ett kontrollmärke och att ett vanligt varumärke får ändras till kollektiv- eller kontrollmärke. För tydlighetens skull föreskrivs det uttryckligen om detta i lagen.

Enligt bestämmelsen kan ett vanligt varumärke ändras till kollektiv- eller kontrollmärke. Ändringen förutsätter att märket och dess innehavare uppfyller samma förutsättningar som vid ansökan om nytt kollektiv- eller kontrollmärke. Sökanden ska således uppfylla de krav som ställs på sökanden i 80 § 2 eller 3 mom. och lämna in de utredningar, användningsföreskrifter och eventuella stadgar som avses i 81 §. Tecknet ska uppfylla funktionerna för ett kollektiv-

eller kontrollmärke, dvs. i enlighet med 2 § 3 eller 4 punkten vara avsedda för bruk i näringsverksamhet som medlemmarna bedriver eller avsedda att användas för varor eller tjänster som är föremål för kontroll eller övervakning. Dessutom får tecknet inte vara förenat med kompletterande avslagsgrunder enligt 83 §. Således får märket till följd av ändringen av märkestyp inte bli till exempel vilseledande.

Ett kollektivmärke kan ändras till ett kontrollmärke, om innehavaren uppfyller de krav som ställs på innehavare av kontrollmärke. Innehavaren ska uppfylla förutsättningarna enligt 80 § 3 mom. och lämna in en i 81 § 1 mom. förutsatt utredning av verksamhetens art och eventuellt nya användningsföreskrifter för märket. Tecknet ska uppfylla funktionerna för ett kontrollmärke, dvs. i enlighet med 2 § 1 mom. 4 punkten vara avsett att användas för varor eller tjänster som är föremål för kontroll eller övervakning.

Ett kollektivmärke kan också ändras till vanligt varumärke. För ändring av kollektivmärke till vanligt varumärke finns inga särskilda förutsättningar och då krävs inga separata utredningar av innehavaren.

Om innehavaren av ett varumärke eller kollektivmärke uppfyller samtliga förutsättningar enligt 1 mom., ändrar PRS märkestypen i registreringen i varumärkesregistret. Ändringen påverkar inte giltigheten, startdatumet eller kraven på verkligt bruk för ensamrätt som förvärvats genom registrering. Det verkliga bruket av märket bedöms i enlighet med den märkestyp som vid tillfället har antecknats i registret.

I 2 mom. föreskrivs om förbud mot att ändra kontrollmärke till annan typ av märke. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar i sak 4 § 2 mom. i lagen om kollektivmärken.

Ändringen av ett kontrollmärke som används för kontrollerade och övervakade varor eller tjänster till ett kollektivmärke eller ett vanligt varumärke kan medföra förfång eller vilseleda allmänheten när tecknet börjar användas för varor eller tjänster som inte längre är kontroll- eller övervakningspliktiga. Således ska ett kontrollmärke inte kunna ändras till en annan typ av märke.

87 §. *Talerätt i ärende som gäller intrång i rätt till kollektiv- eller kontrollmärke. I 1 mom. föreskrivs om rätten för den som använder kollektiv- eller kontrollmärke att inleda åtgärder i ärende som gäller intrång i kollektiv- eller kontrollmärke. Genom bestämmelsen genomförs i fråga om kollektivmärken artikel 24.1 i varumärkesdirektivet, där det hänvisas till artikel 25.3. I fråga om kontrollmärken är bestämmelserna nationell reglering. Enligt 6 § i den gällande lagen om kollektivmärken kan endast kollektiv- eller kontrollmärkets innehavare vara målsägande. I den föreslagna bestämmelsen uppluckras detta i enlighet med varumärkesdirektivet, så att en person som har rätt att använda kollektiv- eller kontrollmärket kan vara målsägande med kollektiv- eller kontrollmärkeshavarens samtycke eller enligt överenskommelse.*

I den föreslagna bestämmelsen föreskrivs att den som har rätt att använda kollektiv- eller kontrollmärke i regel kan vidta rättsliga åtgärder i ärende som gäller intrång i kollektiv- eller kontrollmärke endast med kollektiv- eller kontrollmärkeshavarens samtycke eller om detta avtalats mellan den som har rätt att använda märket och innehavaren av kollektiv- eller kontrollmärket. Samtycket till inledande av rättsliga åtgärder kan ges till exempel i ett avtal mellan parterna, i användningsföreskrifterna, sammanslutningens stadgar eller separat.

Den som har rätt att använda kollektiv- eller kontrollmärke får dock inleda rättsliga åtgärder också om innehavaren av kollektiv- eller kontrollmärket inte inom skälig tid efter att ha fått kännedom om intrånget i kollektiv- eller kontrollmärket själv vidtar åtgärder beträffande in-

trånget. Den som har rätt att använda kollektiv- eller kontrollmärke ska ha informerat kollektiv- eller kontrollmärkeshavaren om intrånget och gett denne möjlighet att själv vidta åtgärder.

I 2 mom. föreskrivs om rätt till skadestånd för den som använder kollektiv- eller kontrollmärke. Genom bestämmelsen genomförs i fråga om kollektivmärken artiklarna 34.2 och 34.1 i varumärkesdirektivet, där det hänvisas till artikel 25.4. I fråga om kontrollmärken är bestämmelserna nationell reglering.

Enligt den föreslagna bestämmelsen kan innehavaren av ett kollektiv- eller kontrollmärke kräva ersättning för den som har rätt att använda kollektiv- eller kontrollmärket för skada som denne lidit på grund av användning av tecknet utan tillstånd. Detta motsvarar i sak andra meningen i 6 § i den gällande lagen om kollektivmärken.

Fast en person med rätt att använda kollektiv- eller kontrollmärke inte har rätt att själv inleda åtgärder i ärende som gäller intrång i enlighet med 1 mom., har personen alltid rätt att ansluta sig till talan om intrång som väckts av kollektiv- eller kontrollmärkeshavaren och kräva ersättning för den skada personen lidit.

9 kap. Internationella registreringar

Det internationella registreringssystemet

88 §. *Godkännande och offentliggörande av internationella registreringar.* Varumärkesdirektivet innehåller inte särskilda bestämmelser om internationella registreringar. Bestämmelserna om internationella registreringar baserar sig på Madridprotokollet. I den föreslagna paragrafen föreskrivs om fördelningen av behörighet mellan den internationella byrån och PRS samt om att den föreslagna lagens bestämmelser även är tillämpliga på internationella registreringar. Den internationella byrån har definierats i 2 § 5 punkten i den föreslagna lagen. Med den avses den internationella byrån för intellektuell äganderätt vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO). Bestämmelser om internationella registreringar finns i Madridprotokollet av den 27 juni 1989 som anknyter till överenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken av den 14 april 1891. I systemet enligt Madridprotokollet kan skydd för varumärke fås i flera olika länder eller inom olika sammanslutningars områden genom en ansökan. För finländska företag som har internationell verksamhet innebär en internationell registrering enligt Madridprotokollet minskade kostnader och enklare ansökningsförfarande. I ansökningsförfarandet medförs för sökanden oftast större kostnader för ombudsarvoden än för ansökningsavgifterna. Den som ansöker om en internationell registrering behöver inte anlita ombud i det land eller den sammanslutning som designeras i ansökan om internationell registrering, om inte registermyndigheten i det designerade landet eller den designerade sammanslutningen meddelar registreringshinder. Enligt 28 § 6 mom. i den föreslagna lagen behöver en sökande av internationell registrering med hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ett ombud endast om sökanden ger ett utlåtande till PRS.

I 1 mom. definieras Madridprotokollet och föreskrivs om den internationella byråns och PRS:s uppgifter. Momentet motsvarar i sak 53 § i den gällande lagen. Internationella registreringar registreras vid den internationella byrån i enlighet med Madridprotokollet. PRS offentliggör de internationella registreringar som godkänts gälla i Finland på sin webbplats eller på ett annat allmänt tillgängligt sätt. Med avvikelse från gällande 53 § 2 mom. förutsätts i den föreslagna bestämmelsen inte att PRS har en förteckning över internationella registreringar som gäller i Finland, utan det räcker att dessa offentliggörs. I enlighet med 92 § nedan undersöker PRS om det finns hinder för internationella registreringar som designerar Finland och under rättar den internationella byrån om godkännande av internationella registreringar, men för inte själv ett register över internationella registreringar eller registrerar dem. Dessa uppgifter hör

enligt Madridprotokollet till den internationella byrån. PRS antecknar endast de internationella registreringar som gäller Finland i sitt varumärkesregister och offentliggör dem på sin webbplats eller på ett annat allmänt tillgängligt sätt.

PRS är i Finland den myndighet som genomför åtgärder och uppgifter i samband med internationella ansökningar och registreringar. På det sätt som föreskrivs nedan är PRS prövningsmyndighet och översänder olika anmälningar och internationella ansökningar till den internationella byrån. PRS sköter uppgifter som hänför sig till internationella ansökningar som baserar sig på finska varumärken eller varumärkesansökningar samt till internationella registreringar som designerar Finland på det sätt som anges i detta kapitel samt bestäms i Madridprotokollet och dess tillämpningsföreskrifter.

I 2 mom. föreskrivs att den föreslagna lagens bestämmelser och bestämmelser som utfärdats med stöd av den också är tillämpliga på internationella registreringar, om inte något annat föreskrivs i detta kapitel. Denna omständighet har konstaterats i 56 e § i den gällande lagen.

Ansökan om internationell registrering som grundar sig på ett finländskt varumärke eller en finländsk varumärkesansökan

89 §. *Ansökan om internationell registrering.* I paragrafen föreskrivs om inlämnade av ansökan om internationell registrering som baserar sig på ett finskt registrerat varumärke eller en finsk varumärkesansökan. Bestämmelsen baserar sig på artikel 2.1 i Madridprotokollet. Bestämmelsen motsvarar i sak huvudsakligen 54–55 § i den gällande lagen. Med avvikelse från 54 § 2 mom. i den gällande lagen föreskrivs i den föreslagna paragrafen inte om ansökan om internationell registrering som baserar sig på EU-varumärke eller ansökan om EU-varumärke, eftersom detta omfattas av tillämpningsområdet för förordningen om EU-varumärken och EUIPO:s behörighet. I den föreslagna bestämmelsen har också i förtydligande syfte lyfts fram vissa omständigheter om till exempel det språk som krävs och formen för ansökan, som i nuläget har ingått i detaljmotiveringen till 55 § och i tillämpningsföreskrifterna till Madridprotokollet.

Internationell registrering kan sökas av finska medborgare samt de fysiska eller juridiska personer som har hemvist i Finland. Dessutom kan internationell registrering sökas av sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet i Finland. Begränsningen baserar sig på artikel 2.1 (i) i Madridprotokollet.

Den som ansöker om internationell registrering måste ha en i Finland gällande varumärkesregistrering eller anhängig varumärkesansökan som gäller ett identiskt tecken. En ansökan om internationell registrering kan således också göras samtidigt med en ansökan om nationell registrering. Fördelen med att en internationell registrering söks på basis av en nationell registrering är att då har PRS redan undersökt om det finns förutsättningar för registrering. För sökanden är det dock inte alltid möjligt att vänta på registreringen, eftersom sökanden kan vilja ha skydd i ett annat land eller inom en annan sammanslutnings område så snart som möjligt.

Om sökanden uppfyller de ovan uppställda kraven på sökande och tecken i fråga om flera länder eller sammanslutningar, kan sökanden välja det land eller den sammanslutning där sökanden gör ansökan om internationell registrering.

Ansökan om internationell registrering görs alltid hos den nationella registermyndigheten, men riktas till den internationella byrån. Ansökan ska lämnas skriftligt till PRS i den form som internationella byrån förutsätter, för närvarande oftast genom internationella byråns blan-

kett. Ansökan ska därmed innehålla de uppgifter som nämns i Madridprotokollet och dess tillämpningsföreskrifter. I ansökan anges bl.a. de varor och tjänster för vilka skydd söks samt de länder eller sammanslutningar för vilkas områden skydd söks.

Regel 6 i tillämpningsföreskrifterna till Madridprotokollet ger registermyndigheterna möjlighet att välja om ansökan ska lämnas på engelska, franska eller spanska. En ansökan om internationell registrering kan i Finland lämnas endast på engelska. För ansökan ska betalas en avgift till PRS. PRS vidarebefordrar i enlighet med 90 § inte en ansökan till internationella byrån, om de förutsättningar som nämns i paragrafen inte uppfylls.

I fråga om en internationell registrering kan skyddets territoriella verkan utsträckas också efter registreringen i enlighet med artikel 3ter i Madridprotokollet. Då börjar den internationella registrerings skydd först från den dag då begäran om utsträckning införts i det internationella registret. Bestämmelser om innehållet i och förutsättningarna för begäran om utsträckning av skyddets territoriella verkan finns i artikel 3 b i Madridprotokollet och i tillämpningsföreskrifterna till den. En begäran om utsträckning av skyddets territoriella verkan kan via PRS lämnas till den internationella byrån eller av innehavaren av den internationella registreringen direkt till den internationella byrån.

90 §. Kravet på motsvarighet för internationella ansökningar. I paragrafen finns bestämmelser om åtgärder som PRS ska vidta efter att ha mottagit en internationell ansökan. Bestämmelsen baserar sig på artiklarna 3.1 och 3.4 i Madridprotokollet.

I 1 mom. föreskrivs om prövning av den internationella ansökningens motsvarighet. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar i sak 56 § 1 mom. i den gällande lagen. Enligt artikel 3.1 i Madridprotokollet ska registermyndigheten kontrollera att den internationella ansökan motsvarar sökandens nationella ansökan eller registrering. I Finland kontrollerar PRS detta. Den internationella ansökan ska motsvara den nationella registreringen eller ansökan vid kontrolltidpunkten. En internationell ansökan handläggs i brådskanie ordning när PRS mottagit den. PRS undersöker den internationella ansökan annars än i fråga om motsvarigheten. PRS kontrollerar bland annat att sökanden och tecknet i den internationella ansökan är desamma som i den finländska varumärkesregistreringen eller varumärkesansökan som utgör grunden för den internationella ansökan och att den finländska varumärkesansökan eller varumärkesregistreringen omfattar de varor och tjänster som nämns i den internationella ansökan. Riktigheten av den varu- och tjänsteförteckning som anges i den internationella ansökan och i övrigt överensstämmelsen med Niceklassificeringen kontrolleras av den internationella byrån (artikel 3.2 i Madridprotokollet).

I 2 mom. föreskrivs om rättelse av den internationella ansökan, om den är bristfällig. I sak motsvarar den föreslagna bestämmelsen huvudsakligen 56 § 2 mom. i den gällande lagen. Med avvikelse från 56 § 2 mom. i den gällande lagen förfaller dock den internationella ansökan och lämnas inte därefter. I 21 § i den föreslagna lagen har det föreskrivits på motsvarande sätt om nationella varumärkesansökningar, att varumärkesansökan förfaller, om sökanden inte inom utsatt tid svarar på en uppmaning som skickats till sökanden. Till denna del skulle det vara enhetligt att även den internationella registreringen förfaller när sökanden helt underlåter att svara på en uppmaning som riktats till sökanden.

PRS uppmanar sökanden att avhjälpa bristerna i ansökan, om den internationella ansökan inte motsvarar den nationella varumärkesregistreringen eller varumärkesansökan till exempel för tecknets eller innehavarens del eller om den internationella ansökan innehåller varor eller tjänster som den nationella registreringen eller ansökan inte omfattar. PRS påpekar också om ansökan gjorts på fel språk, om den inte innehåller de uppgifter om bl.a. sökande, tecken och klassificering som den internationella byrån förutsätter, om avgiften inte betalats eller om sö-

kanden inte är behörig att ansökan om internationell registrering i enlighet med 89 §. PRS uppmanar sökanden att avhjälpa bristerna med hot om att den internationella ansökan förfaller. Den tidsfrist som PRS sätter ut ska vara så kort att intyg om motsvarighet på basis av den rättelse som sökanden gör kan fogas till den internationella ansökan och skickas till den internationella byrån innan två månader gått från den dag då ansökan lämnades in. För tydlighetens skull konstateras det att bestämmelsen om återupptagande av en ansökan om varumärke som förfallit i 22 § i den föreslagna lagen inte tillämpas på internationella ansökningar som förfallit.

Om den internationella ansökan inte heller efter den korrigering som sökanden gjort motsvarar den varumärkesansökan eller varumärkesregistrering som sökanden gjort i Finland eller om sökanden enligt 89 § inte kan söka den internationella registreringen, skickar PRS inte den internationella ansökan till den internationella byrån i enlighet med 3 mom.

I 3 mom. föreskrivs om översändande av den internationella ansökan och intyget om motsvarighet till den internationella byrån. Med avvikelse från 56 § 3 mom. i den gällande lagen nämns i bestämmelsen inte tidsfristen på två månader inom vilken PRS ska översända den internationella ansökan och intyget om motsvarighet till den internationella byrån, eftersom det kan hända att PRS får de behövliga utredningarna från sökanden först senare än efter två månader, då PRS översänder de krävda handlingarna till den internationella byrån efter att motsvarigheten fastställts.

Om innehållet, sökanden, avgifterna och motsvarigheten för den internationella ansökan är i ordning, översänder PRS ansökan och intyget om motsvarighet till den internationella byrån. PRS ska sträva efter att översända intyget om motsvarighet tillsammans med den internationella ansökan innan två månader har gått från det att ansökan lämnades till PRS. Då får den internationella registreringen som registreringsdag den dag då den internationella ansökan lämnades till PRS. Om den internationella ansökan inte översänts till den internationella byrån innan två månader gått från den dag ansökan lämnades, antecknas som registreringsdag den dag då den internationella ansökan inkommer till den internationella byrån (artikel 3.4 i Madrid-protokollet).

91 §. *Anmälan om att en nationell registrering upphört att gälla.* I paragrafen föreskrivs om PRS:s skyldighet att informera den internationella byrån, om giltigheten för den nationella registrering som utgör grunden för en internationell registrering upphör eller om den nationella ansökan inte längre är anhängig.

En internationell registrering är under fem år beroende av den nationella registrering eller ansökan som utgör grunden för den. Om giltigheten för den registrering eller ansökan som utgör grunden för den internationella registreringen upphört inom fem år från registreringsdagen för den internationella registreringen, till exempel på grund av att ansökan återkallas, beslut om avslag, invändning eller ansökan eller talan om upphävande eller ogiltigförklaring, upphör även den internationella registreringens giltighet till motsvarande delar (central attack). Giltigheten för en internationell registrering upphör också, om till exempel en invändning, talan eller ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring som leder till att registreringen avslås, upphävs eller ogiltigförklaras har anhängiggjorts inom fem år från registreringsdagen, men leder till resultat först efter fem år. Om en internationell registrerings giltighet upphör av ovan nämnda skäl, upphör dess verkan även i Finland.

PRS ska underrätta den internationella byrån om att giltigheten för en nationell registrering upphört eller att en ansökan inte längre är anhängig, om en internationell registrering har grundats på den nationella registreringen eller ansökan och den nationella registreringens giltighet eller ansökans anhängighet har upphört inom fem år från den registreringsdag som den

internationella byrån gett den internationella registreringen. I sin underrättelse ber PRS samtidigt att den internationella registreringen hävs i den internationella byråns register till den del som det nationella varumärket eller den nationella varumärkesansökan upphört.

Internationell registrering som designerar Finland

92 §. *Prövning av internationella registreringar.* I paragrafen finns bestämmelser om prövning av avslagsgrunder för en internationell registrering som designerar Finland, meddelande om vägran och om ikraftträdande av den internationella registreringen i Finland. Bestämmelsen baserar sig på artiklarna 3.4 och 5 i Madridprotokollet.

I 1 mom. föreskrivs om prövning av avslagsgrunder för en internationell registrering som designerar Finland. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar i sak 56 a § i den gällande lagen.

Om en internationell ansökan som lämnats till den internationella byrån designerar Finland som land inom vars territorium skydd söks, ska den internationella byrån underrätta PRS om den registrering som designerar Finland (artikel 3.4 i Madridprotokollet). Meddelandet kan basera sig på att Finland designerats i den ursprungliga internationella ansökan eller på senare utsträckning av den territoriella verkan efter den internationella registreringen. Efter att PRS mottagit meddelande från den internationella byrån, undersöker PRS eventuella registreringshinder på samma sätt som i fråga om en finsk registreringsansökan. Registreringen kan enligt artikel 5.1 i Madridprotokollet endast avslås på de grunder som skulle kunna åberopas enligt Pariskonventionen om tecknet hade sökts direkt i Finland. PRS tillämpar således nationell lagstiftning vid handläggningen av en internationell registrering. PRS ska på tjänstens vägnar i enlighet med Finlands lag undersöka om det för registrerings giltighet i Finland föreligger till exempel absoluta eller relativa avslagsgrunder enligt 12 och 13 §.

I 2 mom. föreskrivs om anmälan av brister i registreringsförutsättningar till den internationella byrån inom utsatt tid. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar i sak 56 b § 1 mom. i den gällande lagen.

Enligt artikel 5.2 i Madridprotokollet ska PRS till den internationella byrån meddela alla motiveringar till varför registreringen inte kan godkännas. Meddelandet om vägran ska lämnas till den internationella byrån inom 18 månader från den internationella byråns i 1 mom. avsedda meddelande. Den internationella byrån delger meddelandet om vägran till innehavaren av den internationella registreringen. Innehavaren har tillgång till samma rättsmedel och tidsfrister att hävda sin rätt som en nationell sökande.

Om det ärende som gäller den internationella registreringen inte har avgjorts inom 18 månader, träder den internationella registreringen i kraft i Finland. Då sänder PRS inte något meddelande till den internationella byrån.

I 3 mom. föreskrivs om utlåtande av innehavaren av en internationell registrering som designerar Finland och om vägran att designera den internationella registreringen till Finland. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar i sak 56 b § 2 mom. i den gällande lagen.

På det sätt som nämns ovan i motiveringen till 2 mom. ges innehavaren av den internationella registreringen tillfälle att ge utlåtande med anledning av PRS:s meddelande om vägran. Om det i utlåtandet inte framförs några sådana omständigheter med stöd av vilka varumärket kan anses uppfylla registreringskraven enligt denna lag, eller annars avhjälpas en brist som påpekats i meddelandet om vägran, ska PRS fatta ett beslut enligt vilket den internationella registreringen inte gäller eller gäller endast delvis i Finland.

I 4 mom. föreskrivs om ikraftträdande av en internationell registrering i Finland i fall där innehavaren inte alls ger utlåtande. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar i sak 56 b § 3 mom. i den gällande lagen.

Om innehavaren av den internationella registreringen inom den utsatta tiden inte ger ett utlåtande, blir den internationella registreringen inte alls gällande i Finland, eller blir gällande endast för de varor och tjänster som meddelandet om vägran inte gällt. Eftersom Madridprotokollet inte förutsätter att det meddelas ett beslut i ärendet, upprättas inte ett separat beslut om avslag eller om att registreringen träder i kraft delvis i de situationer där innehavaren inte ger ett utlåtande inom utsatt tid. I meddelandet om vägran som PRS gett eller i det slutliga beslut som PRS tillställt den internationella byrån ser innehavaren av den internationella registreringen om den internationella registreringen börjar gälla i Finland och i vilken omfattning. I meddelandet om vägran konstateras dessutom att innehavaren av den internationella registreringen har motsvarande möjlighet att få ärendet till ny handläggning i enlighet med 22 § som den som ansöker om nationellt varumärke.

I 5 mom. föreskrivs om offentliggörande av en internationell registrering som designerar Finland och om underrättande av den internationella byrån om ikraftträdandet. Med avvikelse från 56 c § 1 mom. i den gällande lagen nämns i den föreslagna bestämmelsen inte kungörelse om den internationella registreringen, utan den internationella registreringen offentliggörs till exempel på PRS:s webbplats eller på något annat allmänt tillgängligt sätt. I den föreslagna bestämmelsen nämns för tydlighetens skull anteckning om den internationella registreringen i varumärkesregistret och meddelande till den internationella byrån.

PRS offentliggör den internationella registreringen till den del som det inte föreligger hinder för registrerings giltighet i Finland. Offentliggörandet görs på motsvarande sätt som vid godkännande av en nationell varumärkesansökan i enlighet med 24 §. Den internationella registreringen offentliggörs på PRS:s webbplats eller på något annat allmänt tillgängligt sätt, om till exempel webbsidorna inte kan användas. Vid offentliggörandet av en internationell registrering ska nämnas den dag som den internationella byrån gett för den internationella registreringen, från vilken registrerings rättsverkan enligt 94 § börjar. Den dag som den internationella byrån gett är antingen registreringsdagen eller den dag som begäran om utsträckning antecknades. Från offentliggörandet av en internationell registrering börjar invändningstiden, som enligt 32 § är två månader från offentliggörandet av registreringen. Med avvikelse från 56 c § 2 mom. i den gällande lagen anges invändningstiden och de formella kraven för invändning inte uttryckligen i den föreslagna bestämmelsen, eftersom dessa omständigheter har konstaterats i 32 §, som också tillämpas på internationella registreringar.

När en internationell registrering direkt har godkänts att gälla i Finland eller ett ärende om vägran i en internationell registrering avgjorts och vunnit laga kraft, antecknar PRS i varumärkesregistret till vilken del den gäller i Finland eller att den inte alls gäller i Finland. Efter att ärendet vunnit laga kraft skickar PRS till den internationella byrån ett meddelande om till vilken del den internationella registreringen gäller i Finland eller att den inte alls gäller i Finland.

93 §. *Invändningar mot internationella registreringar.* I paragrafen finns bestämmelser om handläggningen av en invändning mot en internationell registrering och meddelande om invändningen till den internationella byrån. På invändningar mot internationella registreringar tillämpas 31–35 § i den föreslagna lagen, till den del som inte något annat föreskrivs i denna paragraf.

I 1 mom. föreskrivs om översändande av invändningen och dess motivering till den internationella byrån. Det är fråga om meddelande med anledning av en invändning till den internationella byrån, inte översändande av PRS:s sakbeslut i invändningen. Den internationella byrån

tillställer PRS:s meddelande om invändning till innehavaren av den internationella registreringen. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar i sak 56 d § 1 mom. i den gällande lagen. Med avvikelse från den aktuella bestämmelsen nämns i den föreslagna bestämmelsen inte uttryckligen att PRS prövar invändningen oberoende av om innehavaren ger ett utlåtande om invändningen. Detta har konstaterats i motiveringen till föreslagna 31 §. Om en innehavare av en internationell registrering som inte har hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vill ge ett utlåtande i ärendet till PRS, ska innehavaren i enlighet med 28 § 6 mom. i den föreslagna lagen ha ett ombud som har hemort i EES.

I 2 mom. föreskrivs om avgörande av invändningsärendet. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar i sak 56 d § 2 mom. i den gällande lagen. Om den internationella registreringen inte uppfyller registreringskraven enligt den föreslagna lagen, ska PRS med anledning av invändningen fatta ett beslut enligt vilket den internationella registreringen inte gäller i Finland, eller gäller endast delvis. Om det inte finns hinder för den internationella registreringen, avslås invändningen. Bestämmelsen avviker från 31 §, som i regel tillämpas på avgörande av invändning. I ovannämnda bestämmelse konstateras att PRS häver registreringen till den del som registreringen inte uppfyller kraven enligt denna lag. Eftersom PRS inte kan häva en internationell registrering, som förvaltas av den internationella byrån, konstateras i den föreslagna bestämmelsen att PRS fattar beslut om att den internationella registreringen inte gäller i Finland, eller gäller endast delvis.

I 3 mom. föreskrivs om meddelande om PRS:s avgörande till den internationella byrån och om anteckningar som görs i varumärkesregistret. Med avvikelse från 56 d § 3 mom. i den gällande lagen kungörs inte ett lagakraftvunnet beslut med anledning av invändning. I bestämmelsen nämns inte heller att den internationella registreringen antecknas i förteckningen. PRS gör anteckningar om beslutet med anledning av invändningen i varumärkesregistret.

När invändningsärendet har avgjorts och vunnit laga kraft, underrättar PRS den internationella byrån om avgörandet av invändningen och om till vilken del den internationella registreringen gäller i Finland eller att den inte alls gäller i Finland. Enligt artikel 5.2 i Madridprotokollet ska PRS underrätta den internationella byrån om att den internationella registreringen till följd av invändningen inte gäller i Finland inom 18 månader från den internationella byråns meddelande enligt 92 § 1 mom. Om invändningstiden löper ut efter 18 månader från den internationella byråns meddelande, ska PRS inom 18 månader underrätta den internationella byrån om att registrerings giltighet på basis av den framställda invändningen kan upphöra också senare. Då ska meddelande om invändningen lämnas till den internationella byrån inom en månad från utgången av invändningstiden.

94 §. Giltighetstid och rättsverkan för internationella registreringar. I paragrafen föreskrivs om den dag då skyddet av en internationell registrering som godkänts att gälla i Finland börjar, dess varaktighet och förnyelse. Bestämmelser om när skyddet av en internationell registrering börjar finns i 56 e § i den gällande lagen. Med avvikelse från den aktuella bestämmelsen klarläggs i den föreslagna bestämmelsen när skyddet börjar, hur länge det varar och hur det förnyas. Bestämmelsen baserar sig på artiklarna 4, 6.1 och 7 i Madridprotokollet.

I 1 mom. föreskrivs om den tidpunkt när skyddet av en internationell registrering som godkänts att gälla i Finland börjar. Tidpunkten för när skyddet börjar bestäms i enlighet med artikel 4.1 i Madridprotokollet.

En internationell registrering för vars registrering det inte förelegat hinder eller som efter ett registreringshinder eller en invändning förblivit i kraft delvis eller helt, får skydd fr.o.m. den registreringsdag som den internationella byrån anger. Den internationella byråns registreringsdag är den dag då den internationella ansökan blev anhängig hos den nationella registermyndigheten.

digheten, på det sätt som nämns i detaljmotiveringen till 90 § 3 mom., om den nationella ansökan och den nationella registermyndighetens intyg om motsvarighet tillställs den internationella byrån inom två månader från det att ansökan lämnades till den nationella registermyndigheten. Om den internationella ansökan inte översänts till den internationella byrån innan två månader gått från den dag ansökan lämnades, antecknas som registreringsdag den dag då den internationella ansökan inkommer till den internationella byrån. Om det är fråga om senare utsträckning av den territoriella verkan för en internationell registrering som designerar Finland, får den internationella registreringen skydd från den dag då begäran om utsträckning registrerades vid den internationella byrån. En internationell registrering kan också få skydd från den prioritetsdag som antecknats i den internationella byråns register, när prioritetsvillkoren enligt Pariskonventionen uppfylls.

En internationell registrering som gäller i Finland har samma rättsverkningar som en nationell varumärkesregistrering. Innehavaren av en internationell registrering kan därmed till exempel utnyttja sin förbuds rätt i situationer när intrång görs i varumärket. Innan en internationell registrering har godkänts att gälla i Finland, har den samma rättsverkningar som en nationell varumärkesansökan.

I 2 mom. föreskrivs om varaktigheten för skyddet av en internationell registrering som godkänts att gälla i Finland och dess förnyelse. Bestämmelser om skyddets varaktighet och förnyelse finns i artiklarna 6.1 och 7 i Madridprotokollet. Det är en ny bestämmelse jämfört med den gällande lagen. Genom bestämmelsen skapas klarhet i regleringen av varaktigheten för och förnyelse av skyddet av en internationell registrering, vilket avviker från förfarandena i samband med nationella varumärken. Bestämmelsen avviker från 56 k § i den gällande lagen, där det anges att förnyelse av en internationell registrering ska kungöras. Enligt den föreslagna bestämmelsen kungörs eller offentliggörs förnyelse inte separat, vilket motsvarar det föreslagna förfarandet för nationella varumärken. Förnyelse av en internationell registrering antecknas enbart i varumärkesregistret.

En internationell registrering gäller i 10 år från den registreringsdag som den internationella byrån gett. En internationell registrering förnyas vid den internationella byrån under de förutsättningar som nämns i artikel 7 i Madridprotokollet. PRS gör en anteckning i varumärkesregistret om att en internationell registrering förnyats efter att ha fått ett meddelande om förnyelse från den internationella byrån.

95 §. Upphävande eller ogiltigförklaring av en internationell registrering. I paragrafen föreskrivs om meddelande av beslut om upphävande eller ogiltigförklaring till den internationella byrån och om därmed relaterade anteckningar som görs i varumärkesregistret. Bestämmelsen är ny jämfört med den gällande lagen och skapar klarhet i PRS:s skyldighet att informera den internationella byrån. Bestämmelsen baserar sig på artikel 5.6 i Madridprotokollet.

En internationell registrering kan för Finlands del upphävas eller ogiltigförklaras på samma grunder i det nationella administrativa förfarandet för upphävande eller ogiltigförklaring eller vid domstolsförfarande som ett nationellt varumärke. Om en innehavare av en internationell registrering som inte har hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vill ge ett utlåtande i ett administrativt ärende för upphävande eller ogiltigförklaring till PRS, ska innehavaren i enlighet med 28 § 6 mom. i den föreslagna lagen ha ett ombud som har hemort i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om en internationell registrerings giltighet upphävs eller ogiltigförklaras helt eller delvis i Finland, ska PRS informera den internationella byrån om det, när avgörandet om upphävande eller ogiltigförklaring vunnit laga kraft. PRS antecknar också de ändringar som följer av upphävandet eller ogiltigförklaringen i varumärkesregistret.

96 §. Ersättande av nationell registrering med internationell registrering. I paragrafen föreskrivs om ersättande av varumärke med internationell registrering och anteckning om detta i varumärkesregistret. Bestämmelsen motsvarar i sak 56 g § i den gällande lagen. Bestämmelsen baserar sig på artikel 4 a i Madridprotokollet och på regel 21 i tillämpningsföreskrifterna.

I 1 mom. föreskrivs om under vilka förutsättningar en internationell registrering kan ersätta ett nationellt varumärke. Om samma innehavare har en nationell varumärkesregistrering och en internationell registrering som gäller ett identiskt varumärke och den internationella registreringen omfattar samtliga varor och tjänster som den nationella registreringen innehåller, ersätter den internationella registreringen den nationella registreringen. Den internationella registreringen påverkar dock inte innehavarens rättigheter på basis av den nationella registreringen, utan innehavaren kan fortfarande åberopa det tidigare skyddet i fråga om de varor och tjänster som den nationella registreringen omfattar (artikel 4 a (1) i Madridprotokollet). Även om den internationella registreringen på grund av bestämmelsen i Madridprotokollet i princip automatiskt ersätter det nationella varumärket i ovan beskrivna situationer, avför PRS inte på eget initiativ den äldre nationella registreringen ur varumärkesregistret, utan båda varumärkena kvarstår parallellt i varumärkesregistret, om inte innehavaren begär att det nationella varumärket avförs ur registret. Genom ersättande av den internationella registreringen kan varumärkesinnehavaren undvika förnyelse av två identiska varumärken som gäller samma stat och, om innehavaren så önskar, endast vidmakthålla den internationella registreringen. Innehavaren av registreringarna får besluta bland annat om denne begär att det nationella varumärket avförs ut varumärkesregistret, vilken registrering som förnyas eller vilka registreringar som åberopas.

I 2 mom. föreskrivs om anteckning om att den nationella registreringen ersatts i varumärkesregistret och om meddelande till den internationella byrån. När de förutsättningar som nämns ovan i 1 mom. uppfylls, ersätter den internationella registreringen den finska registreringen, och detta förutsätter inte någon anteckning i det finska varumärkesregistret. Emellertid antecknas på begäran av innehavaren av den internationella registreringen att den internationella registreringen ersatt den nationella registreringen i varumärkesregistret (artikel 4 a (2) i Madridprotokollet). PRS underrättar den internationella byrån om att ersättandet antecknats.

97 §. Avförande av internationella registreringar. I paragrafen föreskrivs om avförande av internationella registreringar ur registret. I den gällande lagen finns bestämmelser om detta i 56 h §. Med avvikelse från den paragrafen förutsätts i den föreslagna bestämmelsen inte att PRS kungör avförandet av den internationella registreringen. I bestämmelsen konstateras att den internationella registreringen avförs ur PRS:s varumärkesregister, i stället för ur PRS:s förteckning.

När den internationella byrån meddelar PRS att en internationell registrerings giltighet upphört helt eller till vissa delar, till exempel på grund av att förnyelsen försumrats, avförs varumärket också ur PRS:s varumärkesregister till motsvarande delar. Med tanke på rättsverkningarna av avförandet är den bestämmande tidpunkten den tidpunkt då märket avfördes ur det internationella registret.

98 §. Upphörande av en internationell registrerings giltighet på grund av att giltigheten av det nationella varumärke som utgör grunden för registreringen upphör. I 1 mom. föreskrivs om ansökan av en internationell registrering som ett nationellt varumärke. Bestämmelsen baserar sig på artiklarna 6.2–6.4 och 9 d i Madridprotokollet. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar i sak 56 i § i den gällande lagen. På det sätt som nämns ovan i motiveringen till 91 § är en internationell registrering under fem år beroende av den nationella varumärkesansökan eller varumärkesregistrering som utgör grunden för den (s.k. central attack). En internationell registrering som gällt i Finland kan efter att den internationella registrerings giltighet upphört

hört ersättas med en nationell registrering som har samma prioritet som den internationella registreringen, om de krav som nämns i 1 mom. uppfylls. Giltigheten för den internationella registrering som varit i kraft i Finland ska ha upphört på grund av att den registrering som utgjort grunden för den upphört eller anhängigheten av den ansökan som utgjort grunden upphört. Då är det alltså fråga om en situation där den internationella registreringen grundat sig på varumärke som registrerats eller sökts annanstans än i Finland och vars giltighet upphört inom fem år från den registreringsdag som den internationella byrån gett för den internationella registreringen. Enligt den så kallade central attack-regeln upphör en internationell registrerings giltighet i sådana situationer och då upphör dess verkningar även i Finland, om den internationella registreringen har designerat Finland.

Innehavaren av den internationella registreringen ska ansöka om registrering av samma märke i Finland inom tre månader från det att den internationella registreringen upphörde att gälla. De varor eller tjänster som ansökan omfattade ska ingå i den internationella registrering som gällde i Finland. En nationell ansökan kan därmed inte ha större omfattning än den internationella registreringen. Ansökan ska dessutom i övrigt uppfylla kraven på registrering enligt denna lag och sökanden ska betala de föreskrivna avgifterna. Om dessa förutsättningar uppfylls, får den nationella varumärkesansökan som ansökningsdag dagen för den internationella registreringen i enlighet med 94 § 1 mom., dvs. antingen den registreringsdag som den internationella byrån gett eller den dag då begäran om utsträckning av skyddets territoriella verkan registrerades. Om förutsättningarna inte uppfylls, kan en nationell ansökan om registrering naturligtvis ändå göras, men prioriteten börjar då normalt fr.o.m. ansökningsdagen enligt 16 § 3 mom.

I 2 mom. konstateras att PRS i sitt varumärkesregister antecknar att den nationella ansökan har grundat sig på en internationell registrering. Med avvikelse från 56 1 § i den gällande bestämmelsen förutsätts i 2 mom. i den föreslagna paragrafen inte att PRS kungör det att den nationella ansökan har grundat sig på en internationell registrering. Detta enbart antecknas i varumärkesregistret.

99 §. *Upphörande av en internationell registrerings giltighet på grund av uppsägning av överenskommelse.* I paragrafen finns bestämmelser om ansökan om en internationell registrering som nationellt varumärke i en situation där den internationella registrerings giltighet har upphört på grund av att en avtalspart i Madridprotokollet sagts upp. Madridprotokollet har definierats ovan i 88 § 1 mom. Den föreslagna bestämmelsen baserar sig på artikel 15.5 i Madridprotokollet. Bestämmelsen motsvarar i sak 56 j § i den gällande lagen. Med avvikelse från den aktuella bestämmelsen förutsätts i 2 mom. i den föreslagna paragrafen inte att PRS kungör det att den nationella ansökan har grundat sig på en internationell registrering. Detta enbart antecknas i varumärkesregistret.

I 1 mom. föreskrivs om de förutsättningar som ska vara uppfyllda för att den nationella varumärkesansökan som ansökningsdag ska få registreringsdagen för den internationella registreringen eller den dag då en begäran om utsträckning av registrerings territoriella verkan till Finland registrerades vid den internationella byrån. En internationell registrerings giltighet och dess verkan i de designerade länderna kan upphöra på den grunden att en av avtalsparterna i Madridprotokollet säger upp sig från protokollet. Internationella registreringar som gäller i Finland upphör, om Finland säger upp sig från Madridprotokollet. En internationell registrerings giltighet upphör också om det land eller den sammanslutning där den nationella ansökan eller registrering som utgör grunden för den internationella registreringen säger upp sig från Madridprotokollet. I det senare fallet upphör den internationella registrerings giltighet i samtliga länder och sammanslutningar som designeras i den internationella ansökan eller i den senare territoriella utsträckningen, eftersom innehavaren av den internationella registreringen inte längre har rätt att ansöka om internationell registrering.

En internationell registrering som gällt i Finland kan ersättas med en nationell registrering som har samma prioritet som den internationella registreringen, om de krav som nämns i 1 mom. uppfylls. Den nationella varumärkesansökan ska göras inom två år från det att avtalspartens uppsägning från Madridprotokollet trädde i kraft. Dessutom ska de varor eller tjänster som ansökan omfattar ha ingått i den internationella registrering som gällde i Finland. Ansökan ska dessutom i övrigt uppfylla de krav som ställs på registrering och sökanden ska betala de föreskrivna avgifterna. Om förutsättningarna inte uppfylls, kan en nationell ansökan ändå göras, men prioriteten börjar då fr.o.m. ansökningsdagen enligt 16 § 3 mom.

I 2 mom. konstateras att PRS i sitt varumärkesregister antecknar att den nationella ansökan har grundat sig på en internationell registrering.

10 kap. Särskilda bestämmelser

100 §. Patent- och registerstyrelsens rätt att söka ändring. I paragrafen föreskrivs om PRS:s besvärsmöjlighet. Det är en ny bestämmelse. Genom bestämmelsen möjliggörs att PRS genom besvär kan söka ändring i sådana beslut av marknadsdomstolen där marknadsdomstolen hävt eller ändrat PRS:s tidigare beslut. För närvarande har PRS inte haft besvärsmöjlighet och PRS har i vissa fall varit tvungen att hos högsta förvaltningsdomstolen ansöka om hävande av marknadsdomstolens beslut i enlighet med 63 § i förvaltningsprocesslagen, om marknadsdomstolens beslut har varit omöjligt att genomföra för PRS eller avsevärt stridande mot den tidigare linjen. Besvärsmöjligheten ger PRS en smidigare möjlighet att få högsta förvaltningsdomstolens avgörande i ett ärende som är av betydelse för PRS.

Enligt 6 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen har en myndighet besvärsmöjlighet på grundval av stadgande i lag eller om besvärsmöjligheten är nödvändig för det allmänna intresse som myndigheten ska bevaka. Det har föreslagits att förvaltningsprocesslagen ska ändras (Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden och till vissa lagar som har samband med den RP 29/2018). I den regeringspropositionen föreslås att bestämmelser om myndighets allmänna besvärsmöjlighet ska finnas i 7 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Ändringen syftar inte till att ändra omfattningen av myndighetens besvärsmöjlighet. Den besvärsmöjlighet för myndigheter som avses i den allmänna bestämmelsen avser endast situationer där myndigheten enligt lag har en särskild, uttrycklig uppgift att bevaka det allmänna intresset och besvärsmöjligheten är nödvändig för skötseln av denna uppgift. Dessutom föreslås i den regeringspropositionen en myndighets besvärsmöjlighet i 109 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden så att myndigheten ska ha rätt att anföra besvär över ett sådant beslut av förvaltningsdomstolen genom vilket domstolen har upphävt myndighetens beslut eller ändrat det. Denna bestämmelse motsvarar i sak den bestämmelse som föreslås i 100 § i varumärkeslagen. Eftersom den regeringspropositionen inte har godkänts när regeringspropositionen om varumärkeslagen går till behandling, föreslås att det även i varumärkeslagen utfärdas särskilda bestämmelser om PRS:s rätt att söka ändring. PRS har motsvarande besvärsmöjlighet när PRS utför uppgifter inom kollektiv förvaltning av upphovsrätt i egenskap av tillsynsmyndighet (61 § 3 mom. i lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt (1494/2016)).

Grundlagsutskottet har ansett att en myndighets besvärsmöjlighet är exceptionellt i förvaltningsprocesssystemet. Utskottet har sett att i synnerhet en myndighets allmänna besvärsmöjlighet kan bli ett problem med tanke på kravet på behörigt förfarande i grundlagens 21 § 1 mom., eftersom myndigheten då kan betraktas som en parts formella motpart (GrUU 4/2004 rd, s. 10/I, GrUU 36/2004 rd, s. 4/II, GrUU 37/2004 rd, s. 3/II). Utskottet har å andra sidan ansett att en myndighets besvärsmöjlighet inte är problematisk med tanke på grundlagen, om den begränsas i lag och bidrar till en enhetlig rättspraxis (GrUU 4/2004 rd, s. 10/I). Myndighets besvärsmöjlighet som grundar sig på besvärstillstånd har inte till denna del ansetts vara problematisk med tanke på grundlagen (GrUU 4/2005 rd). I det av justitieministeriet utarbetade utvecklingsprogrammet

för förvaltningsprocessen för åren 2004–2007 (s. 30) konstateras också behovet av att bredda myndighetens besvärsrätt.

Besvärsrätten begränsas till situationer där PRS:s beslut har hävts eller ändrats i marknadsdomstolen. Den föreslagna bestämmelsen innehåller dessutom en hänvisning till 7 kap. 2 § 1 mom. i lagen om rättegång i marknadsdomstolen, där det föreskrivs att besvär ska anföras inom en tidsfrist på 30 dagar och att besvär förutsätter att högsta förvaltningsdomstolen meddelar besvärstillstånd.

101 §. EU-varumärke. I paragrafen finns för tydlighetens skull bestämmelser om de bestämmelser som också tillämpas på EU-varumärken. I den gällande lagen konstateras inte särskilt vilka bestämmelser som är tillämpliga på EU-varumärken. Även om detta inte ansetts medföra problem i praktiken, föreslås en bestämmelse som klarlägger rättsläget, där de bestämmelser som tillämpas på EU-varumärken anges.

I skäl 31 i varumärkesförordningen konstateras att ”för att säkerställa skyddet för EU-varumärken bör medlemsstaterna med beaktande av sina egna nationella system utse så få nationella domstolar i första och andra instans som möjligt, vilka ska ha behörighet att ta upp frågor om intrång i och giltighet av EU-varumärken”. I Finland är denna domstol som behandlar EU-varumärken marknadsdomstolen, såsom det konstateras i 75 § 2 mom. i den föreslagna lagen. Dessutom konstateras i skäl 32 i varumärkesförordningen att ”det är absolut nödvändigt att de beslut som avser giltighet av och intrång i EU-varumärken får rättsverkan i och omfattar hela unionen, eftersom det är det enda sättet att förhindra motstridiga beslut från domstolarna och immaterialrättsmyndigheten och för att säkerställa den enhetliga karaktären hos EU-varumärkena. Bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 (9) bör tillämpas i alla mål rörande EU-varumärken, om inte annat anges i den här förordningen.” Enligt artikel 1.2 i förordningen om EU-varumärken får EU-varumärke inte förklaras ogiltigt eller dess användning förbjudas om det inte gäller för hela unionen.

Bestämmelser om behörigheten för domstol som behandlar EU-varumärken finns i artiklarna 124–138 i förordningen om EU-varumärken. På det sätt som även konstateras ovan har den nationella domstolen behörighet främst i ärenden som gäller intrång i EU-varumärke och EU-varumärkes giltighet. Enligt artikel 124 i förordningen om EU-varumärken har domstolar för EU-varumärken exklusiv behörighet i fråga om

- a) talan om intrång och – om sådan talan är tillåten enligt nationell lag – talan om försök eller förberedelse till intrång i rätten till EU-varumärken,
- b) fastställsetalan om att det inte föreligger något intrång, om sådan talan är tillåten enligt nationell lag,
- c) talan på grund av sådana handlingar som avses i artikel 11.2,
- d) genkåromål om upphävande eller ogiltighetsförklaring av ett EU-varumärke enligt artikel 128.

Dessutom konstateras det i artikel 134 att ”i den medlemsstat vars domstolar är behöriga enligt artikel 122.1 ska annan talan än sådan som avses i artikel 124 föras vid de domstolar som skulle ha haft geografisk och materiell behörighet i fråga om talan om nationella varumärken som är registrerade i den staten”.

Den föreslagna bestämmelsen innehåller en hänvisning till bestämmelserna om intrång i varumärke. På EU-varumärken ska således tillämpas 62–64, 68–72 och 74 §. I samband med in-

trång i EU-varumärke kan också tillämpas bestämmelserna om interimistiska åtgärder och skyddsåtgärder för varumärken, vilket också konstateras i artikel 131 i varumärkesförordningen. Dessutom konstateras i den föreslagna bestämmelsen att genkärsmål om upphävande eller ogiltigförklaring av EU-varumärke anhängiggörs på det sätt som föreskrivs i 58 §. I regel avgörs upphävande och ogiltigförklaring av EU-varumärke vid EUIPO, men i och med genkärsmål kan ärenden också komma att avgöras vid nationell domstol. I stället för genkärsmål om ogiltigförklaring kan den som söker om EU-varumärke dessutom yrka att domstolen ålägger agenten att överlåta det EU-varumärke som registrerats utan dess innehavares samtycke till innehavaren i enlighet med 66 §. Enligt artikel 21.2 b i förordningen om EU-varumärken får innehavaren av EU-varumärke i stället för yrkande på ogiltigförklaring rikta en begäran om överlåtelse i stället för till EUIPO också till en nationell domstol. PRS kan inte handlägga sådana begäranden om överlåtelse, eftersom ärendet i enlighet med förordningen om EU-varumärken hör till domstolens exklusiva behörighet.

Enligt artikel 129 i förordningen om EU-varumärken ska domstolen vid handläggning av ärende som rör EU-varumärke i första hand tillämpa varumärkesförordningen och i andra hand nationell lagstiftning. I artikel 17 i förordningen om EU-varumärken konstateras att EU-varumärkens rättsverkan endast ska fastställas utifrån bestämmelserna i förordningen om EU-varumärken. I övrigt ska intrång i ett EU-varumärke regleras enligt nationell rätt om intrång i ett nationellt varumärke i enlighet med bestämmelserna i kapitel X i förordningen om EU-varumärken.

Utöver de situationer som uttryckligen nämns i den föreslagna paragrafen kan ett EU-varumärke komma att utgöra ett hinder för en nationell varumärkesansökan eller en internationell registrering på det sätt som nämns i 13 § 1 mom. 1–3 punkten och kan utgöra grunden för ogiltigförklaring av ett nationellt varumärke eller en internationell registrering. I situationer med invändning och ogiltigförklaring ska innehavaren av EU-varumärke också visa att märket varit i verkligt bruk i enlighet med 34 och 49 §.

102 §. Omvandling av EU-varumärke. I paragrafen föreskrivs om omvandling av EU-varumärke, ansökan om EU-varumärke eller en internationell registrering som designerar Europeiska unionen till en ansökan om nationellt varumärke. Med EU:s varumärkesbyrå som nämns i bestämmelsen avses Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), som definieras i 27 § 3 mom. Omvandlingen av EU-varumärken baserar sig på artiklarna 139–141 och 202 i förordningen om EU-varumärken. Bestämmelsen motsvarar huvudsakligen 57 a § i den gällande lagen.

I 1 mom. föreskrivs om de förutsättningar under vilka EUIPO:s begäran till PRS handläggs om en nationell varumärkesansökan. I samband med begäran ska sökanden betala de föreskrivna avgifterna till PRS. Dessutom ska sökanden, om en begäran om omvandling och bilagorna till den är på annat språk än finska, svenska eller engelska, till PRS lämna en översättning till något av ovannämnda språk. Sökanden ska samtidigt ange handläggningsspråket i enlighet med 16 § 4 mom. Sökanden ska också uppge en adress under vilken sökanden kan nås inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och lämna in en beskrivning av varumärket i enlighet med 16 § 2 mom. 3 punkten.

Enligt 2 mom. ska PRS efter mottagandet av EUIPO:s begäran om omvandling ge den som framfört begäran en två månaders tidsfrist att lämna in de uppgifter som krävs enligt 1 mom.

I 3 mom. föreskrivs om fastställande av prioritet för ett omvandlat varumärke. En ansökan som grundar sig på omvandling av ett EU-varumärke eller en ansökan om EU-varumärke anses ha samma ansökningsdag, prioritet och företräde i Finland som EU-varumärket och ansökan om EU-varumärke. En ansökan som grundar sig på omvandling av en internationell registrering

som designerar Europeiska unionen anses som ansökningsdag ha dagen för den internationella registreringen eller dagen för den påföljande designeringen av Europeiska unionen samt i tillämpliga delar den internationella registrerings prioriteter och företräden.

103 §. Delgivning. I paragrafen föreskrivs om delgivning av handling och beslut i en situation där en handling eller ett beslut inte har kunnat delges genom allmänt tillämpade delgivnings-sätt. Enligt 50 a § i den gällande lagen kan PRS utföra delgivningen genom kungörelse i varumärkestidningen, om ett beslut inte har kunnat delges sökanden under den adress som denne har uppgett. Som det konstateras ovan bland annat i motiveringen till 24 §, föreslås att man avstår från separat kungörelse i varumärkestidningen och att information om ärenden ges genom att publicera meddelande på PRS:s webbplats. Varumärkestidningen publiceras även för närvarande endast på PRS:s webbplats, så ändringen är i praktiken inte betydande. Förfarandet för offentlig delgivning enligt 62 § i förvaltningslagen, där handlingen är framlagd hos myndigheten och meddelande publiceras i den officiella tidningen är stelt och det är osäkert i vilken mån den når de berörda parterna. På grund av detta föreslås att det föreskrivs ett undantag från 62 § i förvaltningslagen. Enligt bestämmelsen kan PRS delge handlingen eller beslutet genom att publicera ett meddelande om detta på sin webbplats eller på annat lämpligt sätt, om handlingen eller beslutet inte har kunnat delges, beroende på ärendet, som vanlig eller bevislig delgivning. I praktiken offentliggörs beslut i en tjänst som finns på PRS:s webbplats. Om delgivningen inte kan ske genom att meddelande publiceras på PRS:s webbplats, till exempel på grund av tekniska störningar på webbplatsen, ska delgivningen dock göras tillräckligt effektivt, så att informationsskyldigheten blir fullgjord på tillbörligt sätt. Ett annat lämpligt sätt kan vara till exempel publicering i en riksomfattande tidning. Beslutet eller handlingen anses ha delgetts då meddelandet publiceras.

104 §. Maskinell underskrift. Enligt den föreslagna bestämmelsen kan PRS:s beslut eller andra handlingar som har upprättats genom automatisk informationsbehandling undertecknas maskinellt. Detta ska nämnas i handlingen.

Det har inte uttryckligen föreskrivits om undertecknande av myndighetens beslut, utan skyldigheten att underteckna har ansetts följa av att beslutet blir offentligt. Enligt 6 § 8 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet blir ett beslut, ett utlåtande och en expedition samt ett av en myndighet i egenskap av avtalspart fattat avgörande samt för behandlingen av dessa hos myndigheten upprättade promemorior, protokoll i regel offentliga när beslutet, utlåtandet, expeditionen eller avtalet har undertecknats eller bekräftats på motsvarande sätt. En underskrift har också ansetts höra till kraven på god förvaltning. Denna ståndpunkt har bl.a. riksdagens biträdande justitieombudsman omfattat i sina beslut 1303/4/09 och 686/4/09.

Bestämmelser om elektronisk signering och maskinell underskrift av myndighetshandlingar finns i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003). Enligt 16 § i den lagen får en beslutshandling signeras elektroniskt. Myndigheten ska signera handlingen med en avancerad elektronisk underskrift som uppfyller kraven enligt artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och bekräftade tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG eller annars på ett sådant sätt att man kan försäkra sig om handlingens autenticitet och integritet. I lagens förarbeten (RP 17/2002 rd) under motiveringen till 16 § konstateras att på grund av de starka rättssäkerhetskrav som gäller myndigheternas verksamhet, förutsätts att myndigheternas elektroniska signaturer uppfyller särskilt föreskrivna krav på signaturer. Bestämmelsen har inga verkningar på de specialbestämmelser enligt vilka en myndighets beslut inte nödvändigtvis behöver undertecknas överhuvudtaget eller som möjliggör maskinella underskrifter. Med beslutshandlingar avses myndighetsprestationer med olika namn vilka antingen är avgöranden som avslutar handläggningen hos en myndighet eller som är mellanbeslut eller andra under handläggningen fattade beslut. Beslutshandling kan även

vara kopior eller renovationer av sådana handlingar. Enligt 20 § 1 mom. i den lagen får stämningsansökningar, stämningar samt domstolarnas expeditioner och andra rättegångshandlingar som sänds som elektroniska meddelanden undertecknas maskinellt. I 2 mom. i den paragrafen anges att i fråga om maskinell underskrift av handlingar som kommit till i förvaltningsmyndigheternas verksamhet samt av utsökningshandlingar föreskrivs särskilt. I lagens förarbeten (RP 17/2002 rd) har i samband med 20 § 2 mom. hänvisats till specialbestämmelser på lag- och förordningsnivå som utfärdats före ikraftträdandet av lagen. Enligt dem kan myndighetsbeslut eller utdrag ur register undertecknas maskinellt. Enligt motiveringen till propositionen kan utöver elektronisk signatur enligt lagens 16 § en myndighets beslut också undertecknas maskinellt på något annat sätt i enlighet med vad som föreskrivs i speciallagstiftningen. Dessutom konstateras i motiveringen till 9 § att en myndighets beslut också undertecknas maskinellt på något annat sätt i enlighet med vad som föreskrivs i speciallagstiftningen.

Genom den föreslagna bestämmelsen möjliggörs maskinell underskrift i PRS:s varumärkesärenden.

105 §. Avgifter. I 81 § 2 mom. i grundlagen finns bestämmelser om avgifter som de statliga myndigheterna uppbär för sin verksamhet. Enligt momentet ska bestämmelser om avgifter samt de allmänna grunderna för storleken av avgifter utfärdas genom lag. Genom lag ska utfärdas allmänna bestämmelser om vilka tjänsteåtgärder, tjänster och varor som kan avgiftsbeläggas eller om vilka typer av prestationer som är avgiftsfria. Genom lag ska likaså utfärdas bestämmelser om avgiftsberäkningen, t.ex. vilka självkostnadsvärden eller företagsekonomiska principer som ska iakttas. Bestämmelsen gäller samtliga statliga ämbetsverk och inrättningar. De allmänna grunderna för avgiftsbeläggande av statens prestationer och för avgifternas storlek regleras i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Lagen är generell till sin karaktär. Utöver den kan det föreskrivas särskilt om avgifter. I lagen om grunderna för avgifter till staten ingår bestämmelser om vissa prestationer som kan vara antingen avgiftsbelagda eller avgiftsfria (4 och 5 §). Där finns också bestämmelser om de principer som iakttas vid avgiftsberäkningen. Om grunderna för avgiften för en prestation följer lagen om grunderna för avgifter till staten, kan eurobeloppet för avgiften utfärdas genom förordning. Således är det bemyndigande (8 §) som ingår i lagen om grunderna för avgifter till staten tillräckligt för att utfärda förordning och det behövs ingen separat bestämmelse om bemyndigande i den relevanta speciallagstiftningen.

I lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer (1032/1992) föreskrivs om prissättningen av PRS:s prestationer. Med avvikelse från lagen om grunderna för avgifter till staten ska i prissättningen av prestationer kostnadsmotsvarighet nås enligt prestationsgrupp, med andra ord registerspecifikt. I praktiken motsvarar också priserna på enskilda prestationer de genomsnittliga kostnaderna för produktionen av prestationen. I andra hand tillämpas på avgifter som tas ut för PRS:s prestationer den allmänna lagen om grunderna för avgifter till staten. Bestämmelser om priser på enskilda prestationer finns i arbets- och näringsministeriets förordning om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer.

De i denna lag för PRS föreskrivna uppgifterna i samband med förandet av varumärkesregistret är av sådan karaktär att bestämmelser om avgifter för dem kan utfärdas med stöd av lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer. För tydlighetens skull innehåller paragrafen en hänvisningsbestämmelse till den lagen. Genom paragrafen i den föreslagna lagen inrättas inte nytt bemyndigande för PRS att utfärda bestämmelser.

I stället för att ange alla avgiftsbelagda prestationer i den föreslagna lagen, hänvisas det till lagen om avgifter för PRS:s prestationer, där bland annat principerna för bestämmande av storleken på ovannämnda avgifter konstateras. I bestämmelserna i den föreslagna lagen nämns avgiften uttryckligen endast i de paragrafer där avgiften krävs för att en åtgärd ska bli an-

hängig. Sådana är till exempel avgift för ansökan om varumärke, avgift för fortsättning av behandlingen av en ansökan som förfallit, avgift för förnyelse av registrering samt avgift om att invändningen eller ansökan om upphävande och ogiltigförklaring anhängiggjorts. Andra avgifter som inte uttryckligen nämns i bestämmelserna, men för vilkas del avgiften tas ut med stöd av lagen om avgifter för PRS:s prestationer är bland annat anteckning av pantsättning, licens eller överlåtelse samt olika begäranden om ändring av registreringen.

11 kap. Ikraftträdande

106 §. Ikraftträdande. I 1 mom. föreskrivs att den föreslagna lagen träder i kraft i sin helhet den 1 januari 20 . Varumärkesdirektivet ska enligt artikel 54 i direktivet sättas i kraft nationellt senast den 14 januari 2019. Bestämmelserna om det administrativa förfarandet för upphävande eller ogiltigförklaring ska sättas i kraft nationellt senast den 14 januari 2023. Det har inte ansetts finnas behov av en längre genomförandetid för det administrativa förfarandet för upphävande eller ogiltigförklaring, så lagen föreslås träda i kraft i sin helhet den 1 januari 2019.

I 2 mom. konstateras att den gällande varumärkeslagen och lagen om kollektivmärken upphävs genom den föreslagna lagen.

107 §. Övergångsbestämmelser. I 1 mom. föreskrivs om handläggningen av ett anhängigt förvaltnings- eller förvaltningsprocessärende eller ett anhängigt tvistemål. Om ett förvaltningsärende, såsom handläggning av en varumärkesansökan, invändning eller en ändring av registrering, är anhängig vid ikraftträdandet av denna lag, eller besvär över ett sådant ärende i form av förvaltningsprocessärende, tillämpas på ärendet de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av den föreslagna lagen, dvs. bestämmelserna i den gamla varumärkeslagen. På varumärkesansökningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av lagen tillämpas till exempel avslagsgrunderna och bestämmelserna om handläggning i den gamla varumärkeslagen. I fråga om sådana varumärkesansökningar kan till exempel inte begäras att handläggningen fortsätter i enlighet med 22 § i den föreslagna lagen. Även på ett tvistemål som blivit anhängigt före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser i den tidigare varumärkeslagen som gällde vid ikraftträdandet. På sådana tvistemål tillämpas således till exempel den gamla varumärkeslagens bestämmelser om grunder för upphävande och ogiltigförklaring, om påföljder och om rättegångar.

I 2 mom. föreskrivs om de bestämmelser som tillämpas på varumärkesansökningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av den föreslagna lagen efter att de registrerats. I enlighet med 1 mom. tillämpas på handläggningen av varumärkesansökningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av lagen de bestämmelser i den gamla varumärkeslagen som gällde vid ikraftträdandet. Efter att en sådan varumärkesansökan har godkänts för registrering, tillämpas på den i regel bestämmelserna i denna föreslagna lag. Vid eventuellt invändningsförfarande iakttas dock den gamla lagens bestämmelser. Detta är motiverat för att en invändning ska kunna göras på samma grunder i invändningsförfarande som PRS har prövat i samband med registreringsförfarandet. När det gäller varaktigheten för registreringens giltighet iakttas också bestämmelserna i den gamla lagen och registreringen ska gälla 10 år från registreringsdagen. I övrigt tillämpas på registrering bestämmelserna i den föreslagna lagen och registreringen kan till exempel upphävas eller ogiltigförklaras på grunder enligt denna lag både i administrativt förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring och i domstolsförfarande.

I 3 mom. föreskrivs om tolkningen av svartvita tecken. I 11 § 1 mom. 2 punkten i den föreslagna lagen föreskrivs om hurdant tecknet ska vara och hur den ska återges i varumärkesregistret. Bestämmelsen innebär i praktiken att tecknets skyddsområde ska kunna fastställas tyd-

ligt genom att söka i varumärkesregistret. Således framhävs sättet att ange tecknet och dess betydelse för skyddet ytterligare.

Svartvita tecken har i nordisk praxis traditionellt ansetts omfatta alla färgvariationer av tecknet. När tecknet sökts som svartvitt har sökanden alltså samtidigt fått skydd för alla möjliga färgkombinationer av tecknet. Denna tolkning har tidigare berott på bl.a. trycktekniska skäl, när varumärken inte har kunnat återges i färg i register eller trycksaker. Eftersom sättet att återge tecknet, på det sätt som redogjorts för ovan, är allt viktigare i fastställandet av tecknets skyddsområde, och det exakta föremålet för skyddet ska kunna fastställas genom att söka i varumärkesregistret, är det motiverat att man avstår från den tidigare tolkningen av svartvita tecken. Svartvita tecken som blivit anhängiga efter denna lags ikraftträdande anses omfatta tecknet endast i den färg som återgetts i ansökan. Ändringen är inte retroaktiv, utan sådana varumärkesansökningar eller registrerade varumärken som gällde ett svartvitt tecken och som var anhängiga när denna lag trädde i kraft anses dock omfatta alla färgvariationer av tecknet. Även om tecknet efter ikraftträdandet av denna lag registreras som svartvitt, kan det huruvida tecknet i verkligheten används i färg dock ha betydelse för hur genomsnittskonsumenten uppfattar varumärket. Detta påverkar därmed till exempel helhetsbedömningen av risken för förväxling (dom av den 18 juli 2013, Specsavers, C-252/12, EU:C:2013:497, punkterna 37 och 41).

I 4 mom. föreskrivs om de bestämmelser som ska tillämpas på varumärken som registrerats innan denna lag trädde i kraft. På varumärken som registrerats före ikraftträdandet av den föreslagna lagen tillämpas i regel bestämmelserna i denna lag, när lagen trätt i kraft. En registrering kan alltså till exempel upphävas eller ogiltigförklaras på de grunder som anges i den föreslagna lagen. På varumärken som registrerats före ikraftträdandet av den föreslagna lagen tillämpas dock inte 30 § 1 mom. om varaktigheten för registreringens giltighet. Varumärken som registrerats före ikraftträdandet av den föreslagna lagen är fortfarande i kraft i 10 år från registreringsdagen. Svartvita tecken som registrerats före ikraftträdandet av denna lag anses på det sätt som anges i 3 mom. omfatta alla färgvariationer.

I 5 mom. föreskrivs om ett undantag i samband med intrång i ensamrätten till varumärke och i samband med skadestånd. I fråga om intrång i ensamrätten till varumärke tillämpas de bestämmelser som gällde vid tidpunkten för intrånget. Om intrånget skett före ikraftträdandet av den föreslagna lagen, tillämpas på konstaterandet och handläggningen av intrånget bestämmelserna i den tidigare varumärkeslagen. Mellan den gällande och den föreslagna lagen finns skillnader i fråga om hurdan verksamhet som anses utgöra intrång i ensamrätten till varumärke. Det är motiverat att intrånget bedöms enligt de bestämmelser som gällde vid den tidpunkt då intrånget gjordes. Vid tidpunkten för gärningen utgår sådant handlande som först efter ikraftträdandet av den föreslagna lagen har föreskrivits göra intrång i någons rätt inte intrång i någons rätt. På ersättande av en skada som orsakats av intrång i ensamrätt före ikraftträdandet av den föreslagna lagen tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, även om skadan har framgått först efter att denna lag trätt i kraft.

I 6 mom. föreskrivs om precisering av varu- och tjänsteförteckningarna i varumärkesansökningar eller varumärkesregistreringar som blivit anhängiga före den 1 oktober 2012. De varumärkesansökningar som har anhängiggjorts före den 1 oktober 2012 vars varu- och tjänsteförteckning omfattar hela klassrubriken enligt Niceklassificeringen i en viss varu- eller tjänsteklass, har ansetts omfatta alla varor och tjänster som ingår i den klassen. Ovan i avsnitt 2.3. Bedömning av nuläget, i den allmänna motiveringen redogörs för varu- och tjänsteförteckningar som sökts vid olika tidpunkter och problem som gäller tolkningen av dem. I avsnitt 3.2 Alternativ i den allmänna motiveringen beskrivs alternativ för precisering av klassificeringen och alternativa sätt att göra detta. I avsnitt 4 har redogjorts för de ekonomiska konsekvenserna av preciseringsförfarandet och konsekvenserna för PRS.

För att varumärkesregistret ska vara tydligt och för att underlätta tolkningen av de varu- och tjänsteförteckningar för varumärken som ingår i registret föreslås att det utfärdas bestämmelser om förfarande för precisering av sådana varu- och tjänsteförteckningar som blivit anhängiga före den 1 oktober 2012 och som omfattar klassrubriken enligt Niceklassificeringen. Bestämmelsen gäller utöver nationella varumärken och varumärkesansökningar också internationella registreringar. Bestämmelsen gäller också varumärken som till exempel sökts med enbart klassnummer, eftersom dessa anses innehålla hela klassrubriken enligt Niceklassificeringen. På motsvarande sätt hör sådana varumärken i vars varu- och tjänsteförteckning det nämns att förteckningen omfattar alla varor och tjänster i en viss klass till bestämmelsens tillämpningsområde. Alltså, oberoende av hur saken uttryckts i varumärkesansökan eller i varumärkesregistreringen, gäller preciseringsförfarandet samtliga varumärken vars varu- och tjänsteförteckning kan anses omfatta en klassrubrik i Niceklassificeringen och som således tolkas omfatta alla varor eller tjänster i en viss klass.

Sådana varumärkessökande och varumärkesinnehavare vars varumärkesansökan har anhängiggjorts före den 1 oktober 2012 och vars varumärkesansökan eller varumärkesregistrering omfattar hela klassrubriken enligt Niceklassificeringen i en viss varu- eller tjänsteklass, kan precisera sin varu- och tjänsteförteckning genom en till PRS riktad anmälan om precisering av varu- och tjänsteförteckningen. I anmälan ska i enlighet med 17 § 2 mom. i den föreslagna lagen tydligt och exakt anges alla de varor och tjänster med vilka varu- och tjänsteförteckningen preciseras. Preciseringsanmälan kan innehålla endast sådana varor eller tjänster som kan ha ansetts ingå i den aktuella klassen på ansökningsdagen. Exempelvis torde det inte kunna anses att programvara har ingått i klass 9 i varuförteckningen för ett varumärke som sökts på 1930-talet. Omfattningen av varumärkesskyddet bestäms alltid utifrån dess ansökningsdag. Därför är det motiverat att de varor och tjänster som anges i anmälan om precisering begränsas till de varor och tjänster som på ansökningsdagen omfattades av varu- och tjänsteförteckningen. Om anmälan av sådana varor eller tjänster som fanns först senare och inte på ansökningsdagen tilläts i preciseringsanmälan, skulle varumärkesskyddet utvidgas på ett omotiverat sätt. Den etablerade ståndpunkten är att om man vill utvidga varumärkets skyddsområde, ska det lämnas in en ny varumärkesansökan för detta. Om varumärkets varu- och tjänsteförteckning har ändrats efter ansökningsdagen, dvs. i praktiken minskats från de ursprungliga, beaktas sådana ändringar naturligtvis vid bedömningen av skyddsområdets omfattning och preciseringens riktighet. En precisering får alltså göras endast i fråga om de varor och tjänster som varu- och tjänsteförteckningen kan anses ha omfattat på ansökningsdagen och som förteckningen fortfarande omfattar när anmälan om precisering blir anhängig. Eftersom varumärken som sökts med hjälp av en klassrubrik på det sätt som redogörs ovan har ansetts omfatta samtliga varor och tjänster som hörde till klassen vid ansökningstidpunkten, behöver de varor och tjänster som anges i preciseringsanmälan inte begränsas till enbart de varor eller tjänster som på ansökningsdagen angavs i Niceklassificeringens alfabetiska förteckning. Vissa varu- och tjänsteklasser enligt Niceklassificeringen har senare i olika versioner av Niceklassificeringen klassats om i olika klasser. Sådana är till exempel klasserna 43, 44 och 45. När varumärkesinnehavaren lämnar en preciseringsanmälan till PRS, överförs dessa tjänster samtidigt till de nya klasserna (till exempel ”juridiska tjänster”, som tidigare hörde till klass 42, överförs till klass 45). Denna åtgärd föranleder inte kostnader för rättsinnehavaren.

Anmälan om precisering ska lämnas till PRS senast den dag då ansökan om förnyelse av varumärkets giltighet anhängiggörs första gången efter att denna lag trätt i kraft. Om dock den sista möjliga dag då varumärkets giltighet kan förnyas infaller inom sex månader från det att lagen trädde i kraft, kan anmälan om precisering av varu- och tjänsteförteckningen lämnas senast den 1 juli 2019. Enligt bestämmelserna om förnyelse kan registreringen förnyas tidigast ett år före utgången av registreringsperioden och senast en månad efter utgången.

Om preciseringsanmälan inte uppfyller kraven på tydlighet och precision enligt 17 § 2 mom., uppmanar PRS sökanden eller innehavaren att avhjälpa bristerna. Om bristerna inte avhjälpes, förkastar PRS preciseringsanmälan till de bristfälliga delarna. Ändring i PRS:s beslut med anledning av preciseringsanmälan kan sökas genom att anföra besvär hos marknadsdomstolen. Även om tidsfristen för preciseringsanmälan i regel är bunden till anhängiggörandet av ansökan om förnyelse av varumärket, är handläggningen av preciseringsanmälan inte annars bunden till förnyelsen av varumärket, utan förnyelsen och preciseringen handläggs separat. Eventuella brister i anmälan om precisering påverkar inte heller ikraftträdandet av förnyelsen. Om bristerna i preciseringsanmälan inte avhjälpes, avvisas anmälan om precisering till de bristfälliga delarna och varu- och tjänsteförteckningen förblir i kraft i den form som den var innan anmälan om precisering gjordes. Efter att den utsatta tiden gått ut eller preciseringsanmälan avgjorts och avgörandet vunnit laga kraft tolkas förteckningen på det sätt som nämns i 9 mom. PRS antecknar sådana preciseringar av varu- och tjänsteförteckningen som uppfyller kraven i varumärkesregistret.

PRS ska meddela de varumärkessökande och varumärkesinnehavare som avses i bestämmelsen om möjligheten att precisera varu- och tjänsteförteckningen och om tidsfristen när preciseringen ska göras. I praktiken bifogas meddelandet till samma meddelande genom vilket PRS påminner varumärkesinnehavaren om förnyelse av varumärket. PRS är inte ansvarig om meddelandet inte kan tillställas varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren eller om sökanden eller innehavaren inte preciserar sin varu- och tjänsteförteckning. Kontaktuppgifterna för sökande och innehavare i varumärkesregistret uppdateras inte automatiskt i varumärkesregistret, utan sökandena och innehavarna ska anmäla förändringar i sina kontaktuppgifter till PRS. Varumärkesregistret kan således innehålla föråldrade kontaktuppgifter, vilket medför att meddelanden inte kan skickas till alla varumärkessökande eller varumärkesinnehavare. PRS ska dock försöka skaffa kontaktuppgifter om dessa saknas eller är föråldrade, så att meddelandet ska kunna skickas till så många som möjligt.

I 7 mom. föreskrivs att preciseringsförfarandet också är tillämpligt på varumärkesansökningar och varumärkesregistreringar som blivit anhängiga fr.o.m. den 1 oktober 2012 t.o.m. den 31 december 2013 och vars varu- och tjänsteförteckning innehåller en hänvisning till den alfabetiska förteckningen i Niceklassificeringen. På det sätt som konstateras ovan i avsnitt 2.3 Bedömning av nuläget i den allmänna motiveringen, började PRS tolka varu- och tjänsteförteckningar för varumärken som blev anhängiga den 1 oktober 2012 eller senare enligt den bokstavliga innebörden. PRS godkände under tiden 1.10.2012–31.12.2013 att varu- och tjänsteförteckningen innehöll en hänvisning till den alfabetiska förteckningen i Niceklassificeringen. Varu- och tjänsteförteckningen kunde alltså innehålla en klassrubrik som tolkades enligt den bokstavliga innebörden samt hänvisningen ”samtliga varor eller tjänster som den alfabetiska förteckningen i Niceklassificeringen omfattar”. Genom denna hänvisning ansågs varu- och tjänsteförteckningen omfatta samtliga varor eller tjänster som ingick i den alfabetiska förteckningen i Niceklassificeringen vid ansökningstidpunkten.

På det sätt som redogörs för ovan förutsätter varumärkesdirektivet att varorna och tjänsterna anges på ett tydligt och exakt sätt i ansökan och att förteckningarna tolkas enligt deras bokstavliga innebörd. Hänvisning till den alfabetiska förteckningen i Niceklassificeringen kan inte anses vara ett tydligt och exakt sätt att ange varu- och tjänsteförteckningen. Således har också sådana varumärkessökande eller varumärkesinnehavare möjlighet att i enlighet med 6 mom. anmäla en precisering av sin varu- och tjänsteförteckning. Varumärkessökandena och varumärkesinnehavarna kan precisera varu- och tjänsteförteckningen genom att anmäla de varor eller tjänster som hörde till den alfabetiska förteckningen i Niceklassificeringen vid ansökningstidpunkten som sökanden eller innehavaren önskar att varumärket omfattar. Anmälan kan alltså innehålla enbart varor och tjänster som hörde den alfabetiska förteckningen i Niceklassificeringen vid ansökningstidpunkten. Sökanden eller innehavaren kan inte precisera

varu- och tjänsteförteckningen med vilka som helst varor som hör till en viss klass. Såsom det konstateras ovan har varumärken fr.o.m. den 1 oktober 2010 inte längre ansetts innehålla alla möjliga varor, även om en hänvisning till den alfabetiska förteckningen i Niceklassificeringen har använts i ansökan, så preciseringen kan således inte heller göras för andra varor eller tjänster än dem som ingår i den alfabetiska förteckningen.

Om varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren inte anmäler en precisering, kompletterar PRS efter utgången av tidsfristen enligt 6 mom., dvs. efter den 1 juli 2019 eller efter att ansökan om förnyelse anhängiggjorts, varu- och tjänsteförteckningen med de varor och tjänster som vid ansökningstidpunkten hörde till den alfabetiska förteckningen i Niceklassificeringen och stryker hänvisningen till den alfabetiska förteckningen i Niceklassificeringen i varu- och tjänsteförteckningen. På motsvarande sätt görs om den precisering som varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren föreslår avslås efter att PRS har uppmanat sökanden eller innehavaren att avhjälpa de brister som fanns i preciseringsanmälan.

I 8 mom. föreskrivs om komplettering av varu- och tjänsteförteckningen för sådana varumärken som innehåller enbart klassnummer eller en hänvisning till samtliga varor eller tjänster i en viss klass. Fram till den 1 april 1996 var det möjligt att ansöka om varumärke genom att i varumärkesansökan ange enbart numret på varu- eller tjänsteklassen utan att ange varor eller tjänster. Genom lag 1715/1995 ändrades detta så att även varorna och tjänsterna skulle anges i ansökan, utöver klassnumret. I varumärkesregistret finns för närvarande cirka 5 200 st. sådana varumärken som söks före den 1 april 1996 och som innehåller enbart klassnummer. Ett varumärke som enbart innehåller klassnummer har på det sätt som anges i 6 mom. ansetts omfatta alla varor och tjänster som hör till den aktuella klassen. Även innehavare av sådana varumärken kan i enlighet med 6 mom. anmäla en precisering av varu- och tjänsteförteckningen.

Bestämmelsen gäller också sådana varumärken där varu- eller tjänsteförteckningen innehåller en hänvisning till samtliga varor eller tjänster i en viss klass. Speciellt efter det att varumärke inte längre kunde lämnas in genom att ange enbart klassnummer, kunde varumärkessökanden som varu- och tjänsteförteckning ange "samtliga varor/tjänster i klass X". Enbart klassnummer eller hänvisning till samtliga varor eller tjänster i en klass uppfyller inte kraven på exakthet för varu- och tjänsteförteckningen. På basis av sådana uttryck är det omöjligt för den som söker i varumärkesdatabasen att veta det exakta föremålet för varumärkesskyddet. Således är det motiverat att också sådana varumärkens varu- och tjänsteförteckningar preciseras.

Om varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren inte anmäler en precisering av varu- och tjänsteförteckningen, fogar PRS en varu- och tjänsteförteckning till sådana varumärken. Förteckningen är den klassrubrik enligt Niceklassificeringen som var i kraft på ansökningssdagen. På motsvarande sätt som det konstateras ovan i motiveringen till 6 mom. överför PRS, om den klassrubrik som kompletteras innehåller sådana varor eller tjänster som senare har omklassificerats i en annan klass än i den klassificeringsversion som gällde på ansökningssdagen, sådana varor eller tjänster till de klasser dit de hör vid tidpunkten för kompletteringen. Exempelvis överförs "förplägning", som tidigare hörde till klass 42, till klass 43. Eftersom klassrubriken för klass 42 i utgåvorna 1–5 av Niceklassificeringen inte innehöll några egentliga tjänstebeteckningar utan endast ett omnämnande av tjänster som inte ingår i klasserna 35–41, kan PRS i sådana fall komplettera tjänsteförteckningen med de tjänster i klass 42 som ingick i den alfabetiska förteckningen i Niceklassificeringen vid den tidpunkt då varumärket söktes. Om sökanden eller innehavaren inte har preciserat sin varu- och tjänsteförteckning, tolkas denna klassrubrik efter den utsatta tiden för precisering av klassrubriken, dvs. efter den 1 juli 2019 eller efter att ansökan om förnyelse anhängiggjorts, i enlighet med 9 mom. enligt dess bokstavligen innebörd.

I 9 mom. föreskrivs om hur varumärkens varu- och tjänsteförteckningar tolkas efter att den ovan avsedda tidsfristen för preciseringsanmälan löpt ut. Oberoende av om varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren i enlighet med 6 mom. anmält en precisering av varu- och tjänsteförteckningen inom den tidsfrist som nämns i 6 mom. eller inte, tolkas efter utgången av tidsfristen eller efter att anmälan om precisering avgjorts och vunnit laga kraft, alla varumärkens och varumärkesansökningars varu- och tjänsteförteckningar på ett enhetligt sätt i enlighet med 17 § 3 mom. Varu- och tjänsteförteckningen tolkas således i enlighet med 17 § 3 mom. så att den endast täcker de varor och tjänster som varu- och tjänsteförteckningens bokstavliga innebörd tydligt omfattar.

Om till exempel varu- och tjänsteförteckningen för ett varumärke som sökts före den 1 oktober 2012 har innehållit klassrubriken till klass 35 ”annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster” och varumärket bör förnyas senast den 31 december 2019, anses varu- och tjänsteförteckningen från och med den 1 januari 2020 inte längre omfatta detaljhandelstjänster, om varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren inte har preciserat sin varu- och tjänsteförteckning för dessa tjänster, eftersom klassrubrikens bokstavliga innebörd inte tydligt omfattar detaljhandelstjänster.

I 1 punkten i momentet föreskrivs om tolkningen av varu- och tjänsteförteckningen när sökanden har anmält en precisering av varu- och tjänsteförteckningen innan ansökan om förnyelse anhängiggjorts eller den övergångsperiod som föreskrivs i 6 mom. (1.1.2019–1.7.2019) har gått ut. Varu- och tjänsteförteckningen tolkas i så fall i enlighet med 17 § 3 mom. efter att anmälan om precisering har avgjorts och avgörandet vunnit laga kraft. Om anmälan om precisering avvisats och beslutet om avvisande vunnit laga kraft, kvarstår varu- och tjänsteförteckningar i den form som den var innan anmälan om precisering gjordes, om det inte är fråga om situationer enligt 7 eller 8 mom., där klassrubriken eller varorna och tjänsterna i den alfabetiska förteckningen i Niceklassificeringen fogas till varu- och tjänsteförteckningen på tjänstens vägnar och varu- och tjänsteförteckningen tolkas enligt dess bokstavliga innebörd.

I 2 punkten i momentet föreskrivs om tolkningen av varu- och tjänsteförteckningen i situationer där det inte gjorts en anmälan om precisering av varu- och tjänsteförteckningen och en förnyelse av registreringen anhängiggjorts. Efter att en ansökan om förnyelse av varumärket anhängiggjorts hos PRS och en anmälan om precisering inte gjorts senast den dag då förnyelsen blev anhängig, tolkas varu- och tjänsteförteckningen i enlighet med 17 § 3 mom.

I 3 punkten i momentet föreskrivs om tolkningen av varu- och tjänsteförteckningen i situationer där det inte gjorts en anmälan om precisering av varu- och tjänsteförteckningen och den övergångsperiod som föreskrivs i 6 mom. (1.1.2019–1.7.2019) har gått ut. På det sätt som konstateras ovan vid 6 mom. kan de varumärkesinnehavare vars varumärke bör förnyas 1.1.2019–30.6.2019 anmäla en precisering av varu- och tjänsteförteckningarna senast den 1 juli 2019. Om en anmälan om precisering inte gjorts, ska varu- och tjänsteförteckningen tolkas enligt dess bokstavliga innebörd fr.o.m. den 2 juli 2019.

Tolkningen har också en indirekt verkan på ärenden som inleds efter utgången av tidsfristen för precisering av varumärket. Efter utgången av tidsfristen tolkas till exempel tidigare registreringars varu- och tjänsteförteckningar täcka endast de varor och tjänster som deras bokstavliga innebörd omfattar vid prövningen av hinder för varumärkesansökningar som blir anhängiga efter utgången av tidsfristen. På motsvarande sätt tolkas registreringars varu- och tjänsteförteckningar enligt deras bokstavliga innebörd vid ärenden som gäller invändningar, upphävande eller ogiltigförklaring eller i tvistemål som blir anhängiga efter att tidsfristen gått ut. Om till exempel ett tvistemål eller invändningsärende ändå har varit anhängigt redan innan varu- och tjänsteförteckningen borde ha preciserats, bedöms omfattningen av varumärkets varu- och tjänsteförteckning enligt hur den var vid den tidpunkten då ärendet inleddes. Således

har bestämmelsen inte retroaktiv verkan på saker som var anhängiga redan före utgången av tidsfristen för preciseringsanmälan. Om det är fråga om intrång som börjat redan före den nämnda tidsfristen, men fortsätter även efter den, bedöms ärendet i enlighet med den tidpunkt då intrånget började.

I 10 mom. föreskrivs att om det annanstans i lagstiftningen hänvisas till den varumärkeslag som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, tillämpas den föreslagna lagen i stället för den lag som gällde tidigare.

2.2 Lag om Singaporekonventionen om varumärkesrätt och tillämpningsföreskrifterna till den

1 §. Paragrafen ska innehålla en sedvanlig bestämmelse i en blankettlag, genom vilken de bestämmelser i Singaporekonventionen och i tillämpningsföreskrifterna till den som hör till området för lagstiftningen sätts i kraft. En redogörelse för vilka bestämmelser som hör till området för lagstiftningen lämnas nedan i det avsnitt som gäller behovet av riksdagens samtycke.

2 §. I paragrafen föreskrivs att bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen och i tillämpningsföreskrifterna till dem som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §. Enligt paragrafen ska om denna lags ikraftträdande föreskrivas genom förordning av statsrådet.

2.3 Lag om ändring av firmalagen

18 §. Det föreslås att ur 3 och 4 mom. stryks omnämningarna av att förbudstalan och talan om att döma ut vite enligt paragrafen även får föras av en myndighet som arbets- och näringsministeriet bestämmer. Bestämmelsen har inte tillämpats i praktiken.

I 5 mom. föreslås, i syfte att göra lagen lättare att läsa, en hänvisningsbestämmelse till 62 § i varumärkeslagen, med stöd av vilken sådan användning av firma som gör intrång i ensamrätt till varumärke kan förbjudas vid vite.

19 §. Det föreslås att till paragrafen fogas ett nytt 3 mom., enligt vilket en registrering av firma kan hävas helt eller till den del som det finns ett hinder för registrering. Förslaget avviker från den gällande lagen, enligt vilken registreringen hävs helt.

Förslaget har i fråga om de hävningsgrunder som anges i paragrafens 1 och 2 mom. för det första den verkan att registreringen kan hävas på den grund att den inte varit i bruk enligt 2 mom. 3 punkten, till den del som firman inte varit i bruk under de senaste fem åren inom det område som dess registrering omfattar. Möjligheten till delvis hävning behövs för att undanröja onödigt omfattande registreringshinder för firmor och varumärken, speciellt inom allmänna verksamhetsområden. Med stöd av 1 § 3 mom. i lagen tillämpas bestämmelsen också på bifirmor som antecknats i handelsregistret.

Enligt 2 mom. förutsätts för bruk av firma (RP 238/1978 rd) att firman förekommit till exempel i företagets reklam, affärshandlingar eller andra liknande sammanhang. I praktiken beaktas i helhetsprövningen även sådant nämnande av firman för att specificera innehavaren och dess verksamhet i marknadsföring på internet som bevisar verkligt bruk. Å andra sidan betraktas inte enbart vidtagande av olika lagstadgade åtgärder, såsom upprättande av bokslut och inlämnande av skattedeklaration i sig som bevis på att firman varit i bruk, om det inte av dessa åtgärder framgår att verksamhet faktiskt har bedrivits.

Enligt paragrafens 2 mom. får registreringen inte hävas, om innehavaren visar ett godtagbart skäl till att firman inte använts. Som godtagbart skäl kan åtminstone komma i fråga att den affärsverksamhet som hör till det registrerade verksamhetsområdet inte har kommit i gång av skäl som inte beror på innehavaren.

Å andra sidan kan en registrering hävas delvis också när dess förväxlingsbarhet med en annan firma eller ett annat varumärke gäller endast en del av det verksamhetsområde som antecknats för innehavaren i handelsregistret, eller när firman är vilseledande enbart i fråga om en del av det verksamhetsområde som antecknats för innehavaren i handelsregistret. Delvis hävning kan komma i fråga även om hävande av registrering yrkas till exempel på grund av att firman saknar särskiljningsförmåga, exempelvis därför att firman beskriver en viss del av företagets verksamhetsområde. Däremot kommer delvis hävning i praktiken inte i fråga på grund av att innehavarens näringsverksamhet upphört.

I samband med delvis hävning meddelar PRS eller domstolen ett känneteckensrättsligt beslut om hävning av firma. Efter det hänvisas företaget att inom en skälig tidsfrist i enlighet med 21 § och enligt eget val antingen att registrera en ny firma eller att ändra sitt verksamhetsområde på det sätt som förutsätts i beslutet. I det beslut som meddelas med stöd av momentet specificerar PRS eller domstolen på basis av kändens yrkande och den utredning som presenterats om användningen av firman till vilken del registreringen hävs på grund av att firman inte används.

I det nya 4 mom. som fogas till paragrafen föreslås en bestämmelse som till sitt innehåll motsvarar den sista meningen i 46 § 4 mom. i förslaget till varumärkeslag. Enligt bestämmelsen beaktas vid avgörandet av en ansökan eller talan om hävning som grundar sig på att firma inte används inte sådant bruk av firman som har skett inom de tre månader som föregår anhängiggörandet av ansökan eller talan, om förberedelserna för bruket har inletts först efter det att innehavaren av firman har fått kännedom om att en ansökan eller talan om hävning kan anhängiggöras. I den gällande lagen finns ingen motsvarande bestämmelse, som bedöms vara nyttig i praktiken för att säkerställa att den som överväger att anhängiggöra en ansökan eller talan om hävning kan försöka uppnå en uppgörelse i godo (såsom erhållande av skriftligt samtycke) med innehavaren av firman utan risk för att innehavaren av firman efter att ha fått förfrågan vidtar förberedelser för en eventuell talan om hävning. Å andra sidan har den gällande lagen i linje med förslaget tolkats så att sådan användning av firma som börjat efter delgivning av stämning inte utgör hinder för hävning av registreringen. Med innehavarens kännedom om att en ansökan eller talan om hävning kan anhängiggöras avses i momentet en sådan konkret situation där innehavaren uttryckligen kontaktats med anledning av den ifrågavarande firman.

20 §. Det föreslås att ur 1 mom. stryks omnämmandet att talan får föras av en myndighet som arbets- och näringsministeriet bestämmer. Bestämmelsen har inte tillämpats i praktiken.

Det föreslås att till paragrafen fogas ett nytt 2 mom. enligt vilket hävande av registrering av firma förutom hos domstol också kan sökas hos registermyndigheten. Förslaget avviker från den gällande lagen, där det anges att hävande av registrering alltid ska sökas hos marknadsdomstolen genom talan. Begränsningen av myndighetsförfarandet till yrkanden som grundar sig på att firma inte används behövs därför att det är svårt att uppskatta antalet ärenden på förhand och därför att det hos PRS än så länge inte finns erfarenhet av hur ett förfarande i likhet med det föreslagna fungerar. Prövningen av yrkande som grundar sig på att firma inte används uppskattas dessutom oftast vara så enkelt att ärendet kan handläggas vid administrativt förfarande på ett sätt som är tillräckligt för parterna.

För tydlighetens skull föreslås att ett krav på förfång enligt 1 mom. tillämpas på ansökan om hävande av registrering hos registermyndigheten. Syftet med omnämmandet av ett uttryckligt

krav på förfång är att säkerställa att det på anhängiggörande av de delvis alternativa hävningsförfaranden som avses i 1 och 2 mom. till denna del tillämpas samma förutsättningar. Det krav på förfång för väckande av talan om upphävande som anges i den gällande lagen har i praktiken inte tolkats avvika från processrättens allmänna krav på juridiskt intresse.

På handläggningen av ansökan tillämpas vid PRS förvaltningslagen. Med stöd av den lagen delger PRS registreringsinnehavaren ansökan om upphävande och uppmanar denna att inom en till ärendets art tillräcklig tidsfrist framföra sin åsikt och ge sin redogörelse för de yrkanden och utredningar som påverkar avgörandet av ärendet (se 32–34 § i förvaltningslagen). Eftersom det av innehavaren av firman är passiv enligt 20 a § kan följa hävande av registreringen i enlighet med ansökan, ska ansökan om hävning och möjligheten att avge sin förklaring delges registreringsinnehavaren bevisligen (se 60 § i förvaltningslagen). Det föreslås att bestämmelser om sökande av ändring i PRS:s beslut om hävande av registrering ska finnas i 6 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen.

Enligt förslaget kommer handläggningen av yrkande på att registrering hävs vid PRS i andra hand jämfört med domstolsförfarande, så att ansökan inte tas upp till prövning om ett ärende om samma firma pågår vid domstol mellan samma parter. Ett ärende om en identisk firma mellan samma parter kan handläggas vid domstol åtminstone med stöd av 18, 18 a, 19, 23 eller 27 § i lagen. Förslaget motsvarar till sitt innehåll 61 § 1 mom. som föreslås i den nya varumärkeslagen.

Av det att det administrativa förfarandet kommer i andra hand följer att handläggningen av en ansökan om hävande av registrering förfaller enligt 3 mom. hos PRS, om en talan mellan samma parter om samma firma väcks. En sådan talan kan vara en talan som nämns i motiveringen till 2 mom., som till exempel talan om hävande av registrering enligt 20 § eller en talan enligt 27 § för att fastställa att innehavaren har rätt till firman. Genom bestämmelsen ges båda parterna i förfarandet möjlighet att avsluta ärendet hos registermyndigheten och få det behandlat vid domstol. Bestämmelsen behövs för att undvika problem och onödig fördröjning av handläggningen som kan följa av att en yrkande som gäller samma firma handläggs samtidigt mellan samma parter i två olika förfaranden. Förslaget motsvarar till sitt innehåll 61 § 2 mom. i den nya varumärkeslagen i fråga om förhållandet mellan det administrativa förfarandet för upphävande eller ogiltigförklaring och domstolsförfarandet.

I 4 mom. föreskrivs att en talan om hävande av firma lämnas utan prövning på grund av myndighets avgörande som gäller samma parter och samma firma. Enligt förslaget tar domstolen inte upp talan till prövning, om PRS med anledning av en ansökan mellan samma parter som gäller samma firma har meddelat ett beslut i vilken ändring söks och ärendet ännu inte avgjorts och vunnit laga kraft. Bestämmelsen behövs för att säkerställa tillbörligt ändringssökande för det administrativa förfarandet för hävande. Dessutom är det inte processekonomiskt klokt, eller behövligt med tanke på parternas rättsskydd att samma ärende eventuellt provas två gånger delvis vid samma domstolar. Förslaget motsvarar till sitt innehåll 61 § 3 mom. i den nya varumärkeslagen i fråga om förhållandet mellan det administrativa förfarandet för upphävande eller ogiltigförklaring och domstolsförfarande.

I 5 mom. föreskrivs om rättskraftsverkan för ett lagakraftvunnet beslut om hävning av firma. Enligt förslaget tas en ny ansökan eller talan om hävande av firma inte upp till prövning efter att en tidigare ansökan eller talan avgjorts och vunnit laga kraft, om ärendet gäller samma parter, samma firma, samma yrkande och samma grunder. Vid bedömningen av om det är fråga om samma yrkande och grund ska i saken beaktas bland annat om yrkandena på hävande gäller samma delar av verksamhetsområdet. Avvikelse kan göras från detta, om förhållandena förändrats avsevärt. Bland annat det att tiden går kan leda till att hävandet av firma på grund av avsaknad av bruk behöver bedömas på nytt.

Med stöd av 1 § 3 mom. i lagen tillämpas paragrafen också på bifirmor som antecknats i handelsregistret.

20 a §. I paragrafen föreslås för tydlighetens skull bestämmelser om avgörande av ansökan om hävande av firma som avses i 20 § 2 mom. Enligt förslaget avgör PRS ärendet i samband med ansökan om hävande av firma utifrån yttrandena och utredningarna av både sökanden och innehavaren av firman. PRS ansvarar således inte till någon del för inhämtandet av upplysningar eller utredning som behövs för att avgöra ärendet. PRS beaktar i sitt avgörande inte heller på tjänstens vägnar till exempel eventuell information om användning av firman som framgår av handelsregistret.

Om innehavaren av den firma vars hävande söks inte ger ett yttrande, avgörs yrkandet i regel i enlighet med ansökan. Detta kan innebära att registreringen hävs antingen helt eller delvis. I praktiken blir bestämmelsen tillämplig i fall där innehavaren av firman förblir helt passiv i förfarandet. Om innehavaren av firman före avgörandet av ärendet ger yttrande till PRS och/eller presenterar utredning som behövs för att avgöra ärendet, ska sådan utredning beaktas när det yrkande som framställs i ansökan om hävande provas. Hävandet av registreringen av firman i enlighet med ansökan förhindras, om ansökan är uppenbart ogrundad. I praktiken kan detta komma i fråga till exempel när hävande av registreringen av en i 5 § 2 mom. avsedd mycket väl inarbetad och allmänt känd firma söks på basis av avsaknad av bruk.

21 §. Det föreslås att paragrafen ändras så att där framgår registermyndighetens behörighet enligt 20 § 2 mom. att besluta om hävande av registrering. Dessutom föreslås att omnämmandet av att en skälig tid gäller endast anmälan av ny firma till registret stryks ur bestämmelsen. När bestämmelsen ändras på det sättet, omfattar den också att en innehavare av en delvis hävd firma inom en sådan skälig tid som registermyndigheten eller domstolen sätter ut, i stället för anmälan av ny firma, kan ändra registreringen av firman i fråga om verksamhetsområdet till den del som registreringen har hävts.

Om innehavaren av den hävda firman inte inom skälig tid som registermyndigheten eller domstolen sätter ut vidtar behövliga åtgärder för att ändra den registrerade firman eller det registrerade verksamhetsområdet, avförs firman ur registret.

Lagen föreslås träda i kraft den 20 .

Eftersom möjligheten till delvis hävning på grund av avsaknad av användning också riktar sig till sådana före lagens ikraftträdande registrerade firmor vars innehavare vid registreringen av firman inte har kunnat förbereda sig på en lagändring, föreslås att lagens 19 § 3 mom. och 20 § 2 mom. tillämpas på firma som registrerats före ikraftträdandet av lagen två år efter ikraftträdandet. Dessutom kan innehavare av firma som registrerats före ikraftträdandet av lagen inom två år från ikraftträdandet avgiftsfritt genom anmälan om ändring precisera sitt verksamhetsområde inom ramen för det verksamhetsområde som tidigare anmälts till handelsregistret. Anmälan görs som ändringsanmälan i enlighet med handelsregisterlagen. Bestämmelser om att anmälan är avgiftsfri utfärdas särskilt i förordningen om avgifter för Patent- och registerstyrelsens prestationer. Eftersom det i praktiken inte är möjligt att i e-tjänsten införa en avgiftsfri begränsad anmälningsmöjlighet för ett tidsbegränsat förfarande till skäliga kostnader, tas för ändringsanmälan i samband med ansökan ut de normala avgifterna för ändringsanmälan. Om det är fråga om en sådan anmälan om precisering av firman i enlighet med bestämmelsen som görs inom övergångsperioden, återbetalar PRS avgiften till sökanden efteråt.

2.4 Lag om ändring av 49 kap. 2 § i strafflagen

49 kap. Om kränkning av vissa immateriella rättigheter

2 §. Brott mot industriell rättighet. Bestämmelsen behöver ändras med anledning av den nya varumärkeslagen. Dessutom ska bestämmelsens tillämpningsområde utvidgas så att det uttryckligen omfattar intrång i EU-varumärke och gemenskapsformgivning. Föremål för brott mot industriella rättigheter kan i nuläget endast vara ensamrätt som fastställs i de hänvisade lagarna (HD:2018:36, H2O MOP). På grund av detta fogas EU-varumärke och gemenskapsformgivning uttryckligen till straffbestämmelsen. Med anledning av de ändringar som föreslås i varumärkeslagen uppdateras hänvisningsbestämmelsen till varumärkeslagen i 1 mom. och samtidigt stryks hänvisningen till lagen om kollektivmärken, som upphävs i 106 § 2 mom. i den föreslagna varumärkeslagen. På grund av att EU-varumärken och gemenskapsformgivning tas in, fogas till bestämmelsen även hänvisningar till förordningen om EU-varumärken och till rådets förordning om gemenskapsformgivning (EG nr 6/2002).

Även om strävan på grund av legalitetsprincipen oftast är att i straffrättsliga bestämmelser hänvisa till vissa paragrafer i lagen eller till vissa artiklar i förordningen, för att bestämmelserna om beskrivningen av gärningen ska vara så noggrant avgränsade och exakta som möjligt, anses detta på grund av innebörden av ensamrätten till varumärke och till mönsterrätt i detta sammanhang inte vara möjligt i den föreslagna bestämmelsen. Nedan presenteras de paragrafer i varumärkeslagen som är viktigast med tanke på ensamrätt till varumärke och de artiklar i förordningen om EU-varumärken som är viktigast med tanke på ensamrätt till EU-varumärke samt de artiklar i förordningen om gemenskapsformgivning som är viktigast med tanke på ensamrätten till gemenskapsformgivning.

I 1 mom. 1 punkten hänvisas till ensamrätt enligt varumärkeslagen. Registrerade varumärken finns till påseende i den offentliga varumärkesdatabasen som PRS för. Av databasen framgår både det skyddade tecknet och en förteckning över de varor och tjänster som registreringen omfattar. Eftersom ensamrätt enligt varumärkeslagen endast gäller visst slags bruk i näringsverksamhet, blir varumärkeslagens bestämmelser om ensamrätt tillämpliga. I 3 § i varumärkeslagen föreskrivs om ensamrätt som förvärfvas genom registrering. I bestämmelsen framförs sättet att förvärva ensamrätt och tidpunkten för när ensamrätten förvärfvas. I lagens 4 § framförs möjligheten att förvärva ensamrätt till varumärke även utan registrering när varumärket har blivit inarbetat. I lagens 5 § föreskrivs om innehållet i ensamrätten. Ensamrätten gäller näringsverksamhet och användning av tecknet som kännetecken för varor eller tjänster. I 5 § finns tre skyddsnivåer. Enligt 1 punkten i den aktuella paragrafen får i näringsverksamhet inte utan varumärkesinnehavarens samtycke som kännetecken för varor eller tjänster användas ett tecken som är identiskt med ett registrerat eller inarbetat varumärke för varor eller tjänster av samma slag. Enligt 2 punkten i paragrafen får i näringsverksamhet inte utan varumärkesinnehavarens samtycke som kännetecken för varor eller tjänster användas ett tecken som på grund av att det är identiskt med eller liknar ett registrerat eller inarbetat varumärke för varor eller tjänster av samma eller liknande slag medför risk för förväxling hos allmänheten. I 3 punkten föreskrivs om skydd för välkända varumärken. I 6 § i lagförslaget preciseras de sätt att använda tecken som ingår i varumärkesinnehavarens förbuds rätt. Enligt 7 § i lagen har innehavaren av ett registrerat varumärke rätt att förbjuda tredje män att i samband med näringsverksamhet föra in varor från tredje land till Finland, även om varorna inte övergår i fri omsättning. För sådan förbuds rätt förutsätts att varorna är försedda med ett tecken som är identiskt med det varumärke som registrerats för varorna eller ett tecken som till sina väsentliga egenskaper inte kan särskiljas från ett sådant varumärke. I 8 § i lagförslaget föreskrivs om begränsningar av ensamrätten. I 9 § i lagförslaget ingår en bestämmelse om konsumtion av de rättigheter som ett varumärke ger.

Innehållet i ovannämnda 3–9 § har beskrivits närmare i detaljmotiveringen till de aktuella paragraferna. Det skydd som varumärket ger gäller endast näringsverksamhet, varför tillverkning eller användning som enbart är avsedd att tillgodose privata och individuella behov, som saknar ekonomisk betydelse faller utanför skyddet för ensamrätt och därmed också utanför be-

stämelsen om brott mot industriell rättighet. Även om innebörden av det skydd som varumärket ger i princip framgår av de ovan redogjorda paragraferna, finns det skäl att beakta att även bestämmelser annanstans i lagen kan påverka bedömningen av läget. Exempelvis kan enligt 15 § i lagen innehavaren av ett äldre varumärke förlora sin rätt att förbjuda användningen av ett yngre registrerat eller inarbetat tecken, om innehavaren har känt till att tecknet används men inte inom fem år vidtar åtgärder för att förbjuda användning av tecknet. Då kan det inte anses att det gjorts intrång i ensamrätt till varumärke och således är inte heller bestämmelsen om brott mot industriell rättighet tillämplig.

Enligt ordalydelsen i den föreslagna bestämmelsen är bestämmelsen tillämplig på situationer där någon under de förutsättningar som nämns i bestämmelsen gör intrång i ensamrätt enligt varumärkeslagen. Bestämmelsen omfattar således alla ensamrättigheter enligt varumärkeslagen, där förutom nationella varumärken även ingår kollektiv- och kontrollmärken samt internationella registreringar som gäller i Finland. Enligt den föreslagna varumärkeslagen skyddas ovannämnda rättigheter som varumärken och på dem tillämpas i regel bestämmelserna om varumärken.

Till 1 mom. 2 punkten fogas en ny hänvisning till EU-varumärken. Ensamrätten till EU-varumärke grundar sig på förordningen om EU-varumärken och den myndighet som förvaltar EU-varumärken är EUIPO. Enligt ordalydelsen i bestämmelsen är bestämmelsen tillämplig på situationer där någon under de förutsättningar som nämns i bestämmelsen gör intrång i ensamrätt till EU-varumärke i enlighet med förordningen om EU-varumärken. Bestämmelsen omfattar således förutom EU-varumärken även internationella registreringar som designerar Europeiska unionen, om vilka det föreskrivs i kapitel XIII i förordningen om EU-varumärken, samt EU-kontrollmärken och EU-kollektivmärken, om vilka det föreskrivs i kapitel VIII i förordningen om EU-varumärken.

Registrerade EU-varumärken finns till påseende i det offentliga varumärkesregistret, som förs av EUIPO. Av EUIPO:s varumärkesdatabas framgår både det skyddade tecknet och en förteckning över de varor och tjänster som registreringen omfattar. Eftersom ensamrätt enligt förordningen om EU-varumärken endast gäller ett visst slags bruk i näringsverksamhet, blir vid fastställande av ensamrättens innebörd bestämmelserna om ensamrätt i förordningen om EU-varumärken tillämpliga. I artikel 1 i förordningen definieras EU-varumärke. Enligt artikel 1.2 ska ett EU-varumärke ha en enhetlig karaktär. Det ska ha samma rättsverkan i hela unionen: Det får inte registreras, överlåtas eller avstås ifrån eller bli föremål för beslut om upphävande av innehavarens rättigheter eller förklaras ogiltigt, inte heller får dess användning förbjudas om det inte gäller för hela unionen. Bestämmelser om den ensamrätt som EU-varumärke ger finns i artikel 9 i förordningen om EU-varumärken. Ensamrätt till EU-varumärke gäller enligt artikel 9.1 näringsverksamhet och användning av tecknet för varor eller tjänster. Artikel 9.2 innehåller tre skyddsnivåer. Enligt artikel 9.2 a får i näringsverksamhet inte utan EU-varumärkesinnehavarens samtycke användas ett tecken som är identiskt med det skyddade varumärket för identiska varor eller tjänster. Enligt artikel 9.2 b får i näringsverksamhet inte utan EU-varumärkesinnehavarens samtycke användas ett tecken som är identiskt med eller liknar EU-varumärket och används för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar de varor eller tjänster för vilka EU-varumärket är registrerat, om detta kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket. I artikel 9.2 c föreskrivs om skydd för välkända varumärken. Enligt bestämmelsen får i näringsverksamhet inte utan EU-varumärkesinnehavarens samtycke användas ett tecken som är identiskt med eller liknar EU-varumärket oavsett om det används för varor och tjänster som är identiska med, liknar eller inte liknar dem för vilka EU-varumärket är registrerat, om det senare är känt i unionen och om användningen av tecknet i fråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för EU-varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

Väsentliga med tanke på ensamrättens innebörd är också artikel 10 där det föreskrivs om rätten att förbjuda förberedande åtgärder vad gäller användning av förpackning eller andra underlag, artikel 11 där det föreskrivs om dag när rättigheterna ska börja gälla i förhållande till tredje man, artikel 13 där det föreskrivs om förbud att använda ett EU-varumärke som är registrerat i en agents eller en företrädares namn, artikel 14 där det föreskrivs om begränsningar av ett EU-varumärkes rättsverkan samt artikel 15 där det föreskrivs om konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett EU-varumärke. Av betydelse är också artikel 6 enligt vilken EU-varumärke förvärvas genom registrering. Bestämmelser om internationella registreringar som designerar Europeiska unionen finns i avsnitt 1 och 3 i kapitel XIII i förordningen om EU-varumärken (artiklarna 189–206). Bestämmelser om verkan av internationell registrering finns i artikel 189 i förordningen. Enligt artikel 189.2 ska den internationella registreringen av ett varumärke som designerar unionen ha samma verkan som registreringen av ett varumärke som EU-varumärke. På innebörden av den ensamrätt som en internationell registrering som designerar EU tillämpas således de ovan nämnda artiklarna 9–15 i förordningen.

Som det konstaterats ovan, omfattar hänvisningen till EU-varumärke i den föreslagna bestämmelsen EU-kollektivmärken och EU-kontrollmärken. Enligt artikel 74 i förordningen om EU-varumärken avses med ett EU-kollektivmärke ett EU-varumärke som vid ansökan om registrering av märket betecknas som sådant och som är ägnat att särskilja varorna eller tjänsterna som härrör från medlemmarna i den sammanslutning som innehar märket från de varor eller tjänster som härrör från andra företag. Enligt artikel 74.3 ska kapitlen I–VII och IX–XIV tillämpas på EU-kollektivmärken, om inte annat föreskrivs. Bestämmelser om EU-kontrollmärken finns i artikel 83 i förordningen. Med ett EU-kontrollmärke avses ett EU-varumärke som vid ansökan om registrering av märket betecknas som sådant och som har förmåga att särskilja varor eller tjänster som certifierats av innehavaren av märket vad gäller material, tillverknings sätt för varor eller utförande av tjänster, kvalitet, tillförlitlighet eller andra egenskaper, med undantag av geografiskt ursprung, från varor och tjänster som inte är certifierade på detta sätt. Enligt artikel 83.3 ska kapitlen I–VII och IX–XIV tillämpas på EU-kontrollmärken, om inte annat föreskrivs.

På samma sätt som för den nationella lagens del framgår ensamrättens innebörd och gärningens straffbarhet inte på ett uttömmande sätt av ovan behandlade bestämmelserna, utan även andra än ovan angivna artiklar kan påverka bedömningen av om det gjorts intrång i ensamrätten. Innehavaren av ett EU-varumärke kan i situationer enligt artikel 16 förlora sin rätt att förbjuda användningen av ett yngre registrerat EU-varumärke eller nationellt varumärke, om innehavaren har känt till att tecknet används men inte inom 5 år vidtagit åtgärder för att förbjuda användning av tecknet.

Till 3 punkten i momentet fogas en ny hänvisning till ensamrätt till gemenskapsformgivning enligt EU:s förordning om gemenskapsformgivning. Registrerade gemenskapsformgivningar finns till påseende i det offentliga registret, som förs av EUIPO. I registret finns en återgivning av gemenskapsformgivningen, som i typiska fall är ett fotografi eller en teckning. Artikel 1 i förordningen innehåller en definition på gemenskapsformgivning. Enligt artikel 1.2 ska gemenskapsformgivning skyddas både såsom en registrerad och såsom en oregistrerad gemenskapsformgivning. Enligt artikel 1.3 ska gemenskapsformgivning ha en enhetlig karaktär. Den ska ha samma rättsverkan i hela gemenskapen. Den får registreras, överlåtas, avstås från eller bli föremål för ett avgörande varigenom den förklaras ogiltig, eller dess användning får förbjudas, endast med avseende på hela gemenskapen. I artikel 10 föreskrivs om skyddsomfånget för en gemenskapsformgivning. Enligt artikel 10.1 ska en gemenskapsformgivnings skyddsomfång omfatta varje formgivning som inte ger en kunnig användare ett annat helhetsintryck. Enligt artikel 10.2 ska vid prövning av skyddsomfånget hänsyn tas till den grad av frihet formgivaren har haft vid utvecklingen av formgivningen. Betydelsefulla artiklar med tanke på ensamrätten till gemenskapsformgivning är dessutom bland annat artikel 19 där det föreskrivs

om rättigheter knutna till gemenskapsformgivningar, artikel 20 där det föreskrivs om begränsning i rättigheter samt artikel 21 där det föreskrivs om konsumtion av rättigheter. Dessutom ska även beaktas bland annat artikel 22 i förordningen, där det föreskrivs om tredje mans rätt att använda formgivning under vissa förutsättningar.

De i 2 och 3 punkten i momentet nämnda ensamrättigheterna baserar sig på EU-förordningar som är direkt tillämplig rätt i Finland. Den myndighet som förvaltar EU-varumärken och gemenskapsformgivningar är EUIPO. Som det framförs ovan i den allmänna motiverings avsnitt 2.3, Bedömning av nuläget, i den allmänna motiveringen, har högsta domstolen med hänvisning till legalitetsprincipen ansett att ordalydelsen i den gällande bestämmelsen inte kan anses omfatta rättigheter som gäller i hela EU. Behovet av att ta in dessa ensamrättigheter i strafflagen som straffbara brott mot industriella rättigheter har också motiverats ovan.

Till paragrafen har genom lag 27/2016 fogats ett nytt 2 mom. som träder i kraft vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning. Den ändring som föreslås i 1 mom. påverkar inte innehållet i eller ikraftträdandet av 2 mom.

2.5 Lag om ändring av 6 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen

6 §. *Sökande av ändring i Patent- och registerstyrelsens beslut i ärenden som gäller industriella rättigheter och i handelsregisterärenden.* I paragrafen ingår en förteckning över ärenden där ändring i PRS:s beslut söks genom besvär hos marknadsdomstolen. Till 1 mom. 5 punkten fogas PRS:s beslut i ärende som gäller kollektivmärke, kontrollmärke eller internationell registrering. Ändringen är av förtydligande karaktär och ändrar inte rättsläget. Dessutom fogas till momentet en ny 7 punkt enligt vilken ändring också kan sökas när genom beslutet har avgjorts en ansökan om hävning av en registrering av en firma. Bestämmelsen behövs med anledning av den ändring som föreslås i firmalagen, då PRS i fortsättningen kan häva registreringen av en firma helt eller delvis även i administrativt förfarande.

2.6 Lag om ändring av lagen om rättegång i marknadsdomstolen

1 kap. Allmänna bestämmelser

4 §. *Mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt.* I paragrafen finns bestämmelser om mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt. Med anledning av ändringarna i varumärkeslagen behöver hänvisningen i 1 mom. 7 punkten uppdateras till den nya varumärkeslagen. I och med att lagen om kollektivmärken upphävs behöver dessutom 8 punkten i momentet strykas som onödig. I 12 punkten uppdateras hänvisningen till lagen om Patent- och registerstyrelsen.

4 kap. Handläggning av mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt

24 §. *Europeiskt patent och skyddssystemen för industriella rättigheter inom Europeiska unionen.* Paragrafens 2 mom. innehåller en hänvisningsbestämmelse till EU-förordningar om gemenskapsformgivning och EU-varumärken. Eftersom den förordning om gemenskapsvarumärken som det hänvisas till sedermera har ersatts med förordningen om EU-varumärken, uppdateras i momentet gemenskapsvarumärke till EU-varumärke och dessutom hänvisningen till förordningen om EU-varumärken.

2.7 Lag om ändring av 1 § i lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter

1 §. Tillämpningsområde. I paragrafen föreskrivs om omständigheter på vilka lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter tillämpas. Med anledning av ändringen i varumärkeslagen behöver hänvisningen i 1 mom. 5 punkten uppdateras till den nya varumärkeslagen. Dessutom ändras i 1 mom. 8 punkten lagnumret för lagen om växtförädlarrätt. Den tidigare lagen om växtförädlarrätt (789/1992) har upphävts. Bestämmelser om växtförädlarrätt finns nu i lag 1279/2009.

2.8 Lag om ändring av mönsterrättslagen

35 §. Paragrafen föreslås bli ändrad så att 2 och 3 mom. om mönsterrättsförseelse stryks ur bestämmelsen och överförs till en egen ny paragraf (35 b). Dessutom justeras paragrafen genom att en hänvisning till gemenskapsformgivning fogas till den. På det sätt som konstateras nedan i motiveringen till 35 b §, föreslås att det till bestämmelsen om mönsterrättsförseelse fogas ett uttryckligt omnämnande av gemenskapsformgivningar. Till föreslagna 35 §, som gäller intrång i mönsterrätt, föreslås ett motsvarande omnämnande av gemenskapsformgivningar. Enligt artikel 81 i rådets förordning (EG) Nr 6/2002 om gemenskapsformgivning ska domstolarna för gemenskapsformgivningar ha exklusiv behörighet till exempel i fråga om talan om intrång i gemenskapsformgivning. I Finland är marknadsdomstolen en sådan domstol. Den föreslagna ändringen ändrar inte rättsläget, eftersom marknadsdomstolen också hittills har avgjort talan om intrång i gemenskapsformgivningar. Ändringen är till denna del förtydligande.

Utöver nationell mönsterrätt och gemenskapsformgivningar omfattar bestämmelsen även ensamrätt till en internationell registrering som gäller i Finland. Bestämmelser om detta finns i 8 a kap. i mönsterrättslagen. Enligt ordalydelsen i den föreslagna bestämmelsen är bestämmelsen tillämplig på situationer där någon gör intrång i ensamrätt enligt mönsterrättslagen. En internationell mönsterregistrering utgör också mönsterrätt enligt mönsterrättslagen.

35 a §. På grund av de ändringar som görs i 35 §, görs i 35 a § 1, 2, 4 och 5 mom. tekniska justeringar till laghänvisningarna. Ur paragrafen stryks omnämnandet av 35 § 1 mom. och det hänvisas endast till 35 §.

35 b §. I mönsterrättslagen föreslås en ny 35 b §, dit bestämmelserna om mönsterrättsförseelse i 35 § 2 och 3 mom. i den gällande lagen överförs.

Paragrafens 1 mom. gäller mönsterrättsförseelse. Jämfört med gällande 35 § 2 mom. föreslås bestämmelsen bli ändrad så att där tydligt framgår att bestämmelsen också omfattar en ensamrätt till gemenskapsformgivning i enlighet med rådets förordning (EG) Nr 6/2002 om gemenskapsformgivning. Jämfört med nuläget utvidgas genom bestämmelsen tillämpningsområdet för bestämmelsen om mönsterrättsförseelse så att det även omfattar intrång i gemenskapsformgivning. Högsta domstolen har med hänvisning till legalitetsprincipen ansett att rekvisitet för brott mot industriella rättigheter enligt 49 kap. 2 § i strafflagen endast gäller intrång i rättigheter enligt de angivna nationella lagarna och inte varumärkes- och mönsterrättigheter i enlighet med förordningen om EU-varumärken och förordningen om gemenskapsformgivning (HD:2018:36, H2O MOP). Det är sannolikt att bestämmelsen om brott mot mönsterrätt skulle tolkas på motsvarande sätt. Eftersom gemenskapsformgivningar ger sin innehavare ett skydd som motsvarar den nationella mönsterrätten, och eftersom en gemenskapsformgivning även gäller i Finland, är det befogat att skydda den nationella ensamrätten på motsvarande sätt.

EUIPO är den myndighet som förvaltar gemenskapsformgivningar och EUIPO för också ett offentligt register om gemenskapsformgivningar. Ensamrätt till gemenskapsformgivning bestäms enligt förordningen om gemenskapsformgivning. Bestämmelser i förordningen som är av betydelse med tanke på ensamrätten är bl.a. artiklarna 1–3, 10 och 19–22. Artikel 1 i förordningen innehåller en definition på gemenskapsformgivning. Enligt artikel 1.2 ska gemen-

skapsformgivning skyddas både såsom en registrerad och såsom en oregistrerad gemenskapsformgivning. Enligt artikel 1.3 ska gemenskapsformgivning ha en enhetlig karaktär. Den ska ha samma rättsverkan i hela gemenskapen. Den får registreras, överlåtas, avstås från eller bli föremål för ett avgörande varigenom den förklaras ogiltig, eller dess användning får förbjudas, endast med avseende på hela gemenskapen. I artikel 10 föreskrivs om skyddsområdet för en gemenskapsformgivning. Enligt artikel 10.1 ska en gemenskapsformgivnings skyddsområde omfatta varje formgivning som inte ger en kunnig användare ett annat helhetsintryck. Enligt artikel 10.2 ska vid prövning av skyddsområdet hänsyn tas till den grad av frihet formgivaren har haft vid utvecklingen av formgivningen. I artikel 19 i förordningen finns bestämmelser om rättigheter knutna till gemenskapsformgivningar, i artikel 20 bestämmelser om begränsning i rättigheter knutna till gemenskapsformgivningar i artikel 21 bestämmelser om konsumtion av rättigheter och i artikel 22 bestämmelser om tredje mäns rätt att använda formgivning under vissa förutsättningar.

Utöver nationell mönsterrätt och gemenskapsformgivningar omfattar bestämmelsen även ensamrätt till en internationell registrering som gäller i Finland. Bestämmelser om detta finns i 8 a kap. i mönsterrättslagen. Enligt ordalydelsen i den föreslagna bestämmelsen är bestämmelsen tillämplig på situationer där någon uppsåtligt gör intrång i ensamrätt enligt mönsterrättslagen. En internationell mönsterregistrering utgör också mönsterrätt enligt mönsterrättslagen. Enligt 44 d § i mönsterrättslagen har en internationell registrering av mönsterrätt samma verkan som en nationell ansökan om mönsterrätt.

I 2 mom. föreskrivs att en mönsterrättsförseelse är ett målsägandebrott. Bestämmelsens ordalydelse ska ändras i fråga om språkdräkten, så att den motsvarar andra bestämmelser av samma typ. Ändringen syftar inte till att ändra bestämmelsens tillämpningsområde.

37 §. I 2 mom. görs det en teknisk ändring där hänvisningen till 35 § i den gällande lagen ändras till en hänvisning till föreslagna 35 b §. Dessutom revideras bestämmelsens orddräkt. Ändringarna påverkar inte bestämmelsens tillämpningsområde eller rättsläget.

43 a §. I 1 mom. görs det en teknisk ändring där hänvisningen till 35 § 2 mom. i den gällande lagen ändras till en hänvisning till föreslagna 35 b §. Ändringen påverkar inte bestämmelsens tillämpningsområde eller rättsläget.

3 NÄRMARE BESTÄMMELSER OCH FÖRESKRIFTER

Mer detaljerade bestämmelser om innehållet i varumärkesansökningar och i varumärkesregistret finns i den gällande varumärkesförordningen 296/1964. I den gällande förordningen anges på ett mycket detaljerat sätt vad som ska antecknas i varumärkesregistret (2–6 §). Till denna del föreslås det att regleringen förenklas och att bestämmelserna finns i 26 § 1 mom. i den föreslagna lagen. I 7–10 § i den gällande förordningen finns bestämmelser om innehållet i varumärkesansökan och om omständigheter som påverkar ansökningsdagen. Ansökningsdagen är mycket viktig för varumärkessökanden, eftersom ensamrätten till varumärket uppkommer i regel fr.o.m. ansökningsdagen, så till denna del ingår regleringen om vad som påverkar ansökningsdagen i 16 § i den föreslagna lagen. Bestämmelser om prioritet för varumärkesansökan, som på motsvarande sätt påverkar tidpunkten för när ensamrätten börjar, finns i 17–17c § i den gällande förordningen. Till denna del ingår bestämmelserna i 18–19 § i den föreslagna lagen.

I 11 § i den gällande förordningen föreskrivs om inledande av ett invändningsärende. Bestämmelser om detta föreslås ingå i 32 § den föreslagna lagen. En invändning ska anhängiggöras inom utsatt tid och detta påverkar varumärkesinnehavarens rättigheter, så det föreslås att bestämmelserna ska finnas i lag i stället för i förordning. I 19 § 2 mom. i den gällande förord-

ningen föreskrivs om tillställande av meddelande till licenstagaren, när avförande av ett varumärke med licens begärs. Eftersom avförandet av varumärket påverkar licenstagarens rätt, föreslås att detta ska föreskrivas i 36 § 2 mom. i lagen.

Det har ansetts att det inte längre finns behov av 20 § i den gällande förordningen, som gäller PRS:s skyldighet att besvara förfrågningar från allmänheten, eftersom PRS ska iaktta serviceprincipen enligt 7 § i förvaltningslagen och erbjuda rådgivning i enlighet med 8 § i den lagen. Det har ansetts att bestämmelserna i 21–26 a § i varumärkesförordningen inte längre behövs, eftersom registreringar enligt 24 § i den föreslagna lagen ska offentliggöras på PRS:s webbplats eller på något annat allmänt tillgängligt sätt.

Den föreslagna lagens 30 § innehåller ett bemyndigande för statsrådet att utfärda förordning om det närmare innehållet i ansökan om förnyelse i pappersform. Den föreslagna bestämmelsen i varumärkesförordningen motsvarar huvudsakligen 12 b § i den gällande förordningen. Den föreslagna lagens 44 § innehåller ett bemyndigande att utfärda förordning om det närmare innehållet i begäranden om anteckning av begäran om ändring samt om pantsättning eller licens och om handlingar som ska bifogas begäran. Bestämmelsen i den föreslagna varumärkesförordningen motsvarar innehållsmässigt huvudsakligen 13–16 § i den gällande förordningen.

4 IKRAFTTRÄDANDE

Tiden för genomförande av varumärkesdirektivet löper ut den 14 januari 2019, med undantag för bestämmelserna om det administrativa förfarandet för upphävande eller ogiltigförklaring, som ska genomföras senast den 14 januari 2023. Lagarna föreslås träda i kraft i sin helhet den 1 januari 2019.

Singaporekonventionen trädde i kraft internationellt den 16 mars 2009. I fråga om de aktörer som ansluter sig till konventionen efter dess internationella ikraftträdande träder konventionen enligt dess artikel 28 i kraft tre månader efter den dag då aktören deponerade sitt ratifikations- eller anslutningsinstrument. Den föreslagna lagen om Singaporekonventionen om varumärkesrätt avses träda i kraft samtidigt som konventionen träder i kraft för Finlands del, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet. Konventionen innehåller inga bestämmelser om enligt 18 § i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) hör till landskapet Ålands lagstiftningsbehörighet. För att ikraftträdandelagen som anknyter till propositionen ska träda i kraft i landskapet Åland behöver följaktligen inte bifall enligt 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas av Ålands lagting.

5 FÖRHÅLLANDE TILL GRUNDLAGEN SAMT LAGSTIFTNINGSORDNING SAMT BEHOVET AV RIKSDAGENS SAMTYCKE SAMT BEHANDLINGSORDNING

5.1 Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning

Varumärkesansökan på engelska

I 17 § 1 mom. i grundlagen finns bestämmelser om finskans och svenskans ställning som nationalspråk. Dessutom innehåller paragrafens 2 mom. bestämmelser om vars och ens rätt att hos domstol och andra myndigheter använda sitt eget språk, antingen finska eller svenska. Dessutom föreskriver momentet om det allmännas skyldighet att tillgodose landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder. Den i 2 mom. nämnda rätten att hos domstol och andra myndigheter använda sitt eget språk och få expeditioner på detta språk begränsas till nationalspråken, dvs. finska och svenska (RP 309/1993 rd, s. 65, GrUB 25/1994 rd, s. 9). Allmänna bestämmelser om trygghet av rättig-

heterna att använda nationalspråken har utfärdats genom språklagen (2003/423). Behovet av reglering som eventuellt avviker från språklagen måste alltid motiveras särskilt (GrUU 50/2010 rd, s. 3).

I 16 § 4 mom. i den föreslagna varumärkeslagen föreskrivs om möjlighet att lämna in varumärkesansökan på engelska. Då ska sökanden välja finska eller svenska som handläggnings-språk. Inledande av ansökan på engelska är ett alternativ till ansökan på finska eller svenska. En ansökan på engelska handläggs vid PRS dock enligt sökandens val på finska eller på svenska. Om det inte finns formella brister i varumärkesansökan och det inte föreligger hinder för dess registrering, behöver sökanden sannolikt inte alls anlita PRS efter att ansökan lämnats in. Om det finns brister i ansökan eller den är förenad med en avslagsgrund, anmärker PRS sökanden på det språk som sökanden valt och sökanden ska också svara på detta språk. Inga delar av ansökan, inte heller varu- och tjänsteförteckningen, översätts till finska eller svenska. Tillåtandet av ansökan på engelska gör det lättare för sådana sökande vars modersmål inte är finska eller svenska att ansöka om ett nationellt varumärke.

Med tanke på varumärkessökande innebär förslaget en möjlighet att som ansöknings-språk välja engelska i stället för någotdera nationalspråket. Således försvagar det inte någons rätt enligt 17 § 2 mom. i grundlagen att använda sitt eget språk hos en myndighet. Att lagstiftningen medger en mer omfattande rätt än vad grundlagen garanterar har inte ansetts vara problematiskt i patentärenden, framför allt inte med hänsyn till särdragen hos patentärenden (jfr GrUU 50/2010 rd, s. 4). På motsvarande sätt talar särdragen hos varumärkesärenden för att det medges en sådan mer omfattande rätt.

Relevant med tanke på den föreslagna reformen kan anses vara att myndigheterna enligt 2 § 3 mom. i språklagen har rätt att ge bättre språklig service än vad språklagen förutsätter. Även enligt 9 § i språklagen kan det i speciallagstiftningen föreskrivas om rätten att hos myndigheterna använda andra språk än finska, svenska och samiska. Enligt grundlagsutskottets betänkande (GrUB 9/2002) kan bestämmelsen i 2 § 3 mom. i språklagen också tillämpas på andra språk än finska och svenska. Grundlagsutskottet konstaterar i sitt utlåtande att språklagen enligt 3 mom. inte utgör något hinder för att ge bättre språklig betjäning än vad lagen förutsätter. Grundlagsutskottet konstaterar att det är viktigt att bestämmelsen uppfattas som ett uttryck för en princip som inte gäller bara användningen av finska och svenska utan tillåter myndigheten att ta emot handlingar och ge service också på andra språk när ingens annans rättigheter kommer i kläm därav. Grundlagsutskottet anser att de som har med förvaltningen och domstolarna att göra i och med internationaliseringen allt oftare blir tvungna att stödja sig på dokument avfattade på ett främmande språk och att det i sådana fall är oskäligt att kräva en översättning, om myndigheten utan svårigheter förstår innehållet och eventuella andra parter inte kräver översättning.

Den föreslagna reformen syftar till att beakta den faktiska omvärld där näringsidkare är verk-samma i Finland. I Finland ökar de invånare som talar ett annat språk än finska eller svenska och dessa personer som inte talar de nationella språken väl eller inte alls bedriver också näringsverksamhet i Finland. Genom propositionen möjliggörs att sökande kan inleda en varumärkesansökan på engelska. I propositionen försvagas inte möjligheten att använda finska eller svenska i varumärkesansökan. Samtidigt främjas det nationella varumärkets konkurrens-kraft jämfört med alternativa internationella skyddsformer.

Med avseende på användningen av nationalspråken kommer förslaget att leda till en försäm-ring. En varumärkesansökan som är avfattad på engelska översätts varken under eller efter an-sökningsprocessen till någotdera nationalspråket. Det är av betydelse att varu- och tjänsteför-teckningen till ansökan, som fastställer omfattningen av skyddet för ensamrätten till varumär-ke, inte översätts till ett nationalspråk. För tredje parter innebär förslaget att de inte har möj-

lighet att läsa varu- och tjänsteförteckningen på finska eller svenska. Även vid eventuellt invändningsförfarande eller förfarande för upphävande och ogiltigförklaring behandlas ärendet utifrån varu- och tjänsteförteckningen på engelska.

I detta hänseende måste i bedömningen av förslagets överensstämmelse med grundlagen även beaktas bestämmelsen i 17 § 2 mom. i grundlagen, där det föreskrivs att det allmänna ska tillgodose landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder samt i anslutning därtill 35 § i språklagen, där det allmänna skyldighet upprepas och enligt dess 3 mom. myndigheterna i sin verksamhet ska förvalta landets språkkulturarv och främja användningen av båda nationalspråken. När omständigheterna kräver det, ska det allmänna vidta särskilda åtgärder för att kulturella eller samhälleliga behov som gäller nationalspråken tillgodoses. Det allmänna ska enligt bestämmelserna främja användningen av båda nationalspråken.

Den föreslagna bestämmelsen begränsar inte tredje parter genom grundlagen tryggade rätt att hos myndighet använda sitt eget språk, finska eller svenska. Tredje parter kan fortfarande till exempel göra en invändning på finska. Med avseende på varu- och tjänsteförteckningen ändras rättsläget, för även om invändningen görs på ett nationalspråk är den varu- och tjänsteförteckning som behandlas där avfattad på engelska. Situationen motsvarar det som för närvarande gäller i fråga om internationella registreringar. Internationella registreringar innehåller en varu- och tjänsteförteckning endast på engelska och de behandlas i registreringsförfaranden och eventuella invändningsförfaranden eller förfaranden för upphävande eller ogiltigförklaring utifrån varu- och tjänsteförteckningen på engelska, även om språket i själva förfarandet är finska eller svenska. Varu- och tjänsteförteckningar för internationella registreringar översätts inte i något skede till nationalspråken. Till denna del motsvarar de föreslagna bestämmelserna om varumärkesansökan som lämnats in på engelska förfarandet för internationella registreringar. Således är ändringen inte oskälig med avseende på tredje parter språkliga rättigheter. Ändringen kommer inte heller att i någon större mån försämra finskans eller svenskans ställning i varumärkesförfaranden.

Varumärkesansökningar på engelska gör det också möjligt för sökande att ansöka om internationell registrering genom något lättare förfaranden. Om en internationell registrering baserar sig på en ansökan om eller registrering av ett nationellt varumärke som getts in på finska eller svenska, översätter den internationella byrån varu- och tjänsteförteckningen till engelska och franska. Om en nationell ansökan som utgör grunden för en internationell registrering redan lämnats på engelska, kan sökanden vara säkra på att omfattningen av skyddet i den internationella registreringen på engelska helt motsvarar den nationella ansökan eller registreringen och att det inte ändras på grund av eventuella översättningar som inte är noggranna.

Den föreslagna ändringen av språkregimen för nationellt varumärke ska ge varumärkessökanden rätt att ge in en varumärkesansökan på engelska utan skyldighet att översätta varu- och tjänsteförteckningen till ett nationellt språk. Varumärkessökanden kommer dock inte att ha rätt att få beslut om sin ansökan på engelska, utan handläggningsspråket för ärendet är alltid finska eller svenska. Den föreslagna ändringen av den nationella språkregimen försvagar ingens rätt att i enlighet med grundlagen använda sitt eget språk hos myndigheten, utan erbjuder dem endast möjlighet att använda engelska som ansökningsspråk. Ändringen står således inte i strid med grundlagen.

Ur den materiella varumärkesrättens synvinkel innebär den föreslagna reformen ingen väsentlig ändring i det nuvarande rättsläget och försvagar inte de nuvarande rättsmedlen. I praktiken innebär förslaget ett frivilligt förfarande för varumärkessökande, där varumärkessökanden kan ge in ansökan på engelska. Det har bedömts att PRS har faktiska förutsättningar att klara av de nya uppgifter som reformen medför.

Med stöd av vad som anförs ovan ska det anses att den föreslagna regleringen inte äventyrar de språkliga rättigheter som tryggats genom 17 § i grundlagen.

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

Enligt 21 § 1 mom. i grundlagen har var och en rätt att på behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål få sin sak behandlad av en domstol eller någon annan myndighet som är behörig enligt lag samt att få ett beslut som gäller hans eller hennes rättigheter och skyldigheter behandlat vid domstol eller något annat oavhängigt rättskipningsorgan. Bestämmelsen omfattar beslut i tviste- och brottmål såväl som förvaltningsmål som avser individens rättigheter och skyldigheter. Förvaltningsmyndighetens beslut i sådana mål måste således kunna föras till behandling i domstol eller något annat oavhängigt rättskipningsorgan.

Med tanke på 21 § om rättsskydd i grundlagen måste 54–57 § i den föreslagna varumärkeslagen, som gäller upphävande och ogiltigförklaring av varumärke i administrativt förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring, bedömas. Dessutom måste 20 § 2–5 mom. och 20 a § i den föreslagna firmalagen, där det föreskrivs om administrativ hävning av firma i situationer där firman inte används, bedömas med tanke på 21 § i grundlagen.

Enligt artikel 45.1 i varumärkesdirektivet ska medlemsstaterna, utan att det påverkar parternas rätt till överklagande till domstol, sörja för ett effektivt och snabbt administrativt förfarande hos sina myndigheter om upphävande eller ogiltighetsförklaring av ett varumärke. I och med varumärkesdirektivet skapas vid PRS ett nytt administrativt förfarande som är ett alternativ till förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke vid domstol. Motsvarande administrativt förfarande för hävning föreslås i fråga om firma. En part ska fritt få välja om parten inleder ett förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke eller ett förfarande för hävning av firma vid domstol eller vid PRS som administrativt förfarande. Den föreslagna regleringen begränsar således inte en persons rätt att få sin sak behandlad av en domstol och få ett beslut som gäller hans eller hennes rättigheter och skyldigheter behandlat av en domstol, om personen så önskar. Enligt 75 § i den föreslagna lagen kan ett beslut som PRS meddelat i ett administrativt förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring eller för hävning av firma överklagas hos marknadsdomstolen och då har parten även därigenom möjlighet att få sitt ärende avgjort vid domstol. Således överensstämmer den föreslagna bestämmelsen med 21 § i grundlagen.

Med uttrycket ”något annat oavhängigt rättskipningsorgan” i 21 § 1 mom. i grundlagen avses ett organ och en behandlingsprocess som uppfyller de krav på rättsskydd som är kännetecknande för en domstol. I uttrycket ingår förutom kravet på att rättsskyddsorganet är oavhängigt i relation till förvaltningsbehörigheten även ett krav på att beslutsorganet är opartiskt i relation till de olika parterna i ett mål eller annat ärende. PRS kan inte anses vara ett i grundlagen avsett oavhängigt lagskipningsorgan vid behandlingen av ansökningar om upphävande eller ogiltigförklaring, utan tillträdet till domstol förverkligas uttryckligen genom ändringssökande. Enligt grundlagsutskottets betänkande ska det av lag framgå vilken domstol eller myndighet som är behörig (GrUU 67/2010 rd, s.5). Även behörighetsfördelningen för myndigheter ska framgå av lag (GrUU 45/2001 rd, s. 5). I 54 § i den föreslagna varumärkeslagen konstateras att ansökan om upphävande och ogiltigförklaring ska lämnas in till PRS, som avgör ärendet enligt 57 §. På motsvarande sätt föreskrivs det om väckande av talan om upphävande eller ogiltigförklaring i 58 § i den föreslagna lagen. Den behöriga domstolen och myndigheten har således klart uttryckts i den föreslagna varumärkeslagen. Av lagens 53 § framgår att förfarandena är alternativa. Bestämmelser om behörighetsfördelningen mellan PRS och domstolen finns i 61 § i den föreslagna lagen. I fråga om administrativ hävning av firma föreskrivs på motsvarande sätt i 20 och 20 a § i den föreslagna firmalagen.

Enligt 61 § 1 och 2 mom. i den föreslagna varumärkeslagen tas en ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring inte upp till prövning hos PRS, eller om en ansökan är anhängig, förfaller dess handläggning vid PRS, om ett mål som gäller samma varumärke pågår mellan samma parter i domstol. I fråga om firma finns bestämmelserna i 20 § 2 och 3 mom. Genom bestämmelserna förtydligas domstolens och myndighetens behörighet och framhävs att domstolsförfarande har företräde i förhållande till det administrativa förfarandet. Det att en parts ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring eller om hävning av firma förfaller eller inte tas till prövning hos PRS äventyrar inte partens rättsskydd, för ärendet behandlas då hos domstol och parten får ett beslut som gäller partens rättigheter i enlighet med 21 § i grundlagen. Även om en part har inlett ärendet genom en ansökan om administrativt förfarande för upphävande eller ogiltighet eller hävning hos PRS, har den andra parten alltid möjlighet att föra ärendet till domstol för bedömning till exempel genom fastställsetalan eller efter att det administrativa beslutet meddelats genom överklagande hos marknadsdomstolen. Den föreslagna regleringen äventyrar således inte partens rätt att få ett beslut som gäller hans eller hennes rättigheter och skyldigheter behandlat vid domstol.

I 61 § 4 mom. i den föreslagna varumärkeslagen och i 20 § 5 mom. i firmalagen föreskrivs om rättskraft. I den bestämmelsen i varumärkeslagen föreskrivs att om en ansökan eller talan om upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke har avgjorts och vunnit laga kraft, tas en ny ansökan eller talan om upphävande eller ogiltigförklaring inte upp till prövning, om ärendet gäller samma parter, samma varumärke och samma yrkande, utom om förhållandena förändrats väsentligt. Regleringen är motsvarande i fråga om hävning av firma. Genom bestämmelsen klarläggs förhållandet mellan det administrativa förfarandet och domstolsförfarande och förhindras att samma ärende genast efter att det avgjorts och vunnit laga kraft behandlas i nytt förfarande eller flera gånger i samma förfarande. Bestämmelsen äventyrar inte parternas rättsskydd, eftersom parten har möjlighet att få sitt ärende avgjort på nytt, om förhållandena förändrats väsentligt.

I artiklarna 45.2 och 45.3 i varumärkesdirektivet föreskrivs om registreringshinder och ogiltighetsgrunder som åtminstone ska kunna behandlas i administrativt förfarande. Dessa är bland annat avsaknad av verkligt bruk som grund för upphävande (artikel 19) eller varumärke som blivit generiskt eller vilseledande beteckning som grunder för upphävande (artikel 20) eller ogiltighetsförklaring på absoluta registreringshinder enligt artikel 4 eller med stöd av äldre rätt till varumärke (artiklarna 5.1–5.3). Om en ansökan om administrativt förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring grundar sig på ett tidigare registrerat varumärke ska, innehavaren av det varumärke som ansökan avser kunna åberopa att det äldre varumärket inte varit i verkligt bruk och då ska innehavaren av det äldre varumärket lägga fram bevis för att det äldre varumärket tagits i bruk (artikel 46). Det administrativa förfarandet för upphävande eller ogiltigförklaring kan således inte begränsa sig till endast obestridda fall där den varumärkesinnehavare som ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring avser samtycker till upphävandet eller ogiltigförklaringen eller inte svarar på ansökan. I det administrativa förfarandet ska parternas bevisning enligt artikel 46 i varumärkesdirektivet kunna bedömas även i fall där varumärkesinnehavaren bestrider ansökan om ogiltigförklaring och ärendet inte är obestritt. Utredandet av sådana fakta och bedömning av sådan bevisning är nytt för PRS. Till denna del lämnar direktivet dock inte nationellt handlingsutrymme, utan denna reglering måste genomföras nationellt. PRS har kompetenta, erfarna varumärkeshandläggare som noggrant följer rättspraxisen i området och som redan i årtal har handlagt till exempel invändningar. Dessutom kan PRS:s avgörande i ärende om upphävande och ogiltigförklaring överklagas hos marknadsdomstolen, så den nya uppgift i anslutning till bedömning av bevisning som PRS anförtros i och med de administrativa förfarandena för upphävande och ogiltigförklaring äventyrar inte rättsskyddet för de berörda parterna.

Den föreslagna regleringen är av betydelse även med tanke på 21 § 2 mom. i grundlagen, där det sägs att offentligheten vid handläggningen, rätten att bli hörd, rätten att få motiverade beslut och rätten att söka ändring samt andra garantier för en rättvis rättegång och god förvaltning ska tryggas genom lag. Dessutom har det ansetts att en muntlig behandling är en förutsättning för en rättvis rättegång, även om detta inte uttryckligen nämns i bestämmelsen (GrUU 39/2014 rd, s. 2–4, GrUU 31/2005 rd, s. 2–4). Bestämmelsen i grundlagen hindrar inte att man lagstiftar om mindre undantag från garantierna för en rättvis rättegång, så länge undantagen inte rubbar rättsskyddsgarantiernas ställning som huvudregel eller äventyrar individens rätt till rättvis rättegång (se RP 309/1993 rd, s. 74 samt GrUU 59/2014 rd, s. 2–3 och GrUU 4/2010 rd s. 3/II). Ovannämnda bestämmelse i grundlagen innehåller också tillförsäkrande av garantier för god förvaltning. I god förvaltning har ansetts ingå de rättigheterna som nämns ovan i bestämmelsen. Förteckningen är dock inte uttömmande. Bestämmelser om grunderna för god förvaltning finns dessutom i förvaltningslagen, som även innehåller bestämmelser om förfarande som iakttas i förvaltningsärenden.

I det föreslagna administrativa förfarandet för upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke eller hävning av firma iakttas förvaltningslagen till den del som inte undantag görs från förvaltningslagen med stöd av 54–57 § i den föreslagna varumärkeslagen eller 20 och 20 a § i firmalagen. I 37 § i förvaltningslagen föreskrivs att en part under vissa förutsättningar ska ges tillfälle att framföra ett yrkande eller lägga fram utredning muntligen. Dessutom föreskrivs i 40 § i förvaltningslagen att ett vittne kan höras muntligen under försäkran, att en part kan höras muntligen samt om handräckning för användande av muntliga bevismedel. Således förutsätter förvaltningslagen inte att parter ska ha möjlighet till en muntlig behandling, utan endast möjlighet att framföra ett yrkande eller lägga fram utredning muntligen, eller att bli hörd muntligen under vissa förutsättningar.

Om upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke eller hävning av firma på basis av talan behandlas i domstol, ska domstolen följa ovannämnda krav på muntlig behandling som tryggas i grundlagen. För ett administrativt förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring eller för hävning av firma i enlighet med förvaltningslagen finns inte motsvarande krav på muntlig behandling. PRS:s förfaranden är i regel skriftliga, men i enlighet med 37 och 40 § i förvaltningslagen ingår också i dem möjlighet att bli hörd muntligen samt att framföra ett yrkande eller lägga fram utredning muntligen, när förutsättningarna i enlighet med förvaltningslagen är uppfyllda och parterna begär det. PRS har också möjlighet att be om handräckning från förvaltningsdomstolen, till exempel för att höra ett vittne muntligen under försäkran. Om en part önskar att partens sak behandlas muntligt, har parten möjlighet att i stället för en ansökan om administrativt förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring eller hävning av firma väcka talan i domstol. Således äventyrar den föreslagna regleringen inte parternas rättsskydd som tryggas i 21 § i grundlagen.

Med stöd av vad som anförs ovan ska det anses att den föreslagna regleringen inte äventyrar rättsskyddet som tryggas genom 21 § i grundlagen.

Egendomsskyddet

Den etablerade uppfattningen är att immateriella rättigheter med förmögenhetsvärde, såsom varumärkesrätt och firmarätt, omfattas av egendomsskyddet, som tryggas i 15 § i grundlagen (RP 309/1993 rd, s. 62/II, GrUU 1/1995 rd, s. 1/II, GrUU 38/2000 rd, s. 2/I, GrUU 7/2005 rd, s. 2/I, samt GrUU 27/2008 rd). Med stöd av 15 § 1 mom. om egendomsskydd i grundlagen är vars och ens egendom tryggad och med stöd av 2 mom. föreskrivs angående expropriation av egendom för allmänt behov mot full ersättning genom lag. Eftersom den föreslagna lagen inte innehåller några förslag om expropriation eller motsvarande åtgärder, ska förslaget vad gäller 15 § i grundlagen bedömas endast med avseende på begränsning av utnyttjandet av egendom.

Frågor om begränsning av utnyttjandet av egendom ska bedömas i enlighet med de allmänna principerna för inskränkning av de grundläggande fri- och rättigheterna. Bedömningen av godtagbara grunder för att inskränka egendomsskyddet ska basera sig på grundrättssystemet som helhet, och dessutom är i synnerhet kravet på exakt och noggrant avgränsad reglering, proportionalitetskravet och rättsskyddskravet viktiga.

Med tanke på 15 § om egendomsskydd i grundlagen måste 57 § 2 mom. och 107 § 6–9 mom. i den föreslagna varumärkeslagen bedömas, eftersom de lagrummen kan anses inskränka varumärkesinnehavarens rätt. Dessutom ska 19 § 3 mom. i firmalagen bedömas i fråga om delvis hävning av firma samt 20 § 2–5 mom. och 20 a § bedömas i fråga om administrativ hävning av firma.

I 57 § 2 mom. i den föreslagna varumärkeslagen är det fråga om att en varumärkesregistrering kan upphävas, om varumärkesinnehavaren inte har svarat på en ansökan om upphävande som riktats till innehavaren och de då inte anses ha bevisats att varumärket varit i verkligt bruk. I sådana situationer kan ärendet avgöras direkt enligt ansökan om upphävande, om inte ansökan är uppenbart ogrundad. I regel ska varumärket enligt 46 § i den föreslagna lagen användas inom fem år från registreringen av varumärket. Om varumärket inte varit i verkligt bruk inom den tiden, eller om det förekommit ett kontinuerligt avbrott i användningen i fem år, kan registreringen av varumärket upphävas, om inte det funnits ett giltigt skäl för den underlåtna användningen. Den som har ett juridiskt intresse i frågan kan ansöka om upphävande av registreringen av ett sådant varumärke som inte varit i bruk vid antingen administrativt förfarande eller domstolsförfarande. Varumärkesinnehavaren ansvarar alltså för utredningen av om varumärket använts. Det att varumärket upphävs på grund av att varumärkesinnehavaren inte svarar påverkar egendomsskyddet för varumärkesinnehavaren. På motsvarande sätt föreskrivs om rättsverkningarna om att innehavaren av firma inte yttrar sig i en situation där hävning av firma i administrativt förfarande söks på grund av att firman inte använts. Detta har inverkan på egendomsskyddet för innehavaren av firma, på motsvarande sätt som i fråga om varumärkesinnehavaren.

På det sätt som nämns ovan förutsätter artikel 45 i varumärkesdirektivet att medlemsstaterna ska sörja för ett effektivt och snabbt administrativt förfarande om upphävande eller ogiltigförklaring av ett varumärke. Det administrativa förfarandet för upphävande av varumärken har ansetts vara en del av ett effektivt varumärkessystem och viktigt framför allt därför att varumärken som inte används lättare ska kunna raderas ur varumärkesregistret genom lättare förfarande.

Eftersom upphävande av varumärken på grund av att de inte används i praktiken gäller varumärken som aldrig tagits i verkligt bruk eller vars innehavare eventuellt upphört med sin verksamhet, är det motiverat att det när varumärkesinnehavaren inte svarar på ansökan om upphävande som bevisligen tillställts innehavaren anses att det inte visats att varumärket varit i verkligt bruk. Det är egentligen inte fråga om ett undantag som gäller egendomsskyddet för varumärkesinnehavaren, eftersom varumärket även i nuläget kan ogiltigförklaras på basis av att det inte används.

Varumärken eller firmor som registrerats för mindre än fem år sedan kan inte yrkas bli upphävda eller hävda. Ett varumärke eller en firma kan dessutom upphävas på grund av att innehavaren inte svarar endast om ansökan om upphävande eller hävande inte är uppenbart ogrundad. Genom bestämmelsen hindras att ett varumärke eller en firma upphävs och avförs ur registret enbart på basis av en ansökan som gjorts till exempel i syfte att vålla skada. Bestämmelserna gäller dessutom endast situationer med upphävande och hävande på basis av underlåten användning och endast i administrativt förfarande. Den inskränkning som görs i egendomsskyddet uppfyller således kraven på exakthet, proportionalitet och noggrann avgräns-

ning. Den inskränkning av egendomsskyddet som görs genom 57 § 2 mom. i varumärkeslagen och genom 20 a § i firmalagen är inte oskäligen i förhållande till sin målsättning. Varumärkesinnehavare och innehavare av firma ska även annars bevaka sina intressen och reagera till exempel på åtgärder som gör intrång i deras ensamrätt. Således är det inte oskäligt att förutsätta att varumärkesinnehavaren eller innehavaren av firma även reagerar på yrkanden på upphävande eller hävning som gäller innehavarens ensamrätt vid äventyr att varumärket anses upphävt eller firman hävs. Det att PRS anser att varumärket upphävts eller häver firman på grund av underlåten användning hindrar inte varumärkesinnehavaren från att föra ärendet till marknadsdomstolen genom att anföra besvär. Inskränkningen av egendomsskyddet uppfyller således kraven på rättsskydd.

I fråga om 57 § 2 mom. i varumärkeslagen och 20 a § i firmalagen uppfyller den föreslagna regleringen på det sätt som redogörs ovan kraven för bedömningen av inskränkingsgrundernas godtagbarhet i fråga om exakthet, proportionalitet, noggrann avgränsning, och rättsskydd och stämmer därmed överens med 15 § i grundlagen.

Dessutom måste 107 § 6–9 mom. i den föreslagna varumärkeslagen bedömas med tanke på 15 § om egendomsskydd i grundlagen. Den föreslagna lagens 107 § 6 mom. gäller precisering av varu- och tjänsteförteckningarna i varumärkesansökningar som blivit anhängiga före den 1 oktober 2012, om varu- och tjänsteförteckningen har innehållit en klassrubrik som omfattar klassrubriken enligt Niceklassificeringen i en viss varu- eller tjänsteklass. Sådana varumärkesansökningar har på det sätt som beskrivs ovan i avsnitt 2.3 i den allmänna motiveringen ansetts omfatta alla varor och tjänster som ingår i klassen, även om klassrubrikens ordalydelse inte täcker alla varor och tjänster. I 107 § 7 mom. i den föreslagna lagen föreskrivs om preciseringsmöjlighet i fråga om sådana varumärken för vilka varumärkesansökan blivit anhängig mellan 1.10.2012–31.12.2013 och vars varu- och tjänsteförteckning utöver klassrubriker innehåller en hänvisning till den alfabetiska förteckningen enligt Niceklassificeringen. Anmälan om precisering ska lämnas till PRS senast den dag då ansökan om förnyelse av varumärkets giltighet anhängiggörs första gången efter att denna lag trätt i kraft. I anmälan ska i enlighet med 17 § 2 mom. i den föreslagna lagen tydligt och exakt anges alla de varor eller tjänster med vilka varu- och tjänsteförteckningen preciseras. PRS underrättar varumärkessökande eller varumärkesinnehavare om möjligheten att precisera förteckningen och tidsfristen för det samtidigt som varumärkesinnehavaren får en påminnelse om förnyelse av varumärket. Enligt föreslagna 107 § 9 mom. tolkas, efter att anmälan om precisering avgjorts och avgörandet vunnit laga kraft eller att tidsfristen löpt ut, varu- och tjänsteförteckningarna för varumärken på ett enhetligt sätt i enlighet med 17 § 3 mom. i den föreslagna lagen. Således tolkas varu- och tjänsteförteckningarna slutligen på samma sätt, vare sig varumärkessökandena eller varumärkesinnehavarna anmält en precisering eller inte. Varu- och tjänsteförteckningarna för varumärken anses alltså efter utgången av tidsfristen för precisering eller efter att anmälan om precisering avgjorts och avgörandet vunnit laga kraft omfatta endast de varor som deras bokstavliga innebörd tydligt täcker. Syftet med att föreskriva om precisering av varu- och tjänsteförteckningarna är att få alla varumärken i varumärkesregistret i den form som i direktivet förutsatts av nya varumärkesansökningar och tolka dem på ett enhetligt sätt.

Denna ändring av tolkningen som konstateras i 107 § 9 mom. i den föreslagna lagen kan medföra förlust av egendom för varumärkesinnehavare, om innehavaren inte anmäler en precisering av varu- och tjänsteförteckningen. Ett varumärke vars varuförteckning tidigare ansetts omfatta alla varor som ingår i klassen täcker i fortsättningen endast varor enligt den bokstavliga innebörden av klassrubriken. I många varu- och tjänsteklasser kan detta medföra att varumärkessökandes eller varumärkesinnehavares ensamrätt reduceras från tidigare. Sökande eller innehavare kan dock i anmälan om precisering räkna upp så många varor eller tjänster som ingår i klassen, om de så önskar. Ändringen är inte heller retroaktiv, utan ändringen av tolkningen har inverkan på sådana saker som blir anhängiga efter det att ansökan om förnyelse av

varumärke anhängiggörs första gången efter ikraftträdandet av denna lag eller efter utgången av den övergångsperiod på ett halvår som föreskrivs i 6 mom. Exempelvis i ett tvistemål som väckts före den utsatta dagen anses varumärket omfatta alla varor och tjänster enligt den tidigare tolkningen. Inskränkningen av egendomsskyddet för varumärkessökande och varumärkesinnehavare stämmer därmed överens med proportionalitetskraven.

Om en varumärkessökande eller varumärkesinnehavare inte anmäler en precisering av sitt varumärke som innehöll en klassrubrik, förblir varu- och tjänsteförteckningen i kraft i den form som den var i varumärkesregistret, men tolkas enligt ordalydelsen i enlighet med 9 mom. Om varumärkets varu- och tjänsteförteckning inte alls innehållit en förteckning, utan endast ett klassnummer eller ett allmänt omnämnande av alla varor och tjänster som hör till en klass, kompletterar PRS i enlighet med 8 mom. för sådana en klassrubrik enligt ansökningsdagen som varu- och tjänsteförteckning. I situationer enligt 107 § 7 mom. i lagen fogar PRS den alfabetiska förteckning i Niceklassificeringen som gällde vid ansökningstidpunkten till varu- och tjänsteförteckningen, om varumärkesinnehavaren inte anmäler en precisering av den alfabetiska förteckningen. Således medförs inte rättsförluster för varumärkesinnehavaren. Om anmälan om precisering enligt 6 eller 7 mom. har gjorts, bedömer PRS om den uppfyller kraven på exakthet och tydlighet enligt 17 § 3 mom. i den föreslagna lagen. Om förutsättningarna inte uppfylls, lämnar PRS en anmärkning om bristerna till sökanden eller innehavaren. Varumärkessökande och varumärkesinnehavare har också möjlighet att överklaga PRS:s avslagsbeslut om precisering av varu- och tjänsteförteckningen. Inskränkningen av egendomsskyddet uppfyller således kraven på rättsskydd.

I 107 § 6–7 mom. i den föreslagna lagen anges en noggrann tidsfrist då anhängiga ansökningar kan preciseras och hur preciseringen ska göras. I föreslagna 9 mom. finns dessutom noggrant avgränsade tidpunkter från och med vilka tolkningen av varumärken ändras och där anges hur tolkningen ändras. Således är inskränkningen av egendomsskyddet i den föreslagna bestämmelsen exakt och noggrant avgränsad.

Förfarandet för precisering av varu- och tjänsteförteckningar syftar till att få alla varumärken i varumärkesregistret i samma form som varumärkesdirektivet förutsätter av nya varumärkesansökningar och tolka dem på ett enhetligt sätt. Detta gör varumärkesregistret och de varu- och tjänsteförteckningar som det innehåller tydligare och lättare att tolka, vilket kan bidra till att förebygga eventuella brister eller oavsiktliga registreringshinder. Det blir till exempel lättare för dem som överväger att ansöka om varumärke att förstå varumärkesregistret genom att se vad skyddet för varumärket i registret omfattar. Ett tydligare varumärkesregister underlättar också avsevärt PRS:s arbete, när PRS bedömer om ett äldre varumärke utgör hinder för registreringen av en senare varumärkesansökan. Ju längre tid det går, desto svårare blir det också att utreda tolkningspraxis för varu- och tjänsteförteckningar som varit i bruk olika tider. Därmed finns det en godtagbar grund för förfarandet för precisering av varu- och tjänsteförteckningar och för tolkningen enligt den bokstavligen innebörden som tillämpas efter preciserings-tidens utgång.

I fråga om 107 § 6–9 mom. uppfyller den föreslagna regleringen på det sätt som redogörs ovan kraven på exakthet, proportionalitet, noggrann avgränsning, godtagbarhet och rättsskydd för inskränkingsgrunderna. Förslaget är förenligt med 15 § i grundlagen.

Dessutom måste 19 § 3 mom. samt 20 § 2–5 mom. och 20 a § i den föreslagna firmalagen bedömas med tanke på 15 § om egendomsskydd i grundlagen.

Egendomsskyddet omfattar i princip rätten för en ägare att bestämma över, disponera och använda sin egendom på önskat sätt (GrUU 41/2006 rd, s. 2). Om de rättigheter som äganderätten omfattar minskas eller inskränks, ingriper man samtidigt i egendomsskyddet, även om fö-

remålet för äganderätten i och för sig förblir intakt hos innehavaren (GrUU 14/1982 rd, GrUU 18/1983 rd, GrUU 2/1986 rd). Genom ovannämnda bestämmelser i firmalagen ingriper man i egendomsskyddet för innehavaren av firma så att en firma i fortsättningen kan hävas endast delvis, i fråga om ett visst verksamhetsområde. Dessutom ska det inrättas ett nytt administrativt förfarande för hävning av firma. Innehavare av firma som registrerats före ikraftträdandet av den föreslagna lagen har i sin verksamhet inte kunnat förbereda sig på sådana här åtgärder som ingriper i rättigheter som de beviljats. Även om ensamrätten till firma trots den föreslagna regleringen i och för sig kvarstår hos innehavaren, påverkar de ovan nämnda ändringarna egendomsskyddet genom att de inskränker innehavarens rättigheter i vissa situationer.

Det har ansetts möjligt att föreskriva om begränsning av äganderätten genom en vanlig lag, om begränsningen inte kränker ägarens rätt till normalt, skäligt och förnuftigt nyttjande av sin egendom (t.ex. GrUU 13/1989 rd, GrUU 3/1990 rd, GrUU 9/1990 rd). Hävningen av firmor vid ett administrativt förfarande har begränsats till situationer där firman inte varit i verkligt bruk under de fem senaste åren. Hävningen av firman till den del den inte varit i bruk utgör inte hinder för innehavaren av firman att använda sin firma normalt i fråga om sin faktiska verksamhet. Innehavaren av firma har efter registreringen av firman fem år på sig att ta firman i bruk inom det registrerade verksamhetsområdet. Bestämmelsen om hävning av firma i fråga om ett verksamhetsområde där firman inte är i bruk, vilken bestämmelse inskränker egendomsskyddet, är således noggrant avgränsad och stämmer överens med proportionalitetskraven.

Det har ansetts att ju längre en juridisk person står från enskilda individer och ju obetydligare och mer indirekta konsekvenser de föreslagna åtgärderna har för enskilda personers konkreta ekonomiska intressen, desto osannolikare är det att åtgärder mot en juridisk person kan stå i strid med egendomsskyddet (GrUU 17/1997 rd, s. 3, GrUU 45/1996 rd, s. 2). De ovan presenterade inskränkningarna av egendomsskyddet för innehavaren av firma riktar sig till firmor, dvs. det namn och det verksamhetsområde som näringsidkaren använder. Möjligheten till hävning av firma vid administrativt förfarande till den del firman inte varit i bruk har obetydliga konsekvenser för innehavarens konkreta ekonomiska intressen. Då är det fråga om hävning av firma när det gäller ett sådant verksamhetsområde där innehavaren inte bedrivit näringsverksamhet. I sådana situationer har innehavaren av firma inte behov av rättsskydd. Den föreslagna administrativa hävningen enligt 20 § 2–5 mom. och 20 a § inskränker därmed inte obefogat innehavarens egendomsskydd.

Innehavare av firma som registrerats före ikraftträdandet av lagen har inte kunnat förbereda sig på möjligheten att firman kan hävas delvis. För att den föreslagna ändringen inte ska medföra oväntade hävningsförfaranden, rättsförluster eller oskäligen kostnader för innehavare av firma, föreskrivs i den föreslagna lagens ikraftträdandebestämmelse om en övergångsperiod på två år. Övergångsperioden har ansetts vara av betydelse när det gäller proportionalitetskravet i samband med inskränkningar i egendomsskyddet (GrUU 41/2013 rd, s. 3). De föreslagna bestämmelserna om delvis hävning och administrativ hävning tillämpas först två år efter ikraftträdandet av lagen. Under denna övergångsperiod kan innehavare av firma avgiftsfritt precisera sitt verksamhetsområde och på så sätt försöka förbereda sig på tiden efter övergångsperioden och förebygga eventuella yrkanden på hävning som det annars finns kännedom om. Möjliggörandet av delvis hävning och administrativ hävning styr också innehavare av firma så att de i fortsättningen registrerar sin firma noggrannare endast för det verksamhetsområde där de faktiskt är verksamma. Detta minskar antalet firmor som utgör registreringshinder i prövningen av om firmor och varumärken ska registreras eller inte. De i 19 § 3 mom., 20 § 2–5 mom. och 20 a § i firmalagen föreslagna inskränkningarna av egendomsskyddet för innehavare av firma uppfyller därmed de godtagbarhetskrav som ställts för inskränkningsskylten.

Personuppgifter

Enligt 10 § 1 mom. i grundlagen ska närmare bestämmelser om skydd för personuppgifter utfärdas genom lag. I fråga om skyddet för personuppgifter är grundlagsutskottets etablerade ståndpunkt att det är viktigt att reglera åtminstone syftet med registreringen av uppgifterna, uppgifternas innehåll, det tillåtna användningsändamålet inklusive rätten att överlåta registrerade uppgifter, den tid uppgifterna finns kvar i registret och den registrerades rättsskydd (t.ex. GrUU 3/2009 rd). Kravet på bestämmelse i lag sträcker sig också till möjligheten att överlåta uppgifter via en teknisk anslutning. I lag ska dessutom bestämmelser utfärdas om möjligheten att sammanslå uppgifter i registren (GrUU 17/2007 rd, s. 3 och GrUU 30/2005 rd, s. 4). Bestämmelserna om behandling av personuppgifter på lagnivå ska dessutom vara täckande, exakta och noggrant avgränsade.

I sin utlåtandep Praxis på sistone har grundlagsutskottet konstaterat att inte finns något hinder för att kraven på räckvidd för, exakthet hos och noggrann avgränsning av bestämmelser om skyddet av personuppgifter till vissa delar kan uppfyllas genom en ändamålsenligt beredd allmän unionsförordning eller genom en allmän nationell lag (t.ex. GrUU 38/2016 rd, s. 4, GrUU 5/2017 rd, s. 9 och GrUU 1/2018 rd). Enligt utskottet är det viktigt att det i den mån som EU-lagstiftningen kräver reglering på det nationella planet eller möjliggör sådan, tas hänsyn till de krav som de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna ställer när det nationella handlingsutrymmet utnyttjas (se GrUU 25/2005 rd och GrUU 1/2018 rd). Utskottet har framhållit att det i regeringens proposition därför finns anledning att särskilt i fråga om bestämmelser som är av betydelse med hänsyn till de grundläggande fri- och rättigheterna tydligt klargöra ramarna för det nationella handlingsutrymmet (GrUU 26/2017 rd, s. 42, GrUU 2/2017 rd, s. 2, GrUU 44/2016 rd, s. 4 och GrUU 1/2018 rd, s. 3). Dessutom har utskottet konstaterat att tillgodoseendet av skyddet för personuppgifter i framtiden i första hand bör grunda sig på den allmänna dataskyddsförordningen och den nationella allmänna lag som ska stiftas. I det sammanhanget bör man undvika nationell speciallagstiftning, som bör reserveras för situationer då den är dels tillåten enligt dataskyddsförordningen, dels nödvändig för att tillgodose skyddet för personuppgifter (GrUU 2/2018 rd s. 5). I skäl 41 till dataskyddsförordningen konstateras följande: ”När det i denna förordning hänvisas till en rättslig grund eller lagstiftningsåtgärd, innebär detta inte nödvändigtvis en lagstiftningsakt antagen av ett parlament, utan att detta påverkar krav som uppställs i den konstitutionella ordningen i den berörda medlemsstaten. En sådan rättslig grund eller lagstiftningsåtgärd bör dock vara tydlig och precis och dess tillämpning bör vara förutsägbar för personer som omfattas av den, i enlighet med rättspraxis vid Europeiska unionens domstol (nedan kallad domstolen) och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.”

I skäl 45 till dataskyddsförordningen konstateras dessutom bland annat följande: ”Behandling som grundar sig på en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige eller behandling som krävs för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning, bör ha en grund i unionsrätten eller i en medlemsstats nationella rätt. Denna förordning medför inte något krav på en särskild lag för varje enskild behandling. Det kan räcka med en lag som grund för flera behandlingar som bygger på en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige eller om behandlingen krävs för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Behandlingens syfte bör också fastställas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt. Därtill skulle man genom denna grund kunna ange denna förordnings allmänna villkor för laglig personuppgiftsbehandling och precisera kraven för att fastställa vem den personuppgiftsansvarige är, vilken typ av personuppgifter som ska behandlas, vilka registrerade som berörs, de enheter till vilka personuppgifterna får lämnas ut, ändamålsbegränsningar, lagringstid samt andra åtgärder för att tillförsäkra en laglig och rättvis behandling.

I artikel 6.1 i dataskyddsförordningen föreskrivs om rättsgrunderna för behandling av personuppgifter. Vid PRS grundar sig behandlingen av personuppgifter i regel på den personuppgiftsansvariges skyldighet enligt lag samt på utförande av en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning (punkterna c och e).

Enligt artikel 6.2 i dataskyddsförordningen får medlemsstaterna behålla eller införa mer specifika bestämmelser för att anpassa tillämpningen av bestämmelserna i dataskyddsförordningen genom att närmare fastställa specifika krav för uppgiftsbehandlingen och andra åtgärder för att säkerställa en laglig och rättvis behandling. Den nämnda punkten gäller endast följande rättsgrunder för behandling av personuppgifter: rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige, den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning och utförande av en uppgift av allmänt intresse.

Enligt artikel 6.3 i förordningen får om en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige och om uppgift av allmänt intresse utfärdas närmare bestämmelser i medlemsstatens nationella rätt. I den nämnda punkten föreskrivs att bestämmelserna då kan gälla de allmänna villkor som ska gälla för den personuppgiftsansvariges behandling, vilken typ av uppgifter som ska behandlas, vilka registrerade som berörs, de enheter till vilka personuppgifterna får lämnas ut och för vilka ändamål, ändamålsbegränsningar, lagringstid samt typer av behandling och förfaranden för behandling, inbegripet åtgärder för att tillförsäkra en laglig och rättvis behandling.

Enligt artikel 6.3 i dataskyddsförordningen ska unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt uppfylla ett mål av allmänt intresse och vara proportionell mot det legitima mål som eftersträvas. Av skäl 45 i dataskyddsförordningen framgår att de allmänna villkor för personuppgiftsbehandling som anges i förordningen kan preciseras i den nationella rätten i fråga om de ovan angivna omständigheterna.

I artikel 86 i dataskyddsförordningen föreskrivs om utlämnande av personuppgifter i allmänna handlingar som förvaras av en myndighet. För utförande av en uppgift av allmänt intresse får sådana uppgifter lämnas ut av myndigheter i enlighet med unionsrätten eller medlemsstatens nationella rätt, för att jämka samman allmänhetens rätt att få tillgång till allmänna handlingar med rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. På utlämnande av sådana uppgifter tillämpas enligt 28 § i den föreslagna dataskyddslagen (RP 9/2018) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

I denna proposition behöver bestämmelserna om skydd för personuppgifter granskas i fråga om förslaget till varumärkeslag och i synnerhet lagens 26 §. I den föreslagna bestämmelsen föreskrivs om personuppgiftsansvarig, sakinnehållet i varumärkesregistret, registrets avsedda användning och om utlämnande av uppgifter. I föreslagna 26 § anges den personuppgiftsansvarige, som är PRS. Den personuppgiftsansvarige behöver anges för att man ska veta vilken aktör som ansvarar för de skyldigheter som hör till den personuppgiftsansvarige. Av dataskyddsförordningen följer flera förpliktelser för personuppgiftsansvariga, varför det även annars är viktigt att ange den personuppgiftsansvarige. Bestämmelser om registrets innehåll finns i 26 § 1 mom. i den föreslagna lagen. I varumärkesregistret antecknas bl.a. uppgifter och åtgärder som gäller varumärken samt identifikations- och kontaktuppgifter avseende personer som behövs för förfaranden i samband med varumärken. I 26 § 2 mom. i den föreslagna lagen föreskrivs om det avsedda ändamålet för identifikations- och kontaktuppgifterna. Ändamålsbegränsning är för närvarande och kommer även i fortsättningen vara ett centralt krav för behandling av personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på lagstadgade skyldigheter för den personuppgiftsansvarige, på utförande av uppgift av allmänt intresse och på myndighetsutövning som hör till PRS, vilka definierats i den föreslagna lagen. PRS:s skyldigheter är bl.a. att föra varumärkesregister (3 och 26 §), handlägga varumärkesansökningar

(16–24 §) och internationella registreringar (9 kap.), handlägga invändningar (31–35 §), ansökningar om upphävande och ogiltigförklaring (54–57 §), förnyelser av registreringar och ändringar i tecken (30 och 25 §) samt antecknande av olika ändringar och sakrätt i varumärkesregistret (bl.a. 36, 38, 43 och 44 §). Således ska PRS behandla personuppgifter bl.a. för förvaltning av varumärken och genomförande av förfaranden, för kommunikation med parter och utarbetande av berättelser och förande av statistik. För att utföra dessa uppgifter har PRS enligt 29 § i den föreslagna dataskyddslagen rätt att också behandla personbeteckningar. Enligt den bestämmelsen får en personbeteckning behandlas, om det är viktigt att entydigt identifiera den registrerade för att utföra en i lag angiven uppgift eller för att tillgodose den registrerades eller den personuppgiftsansvariges rättigheter och uppfylla den registrerades eller den personuppgiftsskyldiges skyldigheter. Enbart lättare eller snabbare utförande av uppgifter ger inte rätt att behandla personbeteckningar. PRS bl.a. delger invändningar mot varumärke, ansökningar om upphävande eller ogiltigförklaring samt anmälningar om att registreringar behöver förnyas. Det är nödvändigt för att entydigt identifiera en person, så att delgivningarna tillställs rätt person. Denna identifiering kan göras endast med hjälp av personbeteckning. Med hjälp av personbeteckning kan också kontaktuppgifterna för dem som antecknats i varumärkesregistret uppdateras automatiskt via befolkningsdatasystemet och personerna behöver inte separat anmäla ändrade kontaktuppgifter till PRS. I synnerhet eftersom varumärket enligt 57 § 2 mom. i den föreslagna lagen kan upphävas, om varumärkesinnehavaren inte besvarar en till innehavaren tillställd ansökan om upphävande, är det viktigt att en ansökan om upphävande skickas till rätt person och rätt adress. Således behövs behandling av personuppgifter både för att PRS ska utföra sina uppgifter och för att tillgodose den registrerades rättigheter.

I 26 § 3 mom. i den föreslagna lagen föreskrivs om utlämnande av kopior av varumärkesregistret samt om utlämnande av uppgifter om namn och hemort via ett allmänt datanät som enskilda sökningar. Genom bestämmelsen säkerställs att alla har möjlighet att få kopior från varumärkesregistret, såsom registreringsintyg som innehåller personuppgifter, utan att PRS i förväg ska utreda om mottagaren av uppgifterna har rätt att använda dem och hur uppgifterna skyddas. Det är viktigt att få namnet och kontaktuppgifterna för varumärkesinnehavaren för att man ska kunna kontakta innehavaren till exempel för att få samtycke till registrering, licens eller träffa överenskommelse. Utan ett sådant undantag från 13 § 2 mom. och 16 § 3 mom. i offentlighetslagen skulle det vara nästan omöjligt att vid registreringsförfarande få samtycken från innehavare av äldre varumärke och de ekonomiska användningsändamålen för varumärket skulle begränsas. Dessutom blir utan ett sådant undantag ställningen för dem som ansöker om nationellt varumärke svagare än för innehavare av internationella registreringar, till vilka enligt tillämpningsföreskrifterna till Madridprotokollet ska tillställas namn och adress för innehavaren av det varumärke som ställts om hinder i meddelandet om vägran. En kopia som innehåller samtliga eller en del personuppgifter lämnas ut av PRS i enskilda fall på begäran eller till exempel i samband med PRS:s uppmaning som gäller avslag på en varumärkesansökan. Genom bestämmelsen jämkas i enlighet med artikel 86 i dataskyddsförordningen sammanhandlingars offentlighet och skyddet för personuppgifter.

Grundlagsutskottet har dessutom med avseende på skyddet för privatlivet och personuppgifter ansett att det är av relevans att det i ett så här omfattande webbaserat personregister inte går att söka uppgifter på stora grupper utan till exempel bara genom enskild sökning. (GrUU 32/2008 rd, s. 3/I, GrUU 46/2016 rd, s. 5 och GrUU 17/2016 rd). I det offentliga datanätet offentliggörs endast uppgifter om varumärkessökandens eller varumärkesinnehavarens namn och hemort. Andra mer detaljerade kontaktuppgifter eller andra personuppgifter offentliggörs inte. Det offentliga datanät som avses i bestämmelsen är i praktiken PRS:s varumärkesdatabas. I den kan det göras endast enskilda sökningar.

I propositionen anses att den föreslagna lagstiftningen behövs för att tillförsäkra en laglig och rättvis behandling av personuppgifter. Den föreslagna lagstiftning som gäller definiering av

personuppgiftsansvarig, varumärkesregistrets innehåll och ändamål samt begränsat utlämnande av uppgifter behövs även i fortsättningen för att komplettera dataskyddsförordningens bestämmelser. Den nämnda lagstiftningen anses vara förenlig med det nationella handlingsutrymme som medges i artikel 6 och 86 i dataskyddsförordningen och med grundlagsutskottets praxis.

Hur ansökan förfaller och förbud mot att söka ändring

Enligt 21 § 2 mom. i förslaget till varumärkeslag förfaller varumärkesansökan, om sökanden inte svarar på myndighetens uppmaning inom utsatt tid. Handläggningen av en ansökan som förfallit avslutas helt, och inget separat motiverat beslut om att ansökan förfallit ges till sökanden. Således avviker regleringen från huvudregeln i förvaltningslagen att ett ärende alltid avgörs genom myndighetens uttryckliga beslut. En ansökan som förfallit kan dock tas upp till behandling på nytt, om sökanden begär det inom två månader från att ansökan förföll och uppfyller övriga förutsättningar enligt bestämmelsen. Handläggningen av en ansökan som tagits upp till ny behandling fortsätter på vanligt sätt och leder alltid till ett förvaltningsbeslut, dvs. antingen att varumärket registreras eller att ansökan avslås delvis eller helt.

Förslaget är av betydelse med tanke på 21 § 1 mom. i grundlagen, där det anges att var och en har rätt att få ett beslut som gäller hans eller hennes rättigheter och skyldigheter behandlat vid domstol eller något annat oavhängigt rättskipningsorgan. Ett myndighetsbeslut kan på det sätt som avses i 21 § 1 mom. i grundlagen anses gälla individens rättigheter eller skyldigheter om lagstiftningen innefattar ett tillräckligt exakt kriterium för att det ska uppkomma en relation mellan den enskilde och det allmänna som kan betraktas som en rättighet. Så kallade subjektiva rättigheter, då myndigheten måste bevilja eller fullfölja rättigheten när de lagfästa villkoren är uppfyllda, är det tydligaste kriteriet av det här slaget. Även bestämmelserna om villkoren för rättigheter eller förmåner som i högre grad är beroende av prövning kan i sig utgöra ett tillräckligt exakt underlag för att det ska uppstå ett förhållande mellan individen och det allmänna som kan betraktas som en rättighet (se t.ex. GrUU 39/2013 rd, GrUU 32/2012 rd, GrUU 16/2000 rd, s. 4).

De föreslagna bestämmelserna om varumärkesansökan gäller individens rätt i det hänseendet att när förutsättningarna enligt varumärkeslagen är uppfyllda, har varumärkessökanden rätt att få ensamrätt till det registrerade varumärket. Det föreslagna förbudet mot ändringssökande hindrar dock inte de facto att ärendet förs till domstol, utan sökanden får en ansökan som förfallit till ny behandling, om sökanden så önskar. Därefter har sökanden igen möjlighet att föra ärendet till domstol för bedömning. I detta hänseende har varumärkessökanden alltid möjlighet att föra behörigheten och annan opartiskhet i myndighetsverksamheten till domstol för prövning. Den föreslagna regleringen äventyrar därför inte sökandens rätt att få ett beslut som gäller hans eller hennes rättigheter och skyldigheter behandlat vid domstol eller något annat oavhängigt rättskipningsorgan.

Dessutom är den föreslagna regleringen av betydelse med tanke på 21 § 2 mom. i grundlagen, där det sägs att offentligheten vid handläggningen, rätten att bli hörd, rätten att få motiverade beslut och rätten att söka ändring samt andra garantier för en rättvis rättegång och god förvaltning ska tryggas genom lag. Bestämmelsen i grundlagen hindrar inte att man lagstiftar om mindre undantag från garantierna för en rättvis rättegång, så länge undantagen inte rubbar rättsskyddsgarantiernas ställning som huvudregel eller äventyrar individens rätt till rättvis rättegång (se RP 309/1993 rd, s. 74 samt GrUU 59/2014 rd, s. 2–3 och GrUU 4/2010 rd s. 3/II).

Den föreslagna regleringen innebär att sökanden inte får ett separat motiverat beslut i det fall att varumärkesansökan förfaller och sökanden inte för sin ansökan till ny behandling. Sökanden har dock alltid när han eller hon så önskar möjlighet att föra ansökan till ny behandling,

vilket leder till ett motiverat förvaltningsbeslut som avses i bestämmelsen i grundlagen. Den föreslagna regleringen äventyrar inte nämnvärt sökandens rätt att få ett förvaltningsbeslut, utan det är fråga om en förfaringsmässig ytterligare förutsättning för att rättigheten ska tillgodoses.

Med stöd av vad som anförs ovan ska det anses att den föreslagna regleringen inte äventyrar en myndighetsbehandling på behörigt sätt som tryggas genom 21 § i grundlagen.

Elektronisk kommunikation

I 21 § i grundlagen föreskrivs, på det sätt som redogörs ovan, bl.a. om rätt att få sin sak behandlad på behörigt sätt samt om andra garantier för en rättvis rättegång och god förvaltning. Begreppet god förvaltning får sitt innehåll av helheten i 21 §. Med begreppet avses förutom de i 1 mom. i paragrafen nämnda kraven på myndighetsverksamhet utan dröjsmål och på behörigt sätt även den i 2 mom. angivna förteckningen över delfrågorna i god förvaltning. Bestämmelsen har inte direkt verkan på de förutsättningar under vilka ett förvaltningsmål kan väckas. Väckandet av ett förvaltningsmål kan i vissa fall förutsätta en viss form, till exempel att uppgifter lämnas på en blankett som myndigheten fastställt.

Den föreslagna bestämmelsen om elektronisk kommunikation, i synnerhet 16 § 1 mom. och 30 § 2 mom. i varumärkeslagen, är av betydelse även med tanke på 6 § i grundlagen. Paragrafens 1 mom. innehåller en generell jämlikhetsbestämmelse och 2 mom. ett diskrimineringsförbud enligt vilken ingen får särbehandlas på sådana grunder som särskilt räknas upp i momentet. Enligt generalklausulen i slutet av momentet får särbehandling inte heller grunda sig på andra orsaker som gäller personen. I förslaget om elektronisk kommunikation är det inte fråga om särbehandling som gäller personen i det hänseende som avses i 2 mom., så förslaget måste bedömas i förhållande till den generella jämlikhetsbestämmelsen i 1 mom. Särbehandlingen är förenad med utnyttjandet av en grundläggande fri- och rättighet. Enligt 21 § 1 mom. i grundlagen har var och en rätt att få sin sak behandlad av en behörig myndighet. I grundlagsutskottets praxis har det vedertaget framhävts att jämlikhetsprincipen inte kan orsaka strikta gränser för lagstiftarens prövningsrätt när man eftersträvar reglering som förutsätts av samhällsutvecklingen (se t.ex. GrUU 28/2009 rd, s. 2/II, GrUU 21/2007 rd, s. 2/I, GrUU 38/2006 rd, s. 2/I, GrUU 1/2006 rd, s. 2/I). Exempelvis har en graderad behandlingsavgift mellan kommunikation på papper och elektronisk kommunikation i grundlagsutskottets praxis på vissa villkor ansetts vara tillåten (GrUU 35/2010 rd, s. 2).

Enligt 16 § 1 mom. i förslaget till varumärkeslag görs varumärkesansökningar i fortsättningen via e-tjänsten, vilket i regel innebär att möjligheten att lämna ansökan på papper försvinner. PRS ska dock av särskilda skäl kunna godkänna att ansökan lämnas in i pappersform. På motsvarande föreskrivs i 30 § 2 mom. om att varumärken i regel ska förnyas via e-tjänsten och av särskilda skäl göras i pappersform. Detta innebär att e-tjänsten kommer i första hand, men att det alltid finns möjlighet att lämna in ansökan i pappersform. Det är frivilligt att ansöka om varumärke, så regleringen påverkar således inte fullgörandet av skyldigheterna hos PRS:s kunder. Å andra sidan har var och en rätt att under de förutsättningar som anges i varumärkeslagen att registrera ett varumärke i sitt namn. Ärendehantering på papper är möjligt i undantagsfall, till exempel om PRS:s e-tjänst av någon orsak inte är tillgänglig eller kunden helt enkelt inte har möjlighet att använda e-tjänsten. En sådan situation kan vara till exempel det att sökanden inte har tillgång till verktyg som behövs vid elektronisk autentisering och inte heller möjligheter att skaffa sig sådana. Den föreslagna regleringen innebär att kunden inte alltid har möjlighet att lämna in ansökan i pappersform även om kunden så önskar, utan att e-tjänsten ska användas i andra än ovannämnda undantagsfall.

Tillgodoseendet av ovannämnda grundläggande fri- och rättigheter kan äventyras i praktiken, om utträttandet av ärenden i verkligheten förhindras helt eller blir oskäligt svårt för en del av kunderna i PRS:s varumärkesregister, till exempel därför att en betydande del av målgruppen för servicen inte har tillgång till de verktyg som behövs för elektronisk kommunikation. Genom ordalydelsen i 6 och 21 § i grundlagen, grundlagsutskottets utlåtan depraxis eller rättspraxisen vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna kan det inte fås en entydig anvisning om huruvida den föreslagna regleringen de facto kan inskränka tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna. De verkliga konsekvenserna av den föreslagna regleringen för tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna måste bedömas i förhållande till arten av myndighetsservice, dess målgrupp och kundernas möjlighet till elektronisk kommunikation med myndigheten. Eftersom varumärken endast används i näringsverksamhet för att specificera varor och tjänster, är målgruppen för regleringen de företag och andra näringsidkare som är innehavare av ett varumärke eller en internationell registrering som designerar Finland.

Riksdagens biträdande justitieombudsman har i sitt beslut (Dnr 4653/4/14) konstaterat att en myndighet ska försöka trygga lika möjligheter för kunderna inom förvaltningen att uträtta ärenden. Bedömningen av hur och i vilken omfattning möjligheter att uträtta ärenden ska ordnas bör om möjligt utgå särskilt från behoven hos de personer och sammanslutningar som använder servicen. Alla som behöver service ska i mån av möjlighet garanteras lika möjligheter att uträtta sina ärenden, oberoende av servicens art. I förvaltningslagens grunder för god förvaltning ingår också serviceprincipen och kravet på adekvat service. Bestämmelsen framhäver kundperspektivet. När tjänster ordnas ska vikt fästas bland annat vid tillgången på tjänsterna och valfriheten för dem som anlitar förvaltningens tjänster. Biträdande justitieombudsmannen fäste i sitt beslut också uppmärksamhet vid att försummelse av informationsskyldigheten kunde leda till en försummelseavgift av avsevärd storlek.

Med tanke på uppfyllandet av kraven på god förvaltning är det i väsentlig mån fråga om huruvida det anses att varumärkessökande generellt sett har möjlighet att använda e-tjänster för närvarande. Användningen av internet och elektronisk kommunikation hos myndigheter har kontinuerligt blivit vanligare. Å andra sidan har ärendehantering i pappersform också varit förenad med regionala eller verkliga begränsningar av tillgången till tjänster. Dessa har dock inte i allmänhet ansetts inskränka de grundläggande fri- och rättigheter som bedöms. Målgruppen för den tjänst som avses i lagförslaget är de ansvariga personer i företag och sammanslutningar som föreskrivits ansvar för att en anmälan till registret görs (14 § i företags- och organisationsdatalagen). Anmälningsskyldigheten gäller i typiska fall sammanslutningens styrelse eller medlemmar i ett motsvarande organ. Därför är det inte nödvändigt med tanke på tjänstens tillgänglighet att till exempel alla styrelseledamöter har tillgång till sådana verktyg som behövs i elektronisk kommunikation.

I e-tjänsten för PRS:s varumärkesregister autentiseras användaren genom nätbankskoder, ett chipförsett ID-kort eller mobilcertifikat. Nätbankskoder finns i tämligen stor omfattning, eftersom nätbank i nuläget används av uppskattningsvis 87 procent av finländare i åldern 16–74 år. Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat finns för närvarande i chipförsedda ID-kort som polisen beviljat. Certifikatet används för autentisering samt för kryptering av e-post och dokument samt för elektroniska signaturer. Nästan alla har möjlighet att skaffa verktyg som behövs för elektronisk anmälan (nätbankskoder eller chipförsett ID-kort).

Varumärkesregistrets kunder och de ansvariga hos juridiska personer som är kunder har för närvarande tillräckliga möjligheter till elektronisk kommunikation. Autentiseringsverktyg som krävs för elektronisk kommunikation används i omfattande grad och detta kompletteras av möjligheten att ansöka om chipförsett ID-kort eller mobilcertifikat. Eftersom möjligheten till ärendehantering i pappersform kvarstår vid sidan av den elektroniska kommunikationen, ska

det med stöd av det som anförs ovan anses att den föreslagna regleringen inte äventyrar jämlikheten enligt 6 § eller myndighetsbehandlingen på behörigt sätt som tryggas genom 21 §.

Bemyndiganden att utfärda förordning

80 § 1 mom. i grundlagen gäller delegering av lagstiftningsbehörighet. Enligt den bestämmelsen kan republikens president, statsrådet och ministerierna utfärda förordningar med stöd av ett bemyndigande i denna grundlag eller i någon annan lag. Genom lag ska dock utfärdas bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter samt om frågor som enligt grundlagen i övrigt hör till området för lag. Om det inte särskilt anges vem som ska utfärda en förordning, utfärdas den av statsrådet. Utgångspunkten för fördelningen av behörigheten mellan statsrådet och ministerierna är att statsrådet utfärdar förordningar om vittsyftande och principiellt viktiga frågor samt om övrigt som är av sådan betydelse att detta krävs. Ministerierna kan bemyndigas att utfärda förordningar om frågor av teknisk natur och frågor som har ringa samhälls- eller politisk betydelse (GrUU 27/2004 rd s. 3). Ett ministerium kan således bemyndigas att utfärda förordningar huvudsakligen om frågor som gäller ministeriets eget verksamhetsområde, förutsatt att ärendet på grund av dess samhälls- eller politiska betydelse behöver behandlas i statsrådets allmänna sammanträde.

Den föreslagna varumärkeslagen innehåller bestämmelser om bland annat varumärkesinnehavarens ensamrätt samt förvärvande, vidmakthållande och försvarande av ensamrätten. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om saker som föreskrivits i lag. Sådana är bestämmelser om innehållet i ansökan om förnyelse enligt 30 § samt innehållet i begäranden om anteckning av begäran om ändring samt licens, pantsättning och överlåtelse enligt 44 §. Bemyndigandena att utfärda förordning har begränsats att gälla innehållet i sådana olika begäranden och i bestämmelsen konstateras uttryckligen vem som utfärdar förordningen. Bestämmelserna om bemyndigande är således exakta och noggrant avgränsade och den föreslagna regleringen uppfyller således de krav som anges i 80 § 1 mom. i grundlagen.

Med stöd av vad som anförts ovan kan förslaget till varumärkeslag och förslaget till firmalag behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

5.2 Behovet av riksdagens samtycke samt behandlingsordning

Behovet av riksdagens samtycke

Singaporekonventionen

Enligt 94 § 1 mom. i grundlagen krävs riksdagens godkännande för fördrag och andra internationella förpliktelser som innehåller sådana bestämmelser som hör till området för lagstiftningen eller annars har avsevärd betydelse, eller som enligt grundlagen av någon annan anledning kräver riksdagens godkännande.

Enligt riksdagens grundlagsutskotts tolkningspraxis täcker denna i grundlagen avsedda befogenhet för riksdagens att godkänna internationella förpliktelser alla materiella bestämmelser om internationella förpliktelser som hör till området för lagstiftningen. Enligt grundlagsutskottet hör bestämmelser i ett statsfördrag eller en annan internationell förpliktelse till området för lagstiftningen, 1) om bestämmelsen gäller utövande eller begränsning av någon grundläggande fri- eller rättighet som är skyddad i grundlagen, 2) om bestämmelsen i övrigt gäller grunderna för individens rättigheter och skyldigheter, 3) om den sak som bestämmelsen gäller enligt grundlagen ska regleras i lag eller 4) om det finns lagbestämmelser om den sak som bestämmelsen gäller eller 5) som det enligt rådande uppfattning i Finland ska lagstiftas om saken. Enligt grundlagsutskottet hör bestämmelser i en internationell förpliktelse på dessa grun-

der till området för lagstiftningen oavsett om bestämmelsen strider mot eller överensstämmer med en lagbestämmelse i Finland (se GrUU 11, 12 och 45/2000 rd).

Innehållet i Singaporekonventionen samt tillämpningsföreskrifterna till konventionen och deras förhållande till Finlands lagstiftning redogörs ovan i avsnitt 1 i detaljmotiveringen. I Singaporekonventionen och dess tillämpningsföreskrifter finns flera bestämmelser som i överensstämmelse med det som anförs ovan hör till området för lagstiftningen och förutsätter riksdagens samtycke.

Enligt regeringens uppfattning hör åtminstone bestämmelser i följande artiklar i Singaporekonventionen till området för lagstiftningen: i) i artikel 2 fastställande av de märken som hör till konventionens tillämpningsområde, ii) i artikel 5 bestämmelser om godkännande av ingivningsdag; iii) i artikel 7 bestämmelser om ansökan och delning av registrering; iv) i artikel 9 bestämmelser om klassificeringen av varor och/eller tjänster; v) i artikel 11 bestämmelser om ändring av äganderätten; vi) i artikel 12 bestämmelser om rättelse av fel, vii) i artikel 13 bestämmelser om registrerings giltighet och förnyelse; viii) i artikel 14 åtgärder som vidtas när tidsfrister inte iakttas; ix) i artikel 15 bestämmelsen om skyldighet att iakttä Pariskonventionen; x) i artikel 16 bestämmelsen om servicemärken; xi) i artiklarna 17–19 begäran om anteckning av licens, begäran om ändring eller återkallande av licens samt verkningar av att licens inte antecknas; xii) i artikel 21 om yttrande i samband med avsikt om avslag samt xiii) i artikel 23 bestämmelsen om att församlingen ändrar tillämpningsföreskrifterna. (i fråga om delegering av befogenheter att ingå fördrag se t.ex. GrUU 14/2010 rd, GrUU15/1994 rd, GrUU 16/2004 rd och GrUU 19/2010 rd). Konventionsbestämmelser som inverkar indirekt på innehållet i och tillämpningen av de materiella bestämmelser som hör till området för lagstiftningen har också ansetts höra till området för lagstiftningen (GrUU 6/2001 rd, s. 2, GrUU 24/2001 rd, s. 2). Enligt regeringens uppfattning är åtminstone artikel 1, där de begrepp som används i konventionen definieras, en konventionsbestämmelse med indirekt verkan.

Enligt artikel 22.1 a i Singaporekonventionen innehåller tillämpningsföreskrifterna bestämmelser om regler som gäller i) omständigheter som denna konvention uttryckligen anger att de ska vara föreskrivna i tillämpningsföreskrifterna; ii) detaljer som har betydelse för tillämpningen av bestämmelserna i denna konvention samt iii) administrativa krav, omständigheter eller handläggningsfrågor. Samtliga tillämpningsföreskrifter är dock inte av sådan karaktär att de endast anger tekniska detaljer, utan vissa regler kan anses vara sådana att de enligt den i Finland rådande uppfattningen hör till området för lagstiftningen och förutsätter därmed riksdagens godkännande. Grundlagsutskottet har i sitt utlåtande GrUU 19/2010 rd bedömt behovet av riksdagens samtycke i fråga om genomförandebestämmelser som hör till området för lagstiftningen på det sätt som anges nedan.

Enligt regeringens uppfattning hör åtminstone följande bestämmelser i tillämpningsföreskrifterna till området för lagstiftningen: i) förkortade begrepp (regel 1), ii) bestämmelsen om att en kommunikation till myndigheten inte får avslås på grund av underlåtenhet att ange ett nummer eller något annat sätt för identifikation, utom i fråga om ansökningar som getts in i elektronisk form. (regel 2.3), iii) delvis bestämmelserna om detaljer i ansökan vad gäller tredimensionellt märke, hologrammärke, rörelsemärke, färgmärke, positionsmärke samt ljudsignal (regel 3.4–9), iv) bestämmelsen om beräkningen av den tidsfrist som avses i artikel 4(3)(d) Singaporekonventionen (regel 4.2) v) bestämmelser om detaljer i samband med att krav gällande ingivningsdagen inte iakttas samt vid rättelse (regel 5.1 och 5.2) vi) bestämmelserna om den tidsfrist vid tillämpningen av artikel 13(1)(c), under vilken en begäran om förnyelse kan ges in och förnyelseavgiften betalas (regel 8) samt vii) bestämmelsen om förlängning av tidsfristen enligt artikel 14(2)(i) med en skälig tid från dagen för ingivandet (regel 9.1).

Behandlingsordning

Det finns skäl att granska frågan om behandlingsordningen för godkännande av de avtalsbestämmelser som hör till Finlands behörighet med hänsyn till huruvida det är fråga om en ur suveränitetssynpunkt betydande överföring av behörighet till ett internationellt organ.

Enligt bestämmelserna i grundlagens 94 § 2 mom. och 95 § 2 mom. ska beslut som med hänsyn till Finlands suveränitet gäller *betydande överföring av behörighet* till Europeiska unionen eller till en internationell organisation eller institution godkännas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Däremot kan det med enkel majoritet fattas beslut om godkännande och ikraftsättande av internationella förpliktelser som innebär överföring av *annan än betydande behörighet* (GrUB 9/2010 rd - RP 60/2010 rd). Med tanke på suveränitet är överföringen av behörighet till församlingen enligt artikel 23 i Singaporekonventionen när det gäller att ändra tillämpningsföreskrifterna till konventionen av central betydelse. I församlingen finns enligt artikel 25 i konventionen representerade alla fördragsslutande parter, dvs. även Finland efter att Finland har anslutit sig till Singaporekonventionen. Enligt artikel 23.4 ska församlingen sträva efter att fatta sina beslut enhälligt. Om beslut inte kan fattas med enhällighet, ska den ifrågavarande frågan avgöras genom omröstning.

Grundlagsutskottet har i sitt utlåtande (GrUU 19/2010 rd) bedömt suveränitetsfrågan i samband med Genèveakten till Haagkonventionen om internationell registrering av industriella mönster, som motsvarar den nu föreliggande Singaporekonventionen. Genom de aktuella tillämpningsföreskrifterna regleras detaljer i Genèveakten. Beslut om ändringar i tillämpningsföreskrifterna fattas av en församling, på motsvarande sätt som i fråga om tillämpningsföreskrifterna till Singaporekonventionen. Utskottet konstaterar för det första att det i tillämpningsföreskrifterna ingår en del regler som hör till området för lagstiftningen och som är materiella till sin natur. Enligt utskottets syn ingår de aktuella regler som hör till området för lagstiftningen inte i konventionsstrukturens kärna. Utskottet fäster i sitt utlåtande också uppmärksamhet vid att konventionen i sin helhet gäller ett snävt specialområde, så den kommer att spela en i det närmaste indirekt roll för enskilda människor. Därmed var det enligt utskottets syn inget problem ur suveränitetssynvinkel att församlingen gavs behörighet att ändra tillämpningsföreskrifterna. Tillämpningsföreskrifterna kunde antas med enkel majoritet.

Tillämpningsföreskrifterna till Singaporekonventionen är mer detaljerade än själva konventionens bestämmelser och i dem bestäms om bland annat detaljer som är nyttiga med tanke på konventionens bestämmelser. De bestämmelser som finns i tillämpningsföreskrifterna är främst sådana regler som kompletterar och preciserar den huvudsakliga konventionen och som är nödvändiga med tanke på den praktiska tillämpningen av konventionens bestämmelser. I tillämpningsföreskrifterna är det således inte fråga om självständiga avtalsförpliktelser, utan de innehåller underordnade preciseringar till konventionen (GrUU 45/2000 rd, s. 7/I). Bestämmelserna i tillämpningsföreskrifterna gäller främst detaljer i varumärkesregistreringen och hör inte till kärnområdet i avtalshelheten. Singaporekonventionen gäller överlag ett smalt fackområde och har betydelse främst för näringsidkare som utnyttjar varumärkesskydd. För enskilda personer kan Singaporekonvention och dess tillämpningsföreskrifter bedömas ha närmast indirekt betydelse. Regeringen hänvisar till grundlagsutskottets utlåtande (GrUU 19/2010 rd) och anser att delegeringen av befogenheter att ändra tillämpningsföreskrifterna till församlingen, av de skäl som anförs ovan, inte är problematiskt med tanke på suveräniteten (se även RP 161/2000 rd och därtill anknutna GrUU 45/2000 rd samt RP 45/2015 rd).

Dessutom ansåg grundlagsutskottet i sitt utlåtande om Genèveakten, som det hänvisas till ovan, att tillämpningsföreskrifterna till akten ska sättas i kraft nationellt, eftersom ändringar i tillämpningsföreskrifterna i framtiden inte längre kommer att behandlas av riksdagen. Tillämpningsföreskrifterna bör dessutom publiceras tillsammans med Genèveakten i Finlands författningssamlings fördragsserie i enlighet med 8 § i lagen om Finlands författningssamling. I fortsättningen kan ändringar i tillämpningsföreskrifterna enligt utskottets mening tillkännä-

ges allmänheten genom ett meddelande i författningssamlingens fördragsserie enligt 9 § 2 mom. i lagen om Finlands författningssamling. Avsikten är att förfara på motsvarande sätt i fråga om tillämpningsföreskrifterna till Singaporekonventionen.

Utifrån det som anförts ovan innehåller Singaporekonventionen eller dess tillämpningsföreskrifter inga bestämmelser som gäller grundlagen på det sätt som avses i 94 § 2 mom. eller 95 § 2 mom. i grundlagen. Singaporekonventionen och dess tillämpningsföreskrifter kan enligt regeringens uppfattning godkännas med enkel majoritet, och förslaget om sättande i kraft av dem kan antas i vanlig lagstiftningsordning.

Med stöd av vad som anförts ovan och i enlighet med 94 § i grundlagen föreslås att

riksdagen godkänner den i Singapore den 16 mars 2006 ingångna Singaporekonventionen om varumärkesrätt och dess tillämpningsföreskrifter som avses i artikel 22 i konventionen.

Med stöd av vad som anförts ovan och eftersom Singaporekonventionen och tillämpningsföreskrifterna till konventionen innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen föreläggs riksdagen samtidigt följande lagförslag

1.

Varumärkeslag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

I denna lag finns bestämmelser om varumärken samt kollektiv- och kontrollmärken.

2 §

Definitioner

I denna lag avses med

- 1) *varumärke* ett tecken som i näringsverksamhet används som kännetecken för varor och tjänster och till vilket ensamrätt har förvärvats i enlighet med bestämmelserna i denna lag,
- 2) *EU-varumärke* ett sådant varumärke som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken, nedan förordningen om EU-varumärken,
- 3) *kollektivmärke* ett varumärke som är avsett att användas i näringsverksamhet som bedrivs av medlemmar av innehavaren av kollektivmärket,
- 4) *kontrollmärke* ett varumärke som är avsett att användas för varor och tjänster som är föremål för kontroll eller övervakning,
- 5) *internationella byrån* den internationella byrån för intellektuell äganderätt hos Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO),
- 6) *internationell registrering* en varumärkesregistrering som gjorts av internationella byrån.

2 kap.

Ensamrätt till varumärken

3 §

Ensamrätt genom registrering

Ensamrätt till varumärken förvärvas genom att varumärket registreras i det varumärkesregister som förs av Patent- och registerstyrelsen eller genom att en internationell registrering godkänns som gällande i Finland.

Bestämmelser om ensamrätt till EU-varumärken finns i förordningen om EU-varumärken.

4 §

Ensamrätt genom inarbetning

Ensamrätt till varumärken kan förvärfvas utan registrering när varumärket har blivit inarbetat. Ett varumärke ska anses inarbetat, när det i sin omsättningskrets i Finland är allmänt känt som tecken för innehavarens varor eller tjänster.

5 §

Ensamrättens innebörd

I näringsverksamhet får inte utan varumärkesinnehavarens samtycke som kännetecken för varor eller tjänster användas

1) ett tecken som är identiskt med ett registrerat eller inarbetat varumärke för varor eller tjänster av samma slag,

2) ett tecken som medför risk för förväxling hos allmänheten på grund av att det är identiskt med eller liknar ett registrerat eller inarbetat varumärke för varor eller tjänster av samma eller liknande slag,

3) ett tecken som är identiskt med eller liknar ett varumärke som är välkänt i Finland, oberoende av om tecknet används för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om

a) en ogrundad användning av tecknet innebär en otillbörlig fördel genom det välkända varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende, eller

b) en ogrundad användning av tecknet är till skada för det välkända varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.

6 §

Varumärkesinnehavarens i ensamrätten ingående rätt att förbjuda användningen av tecknet

Varumärkesinnehavaren har rätt att förbjuda användningen av ett sådant tecken som avses i 5 § i näringsverksamhet, om

1) tecknet används på varor eller i fråga om tjänster eller på varors förpackningar,

2) varor bjuds ut till försäljning, släpps ut på marknaden eller lagras för att utbjudas till försäljning eller släppas ut på marknaden under tecknet,

3) tjänster bjuds ut eller tillhandahålls under tecknet,

4) varor importeras eller exporteras under tecknet,

5) tecknet används i affärshandlingar eller vid marknadsföring,

6) tecknet används som firma eller del av firma,

7) tecknet används på något annat motsvarande sätt.

Varumärkesinnehavaren har dessutom rätt att förbjuda användningen av ett sådant tecken som avses i 5 § i jämförande reklam, om förfarandet skulle strida mot 2 a § i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (1061/1978).

Varumärkesinnehavaren har dessutom rätt att förbjuda åtgärder som förbereder för intrång i varumärket.

Bestämmelser om ensamrätt vid transitering finns i 7 §.

7 §

Transitering

Innehavaren av ett registrerat varumärke har rätt att förbjuda tredje man att i samband med näringsverksamhet föra in varor från tredje land till Finland, även om varorna inte övergår i fri omsättning, om varorna är försedda med ett tecken som är identiskt med det varumärke som registrerats för sådana varor eller ett tecken som till sina väsentliga egenskaper inte kan särskiljas från ett sådant varumärke.

Den rätt som föreskrivs i 1 mom. upphör, om den som deklarerar eller innehar varorna visar att innehavaren av det registrerade varumärket inte har rätt att förbjuda att varorna släpps ut på marknaden i det land som är varornas slutliga destination.

8 §

Begränsningar av ensamrätten

Ensamrätt till varumärke hindrar inte att någon annan i näringsverksamhet, i enlighet med god affärssed, använder

- 1) sitt namn eller sin adress, när det är fråga om en fysisk person,
- 2) ett tecken som beskriver varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, användningsändamål, värde eller geografiska ursprung, tidpunkten för när varorna framställts eller tjänsterna utförs eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna,
- 3) ett tecken som annars saknar särskiljningsförmåga, eller
- 4) ett varumärke för identifiering av varor eller tjänster som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster eller vid hänvisning till dem som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster, när användningen av varumärket behövs för att ange varornas eller tjänsternas användningsändamål eller av annat motsvarande skäl.

9 §

Konsumtion av ensamrätten

En varumärkesinnehavare får inte förbjuda användning av ett tecken på varor som innehavaren, eller någon annan med innehavarens samtycke, släppt ut på marknaden under tecknet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. får en varumärkesinnehavare förbjuda användning av tecknet på varor, om innehavaren har en grundad anledning att motsätta sig senare tillhanda-hållande eller utsläppande på marknaden av varorna. En varumärkesinnehavare kan förbjuda användning av tecknet särskilt om varornas skick har ändrats eller kvalitet försämrats efter att de släppts ut på marknaden.

10 §

Återgivande av varumärken i vissa publikationer

Förläggare av lexikon, uppslagsverk, läroböcker och andra motsvarande publikationer ska på begäran av innehavaren av ett registrerat varumärke se till att varumärket inte återges i publikationen utan att det framgår att varumärket är registrerat. Skyldigheten att informera kan anses fullgjord, när symbolen ® anges i samband med varumärket.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas också på spridning av publikationer via datanät eller på något annat elektroniskt sätt.

Om förläggaren av en publikation försummar sin skyldighet att informera enligt 1 mom. är förläggaren skyldig att på egen bekostnad se till att en rättelse publiceras på det sätt och i den omfattning som är skäligt.

3 kap.

Förutsättningar för förvärv av ensamrätt

11 §

Tecken som utgör ett varumärke

Som varumärke kan vilket tecken som helst registreras, om

1) tecknet i näringsverksamhet kan särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från någon annans varor eller tjänster, och

2) tecknet kan återges i varumärkesregistret på ett sådant sätt att myndigheterna och allmänheten klart och tydligt kan avgöra föremålet för det skydd som varumärkesinnehavaren fått.

Ett tecken anses inte ha särskiljningsförmåga om det

1) kan beskriva varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, användningsändamål, värde eller geografiska ursprung, tidpunkten för när varorna framställts eller tjänsterna utförs eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna,

2) har blivit en i näringsverksamhet allmänt använd beteckning på varan eller tjänsten, eller

3) på annat sätt i näringsverksamhet inte kan särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från någon annans varor eller tjänster.

Genom inarbetning kan ensamrätt förvärfvas även till ett annat tecken än ett sådant som avses i 1 mom.

Inte heller genom inarbetning kan ett sådant tecken vara ett varumärke som utgörs av enbart en form eller annan egenskap som

1) följer av varans eller tjänstens art,

2) krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, eller

3) inverkar väsentligt på varans eller tjänstens värde.

12 §

Absoluta grunder för avslag och ogiltigförklaring

Ett varumärke får inte registreras, eller om det har registrerats, ska det ogiltigförklaras, om

1) tecknet inte kan återges i varumärkesregistret på det sätt som anges i 11 § 1 mom. 2 punkten,

2) tecknet enligt 11 § 4 mom. inte kan vara ett varumärke,

3) tecknet inte har särskiljningsförmåga i enlighet med 11 § 1 mom. 1 punkten och 11 § 2 mom.,

4) varumärket strider mot lag, allmän ordning eller god sed,

5) varumärket är ägnat att vilseleda allmänheten,

6) det i tecknet utan behörigt tillstånd tagits in ett statsvapen, en statsflagga eller något annat statselement, ett finskt kommunalt vapen eller en internationell, mellanstatlig organisations flagga, vapen eller annat emblem eller kännetecken eller något annat skyddat kännetecken som baserar sig på en internationell överenskommelse som är förpliktande för Finland,

7) det i tecknet utan behörigt tillstånd tagits in en officiell kontroll- eller garantibeteckning eller kontroll- eller garantistämpel för varor som är föremål för det varumärke som registreringen avser eller för varor som liknar dessa,

8) det i tecknet utan behörigt tillstånd tagits in något sådant som, om det tas in i tecknet, kan leda till risk för att allmänheten förväxlar varumärket med ett sådant tecken, en sådan flagga, ett sådant vapen, ett sådant emblem, ett sådant kännetecken eller en sådan stämpel som avses i 6 eller 7 punkten,

9) varumärket inte får registreras enligt någon bestämmelse om skyddet för sådana skyddade ursprungsbeteckningar eller geografiska beteckningar som är skyddade i Finland eller i Europeiska unionen, skyddet av traditionella uttryck när det gäller viner eller skyddet för garanterade traditionella specialiteter,

10) tecknet motsvarar eller till väsentliga delar imiterar växtsortsbenämningen på en växtsort som är skyddad i Finland eller Europeiska unionen och de varor och tjänster som varumärkesansökan eller varumärkesregistreringen omfattar är av samma eller nära släkt med växtsorten,

11) det i varumärkesregistret redan finns en tidigare ansökan om eller registrering av ett kollektivmärke som gäller ett identiskt tecken för varor eller tjänster av samma slag,

12) det i varumärkesregistret redan finns en tidigare ansökan om eller registrering av ett kontrollmärke som gäller ett identiskt tecken för varor eller tjänster av samma slag, eller det i varumärkesregistret har funnits en sådan kontrollmärkesregistrering och dess giltighet har gått ut på grund av att registreringen inte har förnyats.

Ett varumärke ska ogiltigförklaras också om sökanden har gjort registreringsansökan i ond tro.

Ett varumärke får inte vägras registrering med stöd av 1 mom. 3 punkten, om varumärket före ansökningsdagen genom användning förvärvat särskiljningsförmåga i sin omsättningskrets som tecken för varumärkessökandens varor eller tjänster. Ett varumärke får inte ogiltigförklaras med stöd av 1 mom. 3 punkten, om varumärket före den dag då ansökan eller talan om ogiltigförklaring blev anhängig på motsvarande sätt har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning.

13 §

Relativa grunder för avslag och ogiltigförklaring

Ett varumärke får inte registreras, eller om det har registrerats, ska det ogiltigförklaras, om

1) tecknet är identiskt med ett äldre registrerat eller inarbetat varumärke för varor eller tjänster av samma slag,

2) tecknet medför risk för förväxling hos allmänheten på grund av att det är identiskt med eller liknar ett äldre registrerat eller inarbetat varumärke för varor eller tjänster av samma eller liknande slag,

3) tecknet är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke som är välkänt i Finland eller i Europeiska unionen, oberoende av om tecknet används för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om

a) en ogrundad användning av tecknet innebär en otillbörlig fördel genom det välkända varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende, eller

b) en ogrundad användning av tecknet är till skada för det välkända varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende,

4) registreringen medför risk för att allmänheten förväxlar varumärket med en annan näringsidkares äldre skyddade firma, bifirma, översättning av firman till ett annat språk eller sekundärt kännetecken

a) som har samma eller liknande verksamhetsområde som de varor eller tjänster som ingår i varu- och tjänsteförteckningen,

b) som är mycket väl inarbetat och allmänt känt och användningen av ett liknande varumärke skulle innebära olämpligt utnyttjande av firmans goodwill, eller

c) som är inarbetat och användningen av ett liknande varumärke uppenbart skulle minska firmans goodwill med tanke på verksamhetens särart,

5) dess användning skulle göra intrång i 1 § i upphovsrättslagen (404/1961) avsedd äldre upphovsrätt till ett verk eller i 49 a § i den lagen avsedd äldre rätt att förfoga över ett fotografi,

6) dess användning skulle göra intrång i någon annans äldre mönsterrätt,

7) det uppfattas som någon annans äldre namn eller porträtt, om inte namnet eller porträttet uppenbarligen syftar på någon sedan länge avliden,

8) varumärkesinnehavarens agent ansöker om registrering av varumärket i eget namn utan innehavarens tillstånd, om det inte finns ett giltigt skäl till registreringen,

9) en ansökan om ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning i enlighet med den unionslagstiftning eller finska lagstiftning som gäller skydd för ursprungsbeteckningar eller geografiska beteckningar har lämnats in före varumärkets ansökningsdag eller prioritetsdag, under förutsättning att beteckningen senare registreras och registreringen ger rätt att förbjuda användningen av ett yngre varumärke.

Ett varumärke får inte heller registreras om varumärket kan förväxlas med ett äldre varumärke som är skyddat utomlands, under förutsättning att sökanden gjort registreringsansökan i ond tro.

Med äldre varumärke avses i 1 mom. 1–2 punkten följande varumärken:

- 1) ett nationellt varumärke eller en nationell varumärkesansökan som har tidigare ansökningsdag eller som annars har tidigare prioritet,
- 2) ett varumärke som är inarbetat på ansöknings- eller prioritetdagen,
- 3) ett EU-varumärke eller en ansökan om EU-varumärke som har tidigare ansökningsdag eller som annars har tidigare prioritet,
- 4) ett EU-varumärke som har ett i artikel 39 eller 40 i förordningen om EU-varumärken föreskrivet företräde framför ett nationellt varumärke eller en internationell registrering som designerar Finland, eller
- 5) en sådan internationell registrering där Finland eller Europeiska unionen designeras som har tidigare registreringsdag eller anteckningsdag för begäran om territoriell utsträckning eller som annars har tidigare prioritet.

Ett varumärke kan registreras oberoende av 1 mom. 1-8 punkten och 2 mom., om den vars rätt berörs ger sitt samtycke till det. Ett varumärke ogiltigförklaras inte med stöd av 1 mom. 1-9 punkten, om den vars rätt berörs har gett sitt samtycke.

14 §

Företräde för tidigare rättsgrund

Om flera gör anspråk på ensamrätt till sådana varumärken som på det sätt som avses i 5 § är identiska eller liknande, ska den ha företräde som kan återöppna den tidigaste rättsgrunden.

15 §

Verkan av varumärkesinnehavarens passivitet

Ensamrätten till ett varumärke gäller vid sidan av ett äldre varumärke, om

- 1) registrering av det yngre varumärket har sökts i god tro eller det yngre inarbetade tecknet har tagits i bruk i god tro, och
- 2) innehavaren av det äldre varumärket inte har vidtagit åtgärder för att förhindra användningen av det yngre varumärket inom fem år från det att innehavaren fick kännedom om att det yngre varumärket används.

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

4 kap.

Registrering av varumärken

Ansökningsförfarandet

16 §

Ansökan om registrering

Ansökan om registrering av ett varumärke görs hos Patent- och registerstyrelsen via e-tjänsten. Patent- och registerstyrelsen kan av särskilda skäl godkänna att ansökan lämnas in i pappersform.

Ansökan om registrering ska innehålla

- 1) sökandens identifikationsuppgifter,
- 2) en förteckning över de varor eller tjänster för vilka registrering söks, och
- 3) en beskrivning av tecknet som uppfyller de krav som anges i 11 § 1 mom. 2 punkten.

Den dag då sökanden lämnar in en ansökan som uppfyller de krav som anges i 2 mom. till Patent- och registerstyrelsen och betalar ansökningsavgiften anses vara varumärkets ansökningsdag.

Varumärkesansökan kan också lämnas in på engelska. Då ska sökanden välja finska eller svenska som handläggningsspråk för ansökan.

17 §

Klassificering av varor och tjänster

På klassificeringen av varor och tjänster tillämpas den på ansökningsdagen för registrering- en gällande utgåvan och revisionen av det genom Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken upprättade klassificeringssystemet (*Niceklassificeringen*).

Sökanden ska klassificera och gruppera de varor och tjänster för vilka registrering söks enligt Niceklassificeringen på ett tydligt och exakt sätt, så att omfattningen av det sökta skyddet kan fastställas utifrån detta.

Allmänna termer, inbegripet de allmänna beteckningarna på klassrubrikerna i Niceklassificeringen, anses täcka alla varor eller tjänster som beteckningens eller termens bokstavliga innebörd tydligt omfattar.

18 §

Prioritet som grundar sig på utländsk ansökan

En i Finland gjord ansökan om registrering av ett varumärke anses ha gjorts samtidigt som en ansökan om EU-varumärke eller en ansökan som gjorts i en annan stat, om ansökan om registrering av varumärket görs i Finland inom sex månader räknat från det att ansökan om EU-varumärke gjordes eller ansökan gjordes i en sådan annan stat som är ansluten till Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten (FördrS 43/1975) eller till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (FördrS 5/1995). Vad som i detta moment föreskrivs tillämpas också, om registrering av ett varumärke söks i en sådan ansökan utomlands som Patent- och registerstyrelsen av särskilda skäl anser vara jämförbar med ansökan som gjorts i en fördragsslutande stat.

För att få prioritet enligt 1 mom. ska sökanden skriftligt begära det i en i 16 § 1 mom. avsedd ansökan och samtidigt meddela var och när den ansökan gjorts som ska ligga till grund för prioritet samt så snart som möjligt ange dess ansökningsnummer. Om prioriteten inte gäller alla varor eller tjänster, ska sökanden dessutom ange vilka varor eller tjänster den gäller.

Prioritet kan grunda sig endast på den första i 1 mom. avsedda registreringsansökan.

19 §

Prioritet som grundar sig på visning på internationell utställning

Om sökanden första gången använt ett varumärke för en vara eller tjänst som förevisats på en internationell utställning och varumärkesregistrering söks inom sex månader från den dag då varan eller tjänsten först utställdes, ska ansökan anses gjord den nämnda utställningsdagen.

Begäran om prioritet ska framställas i en i 16 § 1 mom. avsedd ansökan. Samtidigt ska det anges när och hur varan eller tjänsten ställdes ut. Om prioriteten inte gäller alla varor eller tjänster, ska sökanden dessutom ange vilka varor eller tjänster den gäller.

20 §

Delning av ansökan eller registrering

En varumärkesansökan kan på begäran av varumärkessökanden delas i två eller flera separata ansökningar. Som ansökningsdag för delade ansökningar betraktas ansökningsdagen för den ursprungliga ansökan. Om en del varor eller tjänster i den ursprungliga ansökan har prioritet som har erhållits före ansökningsdagen, följer prioriteten dessa varor eller tjänster vid delningen.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om delning av en ansökan tillämpas också på delning av en registrering. Det är då varumärkesinnehavaren som kan begära delning.

21 §

Handläggningen av bristfälliga ansökningar

Om ansökan inte uppfyller de villkor som anges i 16–19 § eller om registreringen är förenad med en avslagsgrund enligt 12–13 §, ska Patent- och registerstyrelsen sätta ut en två månaders tidsfrist för avhjälpande av bristen, givande av utlåtande och presentation av utredning.

Om sökanden inte inom utsatt tid ger utlåtande, presenterar utredning eller avhjälp bristen, förfaller ansökan till de delar den omfattas av uppmaningen. Till sökanden skickas meddelande om att ansökan förfallit. Meddelandet utgör inte ett överklagbart beslut.

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

22 §

Återupptagande av en ansökan som förfallit

Handläggningen av en ansökan som förfallit kan fortsätta, om sökanden inom två månader från utgången av tidsfristen för avhjälpande av brist, givande av utlåtande och presentation av utredning

- 1) begär att handläggningen fortsätter,
- 2) i samband med begäran ger utlåtande, presenterar utredning eller avhjälp bristerna, och
- 3) i samband med begäran betalar den avgift som fastställts för återupptagande av ansökan.

23 §

Anmärkningar från tredje man

Tredje män kan före registreringen av ett varumärke framställa anmärkningar om dess registrerbarhet hos Patent- och registerstyrelsen. Den som framställer en anmärkning blir inte part i registreringsförfarandet.

24 §

Registrering av varumärke och offentliggörande av registrering

Om en ansökan uppfyller de villkor som anges i denna lag, ska Patent- och registerstyrelsen registrera varumärket och offentliggöra registreringen på sin webbplats eller på ett annat allmänt tillgängligt sätt.

25 §

Ändring av tecken

I ett tecken kan det på begäran av varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren göras sådana obetydliga ändringar som inte ändrar dess helhetsintryck.

26 §

Varumärkesregistrets innehåll, behandlingen av personuppgifter och utlämnande av uppgifter

Patent- och registerstyrelsen för ett varumärkesregister i vilket antecknas uppgifter som ingår i de ansökningar och handlingar som lämnats in, de identifikations- och kontaktuppgifter avseende personer som behövs för handläggningen av varumärken, uppgifter om sökta och registrerade varumärken, uppgifter om varumärkens giltighet och omfattning samt uppgifter om åtgärder som gäller varumärken och varumärkesansökningar.

Patent- och registerstyrelsen behandlar identifikations- och kontaktuppgifterna avseende personer i varumärkesregistret i följande syften:

- 1) hantering av varumärken och varumärkesansökningar på det sätt som föreskrivs i denna lag,
- 2) genomförande av förfaranden som gäller varumärken på det sätt som föreskrivs i denna lag,
- 3) kommunikation med sökande och andra parter i förfarandet, och
- 4) utarbetande av berättelser och förande av statistik.

Oberoende av bestämmelserna i 13 § 2 mom. och 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har var och en rätt att få kopior från varumärkesregistret samt uppgift om varumärkessökandens eller varumärkesinnehavarens namn och hemort via ett offentligt datanät som enskild sökning.

27 §

Avförande av registreringar och anteckningar

Oberoende av bestämmelserna i 50 § 2 mom. och 51 § 2 mom. i förvaltningslagen (434/2003) kan Patent- och registerstyrelsen avföra en registrering eller en anteckning som gjorts i registret och avgöra saken på nytt till nackdel för varumärkesinnehavaren utan dennes samtycke, om registreringen eller anteckningen baserar sig på ett uppenbart sakfel, fel i förfarandet eller skrivfel. Registreringen eller anteckningen ska avföras inom två månader från det att registreringsansökan bifölls eller registeranteckningen gjordes.

Om Patent- och registerstyrelsen från den internationella byrån får ett meddelande om en internationell registrering som ger skydd före den dag då den nationella registreringen som skyddar samma tecken blir gällande och de varor eller tjänster som den internationella registreringen omfattar är helt eller delvis av samma slag som de som den nationella registreringen omfattar, ska Patent- och registerstyrelsen undanröja sitt beslut om den nationella registreringen och avgöra ärendet på nytt.

Vad som föreskrivs i 2 mom. tillämpas på motsvarande sätt, om Patent- och registerstyrelsen från Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (*EU:s varumärkesmyndighet*) får ett meddelande om en ansökan om EU-varumärke eller om en i 102 § avsedd omvandling.

28 §

Ombud

I varumärkesregistret kan det antecknas ett ombud som har rätt att företräda varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren i ärenden som gäller varumärket och som har rätt att för sökanden eller innehavaren ta emot delgivning av stämning, kallelser och andra handlingar i mål och ärenden som gäller varumärket, med undantag av stämning i brottmål och föreläggande för part att infinna sig personligen inför domstol. Ombudet kan även vara en sammanlutning.

En varumärkessökande eller varumärkesinnehavare som inte har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska ha ett i 1 mom. avsett ombud som har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om inte en i 2 mom. avsedd varumärkessökande eller varumärkesinnehavare har ett på behörigt sätt befullmäktigat ombud, ska Patent- och registerstyrelsen under sökandens eller innehavarens senast uppgivna adress förelägga denne att inom en tidsfrist på två månader anmäla ett ombud, vid äventyr av att ansökan annars anses ha blivit återkallad eller att varumärket avförs ur varumärkesregistret.

En invändare som inte har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska ha ett ombud som har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som företräder invändaren i invändningsärendet. Annars anses invändningen inte ha gjorts.

En sökande av upphävande eller ogiltigförklaring som inte har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska ha ett ombud som har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som företräder sökanden i det ärende som gäller upphävande eller ogiltigförklaring. Annars anses ansökan inte ha lämnats in.

Om en sådan innehavare av en internationell registrering som inte har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vill ge ett utlåtande till Patent- och registerstyrelsen, ska innehavaren använda ett ombud som har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Med avvikelse från 12 § 1 mom. i förvaltningslagen kan Patent- och registerstyrelsen begära att ombudet lämnar in en fullmakt, om det finns särskild anledning att misstänka att ombudet saknar behörighet eller att ombudets behörighet inte är tillräckligt omfattande.

29 §

Ömsesidighet och intyg om utländsk registrering

Ett varumärke som är registrerat i en annan stat kan ömsesidigt registreras i Finland så som det är registrerat i den andra staten, om registreringen inte strider mot 11–13 § och varumärket inte har förlorat sin särskiljningsförmåga.

Oberoende av 1 mom. får det vid registrering av utländskt varumärke på basis av ömsesidighet göras obetydliga ändringar i tecknet, om de inte ändrar dess helhetsintryck.

Om varumärkesregistrering söks av en person som inte idkar näring i Finland, ska ansökan åtföljas av ett intyg om att sökanden fått ge ett identiskt tecken för varor eller tjänster av samma slag registrerat i den stat där sökanden idkar näring eller har sin hemvist eller vars medborgare sökanden är.

Ett intyg som avses i 3 mom. krävs dock inte, om motsvarande utredning inte krävs i den andra staten av den som är finsk medborgare eller som har hemvist eller som idkar näring här.

30 §

Registreringens varaktighet och förnyelse av registrering

Registreringen av ett varumärke gäller i tio år från ansökningsdagen. En förnyelse av registreringen gäller i tio år och börjar gälla dagen efter den dag då registreringen upphörde att gälla.

Patent- och registerstyrelsen underrättar varumärkesinnehavaren om att registreringen upphör att gälla minst sex månader före registreringsperiodens utgång. En utebliven underrättelse påverkar dock inte utgången av registrerings giltighetstid. En registrering kan förnyas tidigast ett år före och senast sex månader efter registreringsperiodens utgång. För förnyelse av registrering som görs efter registreringsperiodens utgång ska det betalas en förhöjd avgift. En ansökan om förnyelse av registrering ska göras via Patent- och registerstyrelsens e-tjänst. I samband med det ska en förnyelseavgift betalas. Patent- och registerstyrelsen kan av särskilda skäl godkänna att ansökan om förnyelse lämnas in i pappersform. Om de varor eller tjänster som förnyelsen avser inte har specificerats i en ansökan om förnyelse i pappersform och de betalda avgifterna inte räcker för förnyelse av registreringen avseende alla varor eller tjänster, förnyas varorna och tjänsterna i samma ordning som i klassificeringen så långt den betalda avgiften räcker. Bestämmelser om det närmare innehållet i en ansökan om förnyelse i pappersform utfärdas genom förordning av statsrådet.

Om registreringen inte har förnyats i enlighet med 2 mom., avförs varumärket ur varumärkesregistret.

Invändningsförfarande

31 §

Invändningsgrund

Patent- och registerstyrelsen kan häva en registrering på basis av en invändning till den del som registreringen inte uppfyller villkoren för registrering enligt denna lag. Om det inte finns något hinder för registrering, ska invändningen avslås.

32 §

Framställande av invändning

En invändning ska, inom två månader från det att registreringen offentliggjordes, anhängiggöras på så sätt att Patent- och registerstyrelsen skriftligen underrättas om invändarens identifikationsuppgifter, om den registrering och de varor eller tjänster för vilka varumärket registrerats som invändningen riktas mot samt om grunderna och att invändningsavgiften betalas.

Invändningen kan riktas mot de varor eller tjänster för vilka varumärket har registrerats eller mot en del av varorna eller tjänsterna. Om invändningen baserar sig på en äldre rättighet, ska invändaren vara innehavare av denna rättighet.

33 §

Avbrytande av invändningsförfarande

Invändningsförfarandet avbryts för två månader på basis av en gemensam skriftlig begäran av invändaren och varumärkesinnehavaren. Begäran ska lämnas till Patent- och registerstyrelsen under invändningsförfarandet innan invändningsärendet har avgjorts.

Tiden för avbrytandet av invändningsförfarandet kan förlängas två gånger, fem månader åt gången, på parternas gemensamma skriftliga begäran, som ska lämnas till Patent- och registerstyrelsen innan den pågående avbrottstiden löper ut.

Avbrottstiden upphör på basis av en skriftlig anmälan som någondera parten gör till Patent- och registerstyrelsen.

34 §

Visande av verkligt bruk i ett invändningsförfarande

I fråga om ett invändningsförfarande tillämpas vad som i 49 § 2–5 mom. föreskrivs om skyldigheten för innehavare av ett tidigare registrerat varumärke, en tidigare registrerad firma eller bifirma och ett tidigare registrerat EU-varumärke att visa att varumärket, firman eller bifirman har varit i verkligt bruk under de fem år som föregått ansöknings- eller prioritetsdagen för det varumärke som ansökan eller talan om ogiltigförklaring gäller. Om varumärkesinnehavaren inte åberopar avsaknad av verkligt bruk av det äldre varumärket, den äldre firman, den äldre bifirman eller det äldre EU-varumärket i sitt första yttrande om invändningen, får innehavaren inte senare åberopa avsaknaden av verkligt bruk.

35 §

Delgivning av invändning till panthavare och licenstagare

Om det i varumärkesregistret har antecknats panträtt eller licens för det varumärke som invändningen avser, ska Patent- och registerstyrelsen delge panthavaren eller licenstagaren invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig om invändningsärendet inom utsatt tid. Den som ger ett yttrande blir inte part i invändningsförfarandet vid Patent- och registerstyrelsen.

5 kap.

Avstående från varumärke samt överlåtelse, pantsättning och licensiering av varumärke

36 §

Avstående från varumärke

En varumärkessökande eller varumärkesinnehavare kan avstå från varumärket eller varumärkesansökan i fråga om samtliga eller en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket söks, registrerats eller inarbetats.

På begäran av varumärkesinnehavaren avförs varumärket helt eller delvis ur varumärkesregistret. Om panträtt har antecknats för varumärket, ska panthavarens samtycke finnas för avförandet eller det delvisa avförandet. Om det har antecknats licens för varumärket, ska varumärkesinnehavaren visa att innehavaren underrättat licenstagaren om avståendet innan avförandet av varumärket antecknas i varumärkesregistret.

Vid avstående från varumärkesansökan och återkallande av ansökan från varumärkesregistret tillämpas vad som i 2 mom. föreskrivs om avförande av varumärke ur varumärkesregistret.

37 §

Överlåtelse av varumärke

Ett varumärke eller en varumärkesansökan kan överlåtas till någon annan. Överlåtelsen kan avse samtliga varor eller tjänster för vilka varumärket har söks, registrerats eller inarbetats, eller en del av dem.

Ett varumärke eller en varumärkesansökan övergår i samband med överlåtelse av näringsverksamhet, om inte något annat har avtalats eller tydligt framgår av omständigheterna.

38 §

Registeranteckning om överlåtelse av varumärke

Överlåtelse av ett registrerat varumärke eller en varumärkesansökan ska på begäran antecknas i varumärkesregistret. Begäran kan göras av varumärkessökanden, varumärkesinnehavaren eller förvärvaren av varumärket.

Om ett varumärke blir vilseledande i förvärvarens bruk, ska anteckning om överlåtelsen inte göras, om inte den vilseledande aspekten undanröjs genom en ändring i varumärket eller varumärkesansökan.

Om en överlåtelse inte har antecknats i varumärkesregistret, är den inte bindande för tredje man i god tro eller för varumärkessökandens eller varumärkesinnehavarens borgenärer.

39 §

Pantsättning av varumärke

Ett varumärke eller en varumärkesansökan kan pantsättas.

Panthavaren kan vidta rättsliga åtgärder i fråga om intrång i varumärket, om varumärkesinnehavaren inte själv inom skälig tid efter att ha fått kännedom om intrånget i varumärket vidtar åtgärder beträffande intrånget, eller om inte något annat avtalats.

40 §

Registeranteckning om pantsättning

Pantsättning av ett registrerat varumärke eller en varumärkesansökan ska på begäran antecknas i varumärkesregistret. Begäran kan göras av varumärkessökanden, varumärkesinnehavaren eller panthavaren.

Om pantsättningen inte har antecknats i varumärkesregistret, är den inte bindande för tredje man i god tro eller för varumärkessökandens eller varumärkesinnehavarens borgenärer.

Anteckningen om pantsättning ska avföras ur varumärkesregistret när det visas att pantsättningen upphört eller när panthavaren begär det.

41 §

Utmätning av varumärke samt konkurs

Rätt till varumärke eller varumärkesansökan får inte utmätas, om inte panträtt stiftats och antecknats för varumärket eller varumärkesansökan.

Om varumärkesinnehavarens eller varumärkessökandens egendom avträds till konkurs, ingår varumärket i konkursboet.

42 §

Licens

Varumärkesinnehavaren eller varumärkessökanden kan ge någon annan tillstånd att använda varumärket (*licens*).

En licenstagare får överlåta sin rätt vidare endast om så har avtalats.

Varumärkesinnehavaren får åberopa de rättigheter som varumärket ger mot en sådan licenstagare som överträder en bestämmelse i licensavtalet med avseende på:

- 1) avtalets giltighetstid,
- 2) den av registreringen skyddade form i vilken tecknet får användas,
- 3) omfattningen av de varor eller tjänster för vilka licensen är utfärdad,

- 4) det geografiska område inom vilket varumärket får användas, eller
5) kvaliteten på de varor som licenstagaren tillverkar eller de tjänster som licenstagaren tillhandahåller.

Licenstagaren kan inleda rättsliga åtgärder i fråga om intrång i varumärket endast om varumärkesinnehavaren lämnar sitt samtycke till detta, eller om inte något annat avtalats. En licenstagare som har exklusiv licens kan dock vidta rättsliga åtgärder, om varumärkesinnehavaren inte inom skälig tid efter att ha fått kännedom om intrånget i varumärket vidtar åtgärder beträffande intrånget.

Licenstagaren har rätt att ansluta sig till en talan om intrång som varumärkesinnehavaren väckt och kräva ersättning för skada som licenstagaren lidit.

43 §

Registeranteckning om licens

En licens som gäller ett registrerat varumärke eller en varumärkesansökan ska på begäran antecknas i varumärkesregistret. Begäran kan göras av varumärkessökanden, varumärkesinnehavaren eller licenstagaren.

Om licensen inte har antecknats i varumärkesregistret, är den inte bindande för tredje man i god tro eller för varumärkessökandens eller varumärkesinnehavarens borgenärer.

Anteckningen om licens ska avföras ur varumärkesregistret, när det visas att licensen upphört eller när licenstagaren begär det.

44 §

Begäranden om anteckning och ändring

Anteckningar om överlåtelse, pantsättning eller licens som avser ett varumärke eller en varumärkesansökan eller någon annan ändring beträffande en varumärkesansökan eller en varumärkesregistrering kan begäras hos Patent- och registerstyrelsen. Bestämmelser om det närmare innehållet i begäranden och de handlingar som ska fogas till begärandena utfärdas genom förordning av statsrådet.

Om begäran är bristfällig eller den som framför begäran inte betalar den avgift som föreskrivits för begäran, sätter Patent- och registerstyrelsen ut en tidsfrist på två månader för avhjälpande av bristen, givande av utlåtande och presentation av utredning. Vid handläggningen av begäran iakttas vad som i 21 § 2 och 3 mom. föreskrivs om att en bristfällig ansökan förfaller och avslås samt vad som i 22 § föreskrivs om återupptagande av en ansökan som förfallit.

45 §

Varumärkessökande och varumärkesinnehavare

I ett tvistemål eller annat mål eller ärende som gäller ett varumärke anses varumärkesinnehavaren vara den som senast antecknats som innehavare i varumärkesregistret. I ett tvistemål eller annat mål eller ärende som gäller en varumärkesansökan anses varumärkessökanden vara den som senast antecknats som sökande i varumärkesregistret. I ett tvistemål eller annat mål eller ärende som gäller en internationell registrering anses varumärkesinnehavaren vara den som senast antecknats som innehavare i den internationella byråns varumärkesregister.

6 kap.

Upphävande och ogiltigförklaring av varumärke

Grunder för upphävande och ogiltigförklaring och deras verkningar

46 §

Avsaknad av verkligt bruk

En varumärkesregistrering kan upphävas, om varumärkesinnehavaren inte inom fem år från registreringen har tagit varumärket i verkligt bruk för de varor eller tjänster för vilka varumärket registrerats, eller om sådant bruk har varit kontinuerligt avbrutet i minst fem år, om inte innehavaren visar giltiga skäl för underlåtenheten att använda varumärket.

Den femårsperiod från registreringen som avses i 1 mom. räknas från den dag då invändning inte längre kan göras mot varumärket, eller om en invändning har blivit anhängig, från den dag då det beslut som avslutar invändningsförfarandet har vunnit laga kraft eller invändningen återkallats. I fråga om internationella registreringar räknas femårsperioden från registreringen från den dag då varumärket inte längre kan avvisas eller då invändning inte längre kan göras mot registreringen. Om en invändning har blivit anhängig räknas femårsperioden på det sätt som anges i detta moment. Om Patent och registerstyrelsen har meddelat om vägran som grundar sig på absoluta eller relativa avslagsgrunder, räknas femårsperioden från den dag då vägran vunnit laga kraft.

Som verkligt bruk av ett registrerat varumärke betraktas också

1) användning av varumärket i en form som avviker från det registrerade märket endast till sådana delar att avvikelserna inte påverkar varumärkets särskiljningsförmåga,

2) att tecknet anbringas på varor eller deras förpackningar endast för att föras ut från landet, eller

3) användning av varumärket med dess innehavares samtycke.

Registreringen upphävs dock inte om varumärket har varit i verkligt bruk efter utgången av den femårsperiod då märket inte användes, men innan ansökan eller talan om upphävande blev anhängig. Då beaktas dock inte sådan användning av varumärket som har skett inom tre månader före anhängiggörandet av ansökan eller talan om upphävande, om förberedelserna för bruket av varumärket inleds först efter det att varumärkesinnehavaren har fått kännedom om att en ansökan eller talan om upphävande kan inledas.

Om absaknad av verkligt bruk av varumärket föreligger endast för en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket har registrerats, kan registreringen upphävas endast i fråga om dessa varor eller tjänster.

47 §

Varumärket blir en allmän beteckning eller blir vilseledande

Ensamrätt till varumärke kan upphävas, om varumärket efter registreringen eller inarbetningen

1) till följd av varumärkesinnehavarens handlande eller passivitet har blivit en i näringsverksamhet allmänt använd beteckning för sådana varor eller tjänster för vilken det registrerats eller inarbetats, eller

2) har blivit vilseledande till följd av varumärkesinnehavarens eget bruk eller användning som skett med innehavarens samtycke.

Om en grund för upphävande enligt 1 mom. gäller endast en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket har registrerats eller inarbetats, kan ensamrätten till varumärket upphävas endast i fråga om dessa varor eller tjänster.

48 §

Ogiltigförklaring på absoluta och relativa grunder

Bestämmelser om grunderna för ogiltigförklaring av varumärken finns i 12 och 13 § och bestämmelser om de verkningar som varumärkesinnehavarens passivitet har på ogiltighet finns i 15 §. Vid ogiltigförklaring ska dessutom beaktas eventuella förändrade förhållanden.

49 §

Visande av verkligt bruk i förfaranden för ogiltigförklaring

Om ogiltigförklaring yrkas med stöd av ett äldre registrerat varumärke, ska innehavaren av det äldre registrerade varumärket på begäran av innehavaren av det yngre varumärket visa att det äldre varumärket har varit i verkligt bruk under den femårsperiod som föregick anhängiggörandet av ansökan eller talan om ogiltigförklaring på det sätt som föreskrivs i 46 § i fråga om de varor eller tjänster som ansökan eller talan gäller, eller att det finns giltiga skäl för underlåtenheten att använda varumärket. Innehavaren av det äldre registrerade varumärket ska visa att varumärket varit i verkligt bruk, om registreringsförfarandet för det äldre varumärket har slutförts minst fem år före anhängiggörandet av ansökan eller talan om ogiltigförklaring.

Om den femårsperiod som avses i 46 § har löpt ut före ansöknings- eller prioritetssdagen för det yngre varumärket, ska innehavaren av det äldre varumärket dessutom visa att det äldre varumärket tagits i verkligt bruk inom den femårsperiod som föregick ansöknings- eller prioritetssdagen, eller visa att det finns giltiga skäl för underlåtenheten att använda varumärket.

Det äldre varumärket beaktas vid prövningen av ansökan eller talan om ogiltigförklaring endast i fråga om de varor eller tjänster för vilka det enligt 1 eller 2 mom. har visats vara i bruk, eller för vilka det finns giltiga skäl för underlåten användning.

Om innehavaren av det äldre varumärket inte visar att det äldre varumärket varit i bruk i enlighet med 1 eller 2 mom., avslås ansökan eller förkastas talan om ogiltigförklaring.

Vad som i 1–4 mom. föreskrivs om ett tidigare registrerat varumärke gäller också en tidigare registrerad firma och bifirma. Bestämmelser om verkligt bruk av firma finns i 19 § 2 mom. 3 punkten i firmalagen (128/1979). Bestämmelserna i 1–4 mom. tillämpas även om det äldre varumärket är ett EU-varumärke. Bestämmelser om verkligt bruk av EU-varumärke finns i artikel 18 i förordningen om EU-varumärken.

50 §

Avsaknad av särskiljningsförmåga eller välkändhet hos äldre varumärke som hinder för ogiltigförklaring av varumärke

Ett varumärke kan inte ogiltigförklaras med stöd av ett äldre varumärke om, vid ansöknings- eller prioritetssdagen för det yngre varumärket,

1) det äldre varumärket som skulle kunna ogiltigförklaras med stöd av 12 § 1 mom. 3 punkten ännu inte hade förvärvat särskiljningsförmåga på det sätt som avses i 12 § 3 mom.,

2) det äldre varumärket ännu inte hade förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga för att det mellan märkena skulle ha funnits sådan risk för förväxling som avses i 13 § 1 mom. 2 punkten, och ansökan eller talan om ogiltigförklaring grundar sig på 13 § 1 mom. 2 punkten, eller

3) det äldre varumärket ännu inte var välkänt, och ansökan eller talan om ogiltigförklaring grundar sig på 13 § 1 mom. 3 punkten.

51 §

Verkningar av upphävande och ogiltigförklaring

Ett registrerat eller inarbetat varumärke anses från och med den dag som ansökan eller talan om upphävande blev anhängig sakna de verkningar som avses i denna lag till den del som in-

nehavarens rättigheter har hävts. I beslutet om upphävande kan det på begäran av käranden eller sökanden fastställas en tidigare tidpunkt då grunden för upphävande uppkommit.

Ett registrerat varumärke anses från första början ha saknat de verkningar som avses i denna lag, till den del som varumärket har ogiltigförklarats.

Ett upphävt eller ogiltigförklarat varumärke avförs ut varumärkesregistret till de upphävda eller ogiltigförklarade delarna.

52 §

Fastställande i efterskott att varumärke upphävts eller är ogiltigt

Om ett varumärke eller en internationell registrering som gäller i Finland har utgjort grunden för ett yrkande på att ett EU-varumärke har företräde och innehavaren har avstått från varumärket eller den internationella registreringen eller har låtit dess giltighet löpa ut, kan dess upphävande eller ogiltighet fastställas i efterskott, under förutsättning att upphävandet eller ogiltigheten skulle ha kunnat åberopas även vid den tidpunkt då innehavaren avstod från varumärket eller varumärkets giltighet löpte ut. I sådana fall upphör företrädet att gälla.

Handläggning av ärenden som gäller upphävande och ogiltigförklaring av varumärke

53 §

Förfarande

Upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke kan yrkas genom en ansökan i ett administrativt förfarande eller genom talan i domstol. Bestämmelser om handläggningen av ärenden som gäller upphävande och ogiltigförklaring i ett administrativt förfarande finns i 54–57 § och bestämmelser om handläggningen av sådana mål i domstol finns i 58–60 §.

54 §

Ansökan

Ett administrativt ärende om upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke ska inledas på så sätt att en skriftlig ansökan lämnas till Patent- och registerstyrelsen och att ansökningsavgiften betalas. I ansökan ska det anges vad som yrkas och grunderna för yrkandet, sökandens identifikationsuppgifter samt uppgift om den registrering och de varor eller tjänster för vilka varumärket registrerats som ansökan riktas mot.

Om yrkande på ogiltigförklaring baserar sig på en äldre rättighet, får ansökan göras endast av innehavaren av denna äldre rättighet.

Ett ärende om upphävande eller ogiltigförklaring får inledas först efter utgången av den invändningstid som anges i 32 § 1 mom. Om en invändning har gjorts, kan ärendet inledas när beslutet i invändningsförfarandet vunnit laga kraft eller invändningen har återkallats.

55 §

Delgivning till varumärkesinnehavaren

Patent- och registerstyrelsen ska bevisligen delge varumärkesinnehavaren en ansökan som avses i 54 § 1 mom., eller om det i varumärkesregistret i enlighet med 28 § 1 mom. har antecknats ett ombud, delge ombudet ansökan och uppmana varumärkesinnehavaren att yttra sig om ansökan inom utsatt tid.

Om varumärkesinnehavaren inte ger något yttrande, kan Patent- och registerstyrelsen trots det pröva och avgöra ärendet.

Om inte varumärkesinnehavaren återoppar i 49 § avsedd avsaknad av verkligt bruk av det äldre varumärket, den äldre firman eller bifirman eller det äldre EU-varumärket i sitt första yttrande om ansökan, får innehavaren inte senare återopa avsaknaden av verkligt bruk.

56 §

Delgivning till panthavare och licenstagare

Om det i varumärkesregistret har antecknats panträtt eller licens för det varumärke som ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring avser, ska Patent- och registerstyrelsen delge panthavaren eller licenstagaren ansökan och ge denne tillfälle att yttra sig om ansökan inom utsatt tid. Den som ger ett yttrande blir inte part i förfarandet vid Patent- och registerstyrelsen.

57 §

Avgörande av ansökan

Ärendet avgörs på basis av ansökan och de yttranden som getts med anledning av ansökan.

Om en ansökan om upphävande grundar sig på avsaknad av verkligt bruk av varumärket och varumärkesinnehavaren inte har presenterat någon utredning om det verkliga bruket av varumärket, upphävs registreringen av varumärket i enlighet med ansökan helt eller delvis, om inte ansökan är uppenbart ogrundad.

58 §

Väckande av talan

Ett mål om upphävande eller ogiltigförklaring av ett varumärke inleds vid domstol genom att talan väcks mot varumärkesinnehavaren.

Om talan grundar sig på 12 § 1 mom. 4 punkten, får talan också föras av en åklagare.

Om yrkandet på ogiltigförklaring baserar sig på en äldre rättighet, får talan väckas endast av innehavaren av denna äldre rättighet.

59 §

Överlåtelse av varumärke under rättegång

Talan om upphävande eller ogiltigförklaring av ett varumärke får föras mot den ursprungliga svaranden, även om varumärket efter inledandet av rättegången har överlåtits till någon annan. Den dom genom vilken talan har bifallits gäller också gentemot förvärvaren av varumärket.

60 §

Uppskov i behandlingen

En domstol kan enligt egen prövning skjuta upp behandlingen av ett sådant mål om upphävande eller ogiltigförklaring av ett varumärke som har inletts vid domstolen före utgången av invändningstiden efter beviljandet av varumärket eller innan ett lagakraftvunnet beslut har meddelats om en invändning.

61 §

Verkan av anhängighet samt rättskraft

En ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring av ett varumärke tas inte upp till prövning av Patent- och registerstyrelsen, om ett mål som gäller samma varumärke är anhängigt mellan samma parter vid en domstol.

Handläggningen hos Patent- och registerstyrelsen av en ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring av ett varumärke förfaller, om ett mål som gäller samma varumärke blir anhängigt mellan samma parter vid en domstol.

En i 58 § avsedd talan om upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke tas inte upp till prövning vid domstol, om det med anledning av en i 54 § avsedd ansökan mellan samma parter som gäller samma varumärke har meddelats ett beslut i vilken ändring sökts, och ärendet ännu inte avgjorts genom ett avgörande som vunnit laga kraft.

Om en ansökan eller talan om upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke har avgjorts genom ett avgörande som vunnit laga kraft, tas en ny ansökan eller talan om upphävande eller ogiltigförklaring inte upp till prövning, om ärendet gäller samma parter, samma varumärke, samma yrkande och samma grunder, utom om förhållandena har förändrats väsentligt.

7 kap.

Påföljder av intrång i varumärkesrätt samt domstols behörighet

Påföljder av intrång i varumärkesrätt

62 §

Förbud

Om någon gör intrång i ensamrätten till ett varumärke, kan domstolen vid vite förbjuda denne att fortsätta med eller upprepa sin gärning.

Ett förbud som avses i 1 mom. kan också riktas mot en person som vidtagit förberedelser för att göra intrång i ensamrätten till ett varumärke.

63 §

Undantag i fråga om förbud

Domstolen kan inte förbjuda användning av ett yngre varumärke, om

- 1) innehavaren av det äldre varumärket varit passiv på det sätt som föreskrivs i 15 §,
- 2) det yngre varumärket inte skulle ogiltigförklaras på grund av att det äldre varumärket eller EU-varumärket inte har varit i verkligt bruk på det sätt som föreskrivs i 49 §, eller
- 3) det yngre varumärket inte skulle ogiltigförklaras på grund av att någon i 50 § föreskriven grund som utgör hinder för ogiltigförklaring av det yngre varumärket föreligger.

Domstolen kan inte förbjuda användning av ett yngre registrerat EU-varumärke om det inte skulle ogiltigförklaras enligt artiklarna 60.1 a–c, 60.3, 60.4, 61.1, 61.2 eller 64.2 i förordningen om EU-varumärken.

Domstolen kan inte förbjuda användning av ett äldre varumärke i fall som avses i 1 och 2 mom., även om den äldre rättigheten inte kan åberopas gentemot det yngre varumärket.

64 §

Föreläggande om avbrytande

När domstolen behandlar en talan som gäller intrång enligt i 62 § 1 mom., kan den på yrkande av varumärkesinnehavaren vid vite ålägga administratören av en sändare, server eller någon annan sådan anordning eller någon annan tjänstelevererande mellanhand (mellanhand) att avbryta den användning som påstås göra intrång i varumärket (föreläggande om avbrytande). Föreläggande om avbrytande kan meddelas under förutsättning att det inte kan anses oskäligt med hänsyn till rättigheterna för den som påstås göra intrång i varumärket eller med hänsyn till mellanhänders eller varumärkesinnehavarens rättigheter. Ett föreläggande om avbrytande får inte äventyra tredje mans rätt att sända och ta emot meddelanden.

Innan talan enligt 1 mom. väcks kan domstolen på ansökan av varumärkesinnehavaren meddela ett föreläggande om avbrytande, om det finns förutsättningar för det enligt 1 mom. och om det är uppenbart att varumärkesinnehavarens rättigheter annars allvarligt äventyras.

Domstolen ska ge både mellanhanden och den som påstås ha gjort intrång tillfälle att bli hörda. Delgivning till mellanhanden kan ske per post eller e-post eller genom något annat elektroniskt delgivningssätt.

Domstolen kan på begäran vid vite meddela det föreläggande om avbrytande som avses i 2 mom. interimistiskt utan att ge den som påstås ha gjort intrång tillfälle att bli hörd, om ärendets brådskande natur nödvändigtvis kräver det. Ett interimistiskt föreläggande är i kraft tills något annat bestäms. Den som påstås ha gjort intrång ska utan dröjsmål efter att det interimistiska föreläggandet har meddelats ges tillfälle att bli hörd. När denne har hörts ska domstolen utan dröjsmål besluta om föreläggandet ska vara i kraft eller återkallas.

Ett föreläggande om avbrytande träder i kraft när sökanden ställer en sådan säkerhet hos utmätningssmannen som avses i 8 kap. 2 § i utsökningsbalken (705/2007). Bestämmelser om möjligheten att befrias från att ställa säkerhet finns i 7 kap. 7 § i rättegångsbalken. Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av 2 eller 4 mom. förfaller, om inte en talan som avses i 1 mom. väcks i domstol inom en månad från det att föreläggandet meddelades.

Den som begärt ett föreläggande om avbrytande ska ersätta den som meddelats föreläggandet liksom också den som påstås ha gjort intrång för den skada som orsakas av att föreläggandet verkställs samt för kostnaderna i ärendet, om talan enligt 1 mom. förkastas eller avvisas eller om behandlingen av ärendet avskrivs som en följd av att käranden återkallat talan eller uteblivit från rätten. Detsamma gäller om föreläggandet om avbrytande återkallas med stöd av 4 mom. eller förfaller med stöd av 5 mom. När en talan om ersättning av skada och kostnader väcks ska 7 kap. 12 § i rättegångsbalken iakttas.

65 §

Förbud mot användning av vilseledande varumärke

Om ett varumärke är vilseledande eller om dess innehavare eller någon annan med varumärkesinnehavarens samtycke använder varumärket på ett sådant sätt att allmänheten vilseleds, kan domstolen vid vite i den omfattning som anses behövt förbjuda användningen av varumärket.

66 §

Varumärke som registrerats utan samtycke i en agents namn

Om ett varumärke utan varumärkesinnehavarens samtycke har registrerats i innehavarens agents namn, har varumärkesinnehavaren rätt att förbjuda agenten att använda varumärket. Agenten kan också förpliktats att överlåta det varumärke som registrerats i agentens namn till varumärkesinnehavaren. På överlåtelse av varumärke tillämpas 38 § och 44 §.

Vad som i 1 mom. föreskrivs tillämpas inte, om agenten haft ett giltigt skäl till sitt handlande.

67 §

Visande av verkligt bruk i förbudsärenden

På kärandens skyldighet att på begäran av innehavaren av det yngre varumärket visa att kärandens varumärke eller EU-varumärke varit i verkligt bruk av under den femårsperiod som föregår väckandet av talan tillämpas vad som i 49 § föreskrivs om bevisskyldigheten för innehavare av äldre varumärken och EU-varumärken. Käranden ska lägga fram bevis på bruk, om registreringsförfarandet för kärandens varumärke eller EU-varumärke har slutförts minst fem år före väckandet av talan. Domstolen kan inte förbjuda användningen av det yngre varumärket till den del det enligt 46 § skulle vara möjligt att yrka på upphävande av kärandens rätt vid tidpunkten för väckandet av talan om intrång.

68 §

Fastställelsestalan

Domstolen kan genom talan fastställa om det föreligger rätt till ett varumärke eller om ett visst förfarande gör intrång i ensamrätten till ett varumärke.

En panthavare kan väcka fastställelsestalan på de grunder som anges i 39 § 2 mom. En licenstagare kan väcka fastställelsestalan på de grunder som anges i 42 § 4 mom.

69 §

Gottgörelse och skadestånd

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör intrång i ensamrätten till ett varumärke är skyldig att betala den som lidit intrånget skälig gottgörelse för användningen av tecknet och ersättning för all skada som intrånget har medfört. Om oaktsamheten endast är ringa kan ersättningen för skadan jämkas.

Om det inte heller är fråga om oaktsamhet, är den som gör intrång skyldig att betala skälig gottgörelse för användningen av tecknet.

70 §

Preskription av rätten till gottgörelse och ersättning

Gottgörelse och ersättning för skada får med stöd av 69 § yrkas endast för de fem senaste åren innan talan väcktes. Rätten till gottgörelse och ersättning för skada går förlorad, om talan om gottgörelse och ersättning inte har väckts inom fem år från det att skadan uppstod.

När det är fråga om ett registrerat varumärke, kan gottgörelse och ersättning för skada, trots vad som i 1 mom. föreskrivs om tidsfrist för väckande av talan, yrkas med anledning av ett intrång som gjorts före registreringsdagen, om talan väcks inom ett år från registreringsdagen. Också då får ersättning yrkas endast för de fem senaste åren innan talan väcktes.

71 §

Påföljder av ändring eller förstörelse

Domstolen kan på yrkande av varumärkesinnehavaren förordna att ett tecken som gör intrång ska tas bort från den egendom på vilken tecknet förekommer eller ändras så att det inte längre kan missbrukas. Om en sådan åtgärd inte kan genomföras, bestäms det att den egendom på vilken tecknet förekommer ska förstöras eller ändras på ett visst sätt. Då kan domsto-

len också på yrkande bestämma att egendomen mot ersättning ska överlåtas till den som lidit intrånget.

Vare sig intrånget varit uppsåtligt eller inte, kan egendom på vilken tecknet förekommer tas i beslag efter beslut av domstol, om den som lidit intrånget yrkar på det och, om det anses behövt, ställer godtagbar säkerhet för de kostnader som föranleds av beslaget samt för den skada beslaget kan medföra för motparten. I fråga om beslag tillämpas vad som i 7 kap. i tvångsmedelslagen (806/2011) föreskrivs om beslag.

När domstolen med stöd av 65 § förbjuder användningen av ett varumärke, kan domstolen förordna att ett tecken som använts i strid med förbudet ska tas bort från den egendom på vilken tecknet förekommer eller ändras så att det inte längre är vilseledande. Om en sådan åtgärd inte kan genomföras, bestäms det att den egendom på vilken tecknet förekommer ska förstöras eller ändras på ett visst sätt.

72 §

Offentliggörande av domar

Domstolen kan i ett tvistemål som gäller intrång i ett varumärke på yrkande av käranden ålägga svaranden att ersätta käranden för de kostnader denne har för att vidta lämpliga åtgärder för att offentliggöra information om en lagakraftvunnen dom i vilken svaranden konstaterats ha gjort intrång i ensamrätten till ett varumärke. Ett åläggande får inte meddelas om spridningen av informationen har begränsats i någon annan lag. Vid prövning av om ett åläggande ska meddelas och av dess innehåll ska domstolen beakta den allmänna betydelsen av offentliggörandet, intrångets art och omfattning, de kostnader som offentliggörandet medför och andra motsvarande omständigheter.

Domstolen fastställer ett maximibelopp för de skäliga kostnader för offentliggörande som svaranden ska ersätta. Käranden har inte rätt till ersättning, om uppgifter om domen inte har offentliggjorts inom en av domstolen utsatt tid räknat från den tidpunkt då domen vann laga kraft.

73 §

Parallella rättigheter

Domstolen får i sådana fall som avses i 8 § 1 punkten eller 15 § bestämma att någotdera varumärket eller båda varumärkena får användas endast i ett visst utformande med tillägg av ortsangivelse eller varumärkesinnehavarens namn eller genom att användningen avgränsas så att den gäller vissa varor eller tjänster, så att den gäller ett visst område eller på något annat motsvarande sätt.

74 §

Varumärkesförseelse

Den som uppsåtligt gör intrång i ensamrätt till varumärke i enlighet med denna lag eller i ensamrätt till EU-varumärke i enlighet med förordningen om EU-varumärken ska, om gärningen inte utgör brott mot industriell rättighet enligt 49 kap. 2 § i strafflagen, för *varumärkesförseelse* dömas till böter.

Åklagaren får väcka åtal för varumärkesförseelse endast om målsäganden anmäler brottet till åtal.

Om det är fråga om ett intrång i en rättighet som grundar sig på ett registrerat varumärke, ska straff utdömas endast om intrånget skett efter registreringsdagen.

Domstolars behörighet

75 §

Marknadsdomstolens behörighet

Twistemål och ansökningsärenden som grundar sig på denna lag handläggs av marknadsdomstolen. Bestämmelser om handläggningen av tvistemål och ansökningsärenden i marknadsdomstolen finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013).

Marknadsdomstolen är en sådan domstol för EU-varumärken som avses i artikel 123 i förordningen om EU-varumärken.

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

76 §

Helsingfors tingsrätts behörighet

Åtal för ett sådant brott mot industriell rättighet enligt 49 kap. 2 § i strafflagen som gör intrång i ensamrätten till ett varumärke samt för en varumärkesförseelse som avses i 74 § 1 mom. i denna lag handläggs av Helsingfors tingsrätt.

Trots det som sägs i 75 § får i samband med ett åtal som avses i 1 mom. handläggas ett gottgörelse- eller ersättningsyrkande enligt 69 § eller ett yrkande enligt 71 § 1 och 2 mom., när yrkandet framställts med anledning av det brott som avses i åtalet.

Domstolen fortsätter att vara behörig att pröva ett yrkande enligt 2 mom. även om de omständigheter som behörigheten grundar sig på förändras efter det att yrkandet framställdes.

77 §

Patent- och registerstyrelsens utlåtande

På rätten för en domstol som handlägger ett mål som avses i 76 § att begära utlåtande av Patent- och registerstyrelsen tillämpas vad som i 4 kap. 22 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen föreskrivs om marknadsdomstolens rätt att begära utlåtande.

78 §

Anlitande av sakkunniga

När tingsrätten behandlar ett brott mot industriell rättighet eller en varumärkesförseelse får den anlita biträde av högst två sakkunniga. Som sakkunniga får anlitas sådana personer som avses i 17 kap. 10 § 2 mom. i domstolslagen (673/2016).

De sakkunniga ska ge ett skriftligt utlåtande om de frågor som tingsrätten ställt till dem. En sakkunnig har rätt att ställa frågor till parter och vittnen. Innan målet avgörs ska tingsrätten ge parterna tillfälle att yttra sig om sakkunnigutlåtandet.

På de sakkunnigas arvoden tillämpas vad som i 17 kap. 22 § i domstolslagen föreskrivs om sakkunnigledamöters arvode.

79 §

Underrättelser till Patent- och registerstyrelsen om att talan väckts och om avgöranden

Marknadsdomstolen ska underrätta Patent- och registerstyrelsen om att en i 58 § avsedd talan om upphävande eller ogiltigförklaring av ett varumärke, en i 68 § avsedd fastställsetalan samt en i 64 § avsedd talan om överlåtelse av varumärke har blivit anhängig. Patent- och registerstyrelsen antecknar uppgiften om en anhängig talan i varumärkesregistret.

På skyldigheten för en domstol som handlägger ett mål som avses i 76 § att underrätta Patent- och registerstyrelsen om avgörandet tillämpas vad som i 4 kap. 23 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen föreskrivs om marknadsdomstolens skyldighet att göra anmälan om sina avgöranden.

8 kap.

Kollektiv- och kontrollmärken

80 §

Kollektivmärke och kontrollmärke

På kollektivmärken och kontrollmärken tillämpas denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den, om inte något annat föreskrivs i detta kapitel.

Ensamtill till ett kollektivmärke kan förvärfas av en sådan juridisk person som har medlemmar.

Ensamtill till ett kontrollmärke förvärfas endast genom registrering. Sökanden eller innehavaren av ett kontrollmärke ska kontrollera eller övervaka de varor eller tjänster som specificerats i ansökan om kontrollmärke eller meddela föreskrifter om dem. Sökanden eller innehavaren får inte bedriva affärsverksamhet som inbegriper tillhandahållande av varor eller tjänster av det slag som certifierats.

81 §

Ansökan om kollektiv- eller kontrollmärke

Till en ansökan om ett kollektivmärke eller ett kontrollmärke ska det fogas en utredning om den typ av verksamhet som sökanden bedriver. Till en ansökan om ett kollektivmärke ska dessutom den juridiska personens stadgar fogas. Utredning om typen av verksamhet eller den juridiska personens stadgar behöver inte lämnas in, om Patent- och registerstyrelsen får dessa uppgifter ur register som den har tillgång till.

En ansökan om kollektiv- eller kontrollmärke ska innehålla märkets användningsföreskrifter av vilka det framgår vem som får använda märket samt andra villkor för användningen av märket, inbegripet påföljder för användning av märket i strid med användningsföreskrifterna. Av användningsföreskrifterna för kollektivmärken ska det också framgå under vilka förutsättningar det är möjligt att bli medlem av den juridiska personen.

Användningsföreskrifterna får inte strida mot lag, allmän ordning eller god sed.

82 §

Ändring av användningsföreskrifterna

Innehavaren av ett kollektivmärke eller ett kontrollmärke ska underrätta Patent- och registerstyrelsen om ändring av de användningsföreskrifter som avses i 81 § 2 mom.

De ändrade användningsföreskrifterna ska uppfylla villkoren i 81 § 2 och 3 mom. och de träder i kraft den dag då ändringen godkänns och antecknats i varumärkesregistret.

83 §

Kompletterande grunder för avslag och ogiltigförklaring

Utöver vad som i denna lag föreskrivs om grunder för avslag och för ogiltigförklaring i fråga om varumärken, ska en ansökan om kollektiv- eller kontrollmärke avslås eller en registrering av ett sådant märke ogiltigförklaras, om

1) ansökan eller registreringen inte uppfyller de förutsättningar som anges i 80 § 2 eller 3 mom. eller i 81 §,

2) kollektivmärket är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om sin karaktär eller innebörd, speciellt om det är ägnat att uppfattas som något annat än ett kollektivmärke, eller

3) det i varumärkesregistret redan finns en tidigare ansökan om eller registrering av ett identiskt varumärke för varor eller tjänster av samma slag.

84 §

Kompletterande grunder för upphävande

Utöver vad som föreskrivs i 46 och 47 § kan ensamrätten till ett kollektiv- eller kontrollmärke upphävas, om

1) innehavaren av kollektiv- eller kontrollmärket inte vidtar skäligen åtgärder för att förhindra att märket används i strid med användningsföreskrifterna, eller

2) en ändring av användningsföreskrifterna har antecknats i varumärkesregistret i strid med 82 § 2 mom., utom om kollektiv- eller kontrollmärkets innehavare uppfyller kraven enligt den bestämmelsen genom att göra en ny ändring i användningsföreskrifterna.

Dessutom kan ensamrätten till ett kollektivmärke upphävas, om användningen av kollektivmärket av dem som har rätt att använda märket har lett till att kollektivmärket är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om sin karaktär eller innebörd, speciellt om det är ägnat att uppfattas som något annat än ett kollektivmärke.

85 §

Verkligt bruk av kollektiv- eller kontrollmärke

Som verkligt bruk av ett kollektiv- eller kontrollmärke betraktas också att märket används av någon som har rätt att använda kollektiv- eller kontrollmärket.

86 §

Ändring av märkestyp

Ett varumärke kan ändras till ett kollektivmärke eller ett kontrollmärke, om de förutsättningar som anges i 80 § 2 eller 3 mom. och 81 § uppfylls och det i fråga om märket inte föreligger några grunder för avslag och ogiltigförklaring enligt 83 §. Ett kollektivmärke kan ändras till ett kontrollmärke, om de förutsättningar som anges i 80 § 3 mom. och 81 § uppfylls. Ett kollektivmärke kan också ändras till ett varumärke.

Ett kontrollmärke kan inte ändras till ett varumärke eller till ett kollektivmärke.

87 §

Talerätt i ärende som gäller intrång i rätt till kollektiv- eller kontrollmärke

Den som har rätt att använda ett kollektivmärke eller ett kontrollmärke får vidta åtgärder i ett ärende som gäller intrång i kollektiv- eller kontrollmärke endast med samtycke av innehavaren av kollektiv- eller kontrollmärket, eller om inte något annat avtalats. Den som har rätt

att använda kollektiv- eller kontrollmärke får dock vidta rättsliga åtgärder, om innehavaren av kollektiv- eller kontrollmärket inte inom skälig tid efter att ha fått kännedom om intrånget i kollektiv- eller kontrollmärket själv vidtar åtgärder beträffande intrånget.

Innehavaren av ett kollektiv- eller kontrollmärke kan, för skada som de som har rätt att använda märket lidit, kräva ersättning på dessa användares vägnar. Den som har rätt att använda ett kollektiv- eller kontrollmärke har rätt att ansluta sig till en talan om intrång som innehavaren av kollektiv- eller kontrollmärket väckt och kräva ersättning för skada som användaren i fråga lidit.

9 kap.

Internationella registreringar

Det internationella registreringssystemet

88 §

Godkännande och offentliggörande av internationella registreringar

En internationell registrering registreras vid den internationella byrån i enlighet med Madridprotokollet av den 27 juni 1989 till Madridöverenskommelsen av den 14 april 1891 om den internationella registreringen av varumärken (Madridprotokollet). Patent- och registerstyrelsen sköter i Finland uppgifterna i samband med internationella registreringar och offentliggör sådana internationella registreringar som gäller i Finland på sin webbplats eller på något annat allmänt tillgängligt sätt.

På internationella registreringar tillämpas denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den, om inte något annat föreskrivs i detta kapitel.

Ansökan om internationell registrering som grundar sig på ett finländskt varumärke eller en finländsk varumärkesansökan

89 §

Ansökan om internationell registrering

En internationell registrering som grundar sig på en finländsk varumärkesregistrering eller en anhängig varumärkesansökan kan sökas av den som är finsk medborgare eller som har hemvist i Finland eller en sammanslutning som kontinuerligt idkar näring i Finland. Ansökan om internationell registrering görs på så sätt att en ansökan på engelska i den form som den internationella byrån förutsätter inlämnas till Patent- och registerstyrelsen och att avgiften för ansökan betalas.

90 §

Kravet på motsvarighet för internationella ansökningar

Patent- och registerstyrelsen kontrollerar att den internationella ansökan motsvarar sökandens finländska varumärkesansökan eller varumärkesregistrering.

Om sådan motsvarighet som avses i 1 mom. inte föreligger eller om ansökan inte uppfyller de villkor som anges i 89 §, ska Patent- och registerstyrelsen uppmana sökanden att avhjälpa bristerna i den internationella ansökan vid äventyr av att ansökan förfaller.

Om motsvarighet enligt 1 mom. föreligger, ska Patent- och registerstyrelsen skicka ett intyg om motsvarighet till den internationella byrån tillsammans med den internationella ansökan.

91 §

Anmälan om att en nationell registrering upphört att gälla

Om giltigheten av en sådan nationell registrering eller anhängigheten av en sådan nationell ansökan som utgör grunden för en internationell registrering har upphört inom fem år från den registreringsdag som den internationella byrån gett, ska Patent- och registerstyrelsen underätta den internationella byrån om detta och begära att den internationella registreringen till motsvarande delar hävs i den internationella byråns register.

Internationell registrering som designerar Finland

92 §

Prövning av internationella registreringar

När Patent- och registerstyrelsen från den internationella byrån får meddelande om en internationell registrering som ska gälla Finland, ska Patent- och registerstyrelsen pröva om det finns något hinder för att registreringen ska gälla i Finland.

Om det varumärke som den internationella registreringen avser inte uppfyller registreringskraven enligt denna lag, ska Patent- och registerstyrelsen lämna den internationella byrån ett motiverat meddelande om vägran inom 18 månader från internationella byråns meddelande enligt 1 mom.

Om innehavaren av den internationella registreringen med anledning av Patent- och registerstyrelsens meddelande enligt 2 mom. ger ett utlåtande där de brister som påpekats i meddelandet om vägran inte har avhjälpits eller där det inte har angetts några sådana omständigheter med stöd av vilka varumärket skulle kunna anses uppfylla registreringskraven enligt denna lag, ska Patent- och registerstyrelsen fatta ett beslut enligt vilket den internationella registreringen inte gäller eller gäller endast delvis i Finland.

Om innehavaren av den internationella registreringen inte ger sitt utlåtande inom utsatt tid, blir den internationella registreringen inte gällande i Finland till de delar som påpekats i meddelandet.

Patent- och registerstyrelsen offentliggör den internationella registreringen på sin webbplats eller på ett annat allmänt tillgängligt sätt, till den del som det inte finns hinder för registrering. När saken har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft, underrättar Patent- och registerstyrelsen den internationella byrån om till vilka delar den internationella registreringen gäller i Finland eller om att den internationella registreringen inte alls gäller i Finland och gör motsvarande anteckningar i varumärkesregistret.

93 §

Invändningar mot internationella registreringar

Om en invändning görs mot en internationell registrering, skickar Patent- och registerstyrelsen ett meddelande om invändningen och dess motivering till den internationella byrån.

Om den internationella registreringen inte uppfyller registreringskraven enligt denna lag, ska Patent- och registerstyrelsen med anledning av invändningen fatta ett beslut enligt vilket den internationella registreringen inte gäller i Finland, eller gäller endast delvis. Om det inte finns hinder för den internationella registreringen i Finland, avslås invändningen.

När avgörandet i invändningsärendet har vunnit laga kraft, skickar Patent- och registerstyrelsen till den internationella byrån ett meddelande om avgörandet av invändningen mot den internationella registreringen och den därav följande giltigheten av den internationella regi-

streringen i Finland. Patent- och registerstyrelsen gör en anteckning i varumärkesregistret med anledning av avgörandet i invändningsärendet.

94 §

Giltighetstid och rättsverkan för internationella registreringar

En internationell registrering som har godkänts som gällande i Finland gäller från den registreringsdag som den internationella byrån gett eller från den dag då begäran om territoriell utsträckning av den internationella registreringen till Finland antecknades, om inte något annat följer av prioritet som antecknats i den internationella byråns register. En internationell registrering som gäller i Finland har samma rättsverkningar som en nationell varumärkesregistrering.

En internationell registrering gäller i 10 år från den registreringsdag som den internationella byrån gett. En internationell registrering kan förnyas hos den internationella byrån under de förutsättningar som nämns i Madridprotokollet. Efter att ha fått ett meddelande om förnyelse från den internationella byrån gör Patent- och registerstyrelsen i varumärkesregistret en anteckning om att den internationella registreringen förnyats.

95 §

Upphävande eller ogiltigförklaring av en internationell registrering

När ett ärende om upphävande eller ogiltigförklaring av en internationell registrering har avgjorts och avgörandet vunnit laga kraft, skickar Patent- och registerstyrelsen ett meddelande till den internationella byrån om upphävandet eller ogiltigförklaringen och dess motivering samt gör anteckning om saken i varumärkesregistret.

96 §

Ersättande av nationell registrering med internationell registrering

Om innehavaren av ett varumärke har en i Finland gällande internationell registrering för samma tecken, ersätter den internationella registreringen den nationella registreringen, om samtliga varor och tjänster som den nationella registreringen omfattar ingår i varu- eller tjänsteförteckningen för den internationella registreringen och den internationella registreringen är senare än den nationella registreringen.

Patent- och registerstyrelsen antecknar på begäran i varumärkesregistret att den internationella registreringen ersätter den nationella registreringen och underrättar den internationella byrån om detta.

97 §

Avförande av internationella registreringar

Om en internationell registrering helt eller delvis avförs ur den internationella byråns register, avför Patent- och registerstyrelsen den till motsvarande delar ur varumärkesregistret.

98 §

Upphörande av en internationell registrerings giltighet på grund av att giltigheten av det nationella varumärke som utgör grunden för registreringen upphör

Om en internationell registrering har upphört att gälla i Finland därför att giltigheten av den registrering eller anhängigheten av den ansökan om registrering som den internationella registreringen grundar sig på har upphört inom fem år från den registreringsdag som den internationella byrån gett och innehavaren av den internationella registreringen ansöker om registrering av samma varumärke i Finland, ska denna ansökan anses vara gjord den dag som avses i 94 § 1 mom., under förutsättning att

1) ansökan görs inom tre månader från den dag då den internationella registreringen upphörde,

2) de varor eller tjänster som anges i ansökan också omfattades av den internationella registrering som gällde i Finland, och

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

Patent- och registerstyrelsen antecknar i varumärkesregistret att den nationella ansökan har grundat sig på en internationell registrering.

99 §

Upphörande av en internationell registrerings giltighet på grund av uppsägning av överenskommelse

Om en internationell registrering som gäller i Finland upphör att gälla därför att en till Madridprotokollet ansluten part har sagt upp sin anslutning till protokollet och innehavaren av en internationell registrering ansöker om registrering av samma varumärke i Finland, ska denna ansökan anses vara gjord den dag som avses i 94 § 1 mom., under förutsättning att

1) ansökan görs inom två år från den dag då uppsägningen trädde i kraft,

2) de varor eller tjänster som anges i ansökan också omfattades av den internationella registreringen som gällde i Finland, och

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

Patent- och registerstyrelsen antecknar i varumärkesregistret att den nationella ansökan har grundat sig på en internationell registrering.

10 kap.

Särskilda bestämmelser

100 §

Patent- och registerstyrelsens rätt att söka ändring

Patent- och registerstyrelsen har rätt att genom besvär söka ändring i ett sådant beslut av marknadsdomstolen genom vilket marknadsdomstolen har upphävt eller ändrat ett beslut av Patent- och registerstyrelsen, på det sätt som föreskrivs i 7 kap. 2 § 1 mom. i lagen om rättegång i marknadsdomstolen.

101 §

EU-varumärke

På EU-varumärken tillämpas vad som i 62–64, 68–72 och 74 § föreskrivs om intrång i varumärke, om inte något annat föreskrivs i förordningen om EU-varumärken. Ett genkärsmål om upphävande eller ogiltigförklaring av ett EU-varumärke väcks på det sätt som föreskrivs i

58 §. I stället för ett genkärsmål om ogiltigförklaring kan innehavaren av EU-varumärket yrka att domstolen ålägger agenten att överlåta EU-varumärket till innehavaren i enlighet med 66 §.

102 §

Omvandling av EU-varumärke

En från EU:s varumärkesbyrå till Patent- och registerstyrelsen skickad begäran om att få ett EU-varumärke, en ansökan om EU-varumärke eller en internationell registrering som designerar Europeiska unionen omvandlat till en nationell varumärkesansökan, ska behandlas som en nationell ansökan, om sökanden

- 1) betalar föreskrivna avgifter,
- 2) i det fall begäran om omvandling eller dess bilaga avfattats på något annat språk än finska, svenska eller engelska, ger Patent- och registerstyrelsen en översättning av denna till något av dessa språk, och meddelar handläggningsspråket enligt 16 § 4 mom.,
- 3) meddelar den adress på vilken sökanden kan nå inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och
- 4) lämnar en beskrivning av varumärket enligt 16 § 2 mom. 3 punkten.

När Patent- och registerstyrelsen har fått en i 1 mom. avsedd begäran om omvandling från EU:s varumärkesbyrå, ska Patent- och registerstyrelsen ge sökanden en två månaders tidsfrist för att lämna in de uppgifter som krävs enligt 1 mom.

En ansökan som grundar sig på omvandling av ett EU-varumärke eller en ansökan om EU-varumärke anses ha samma ansökningsdag, prioritet och företräde i Finland som EU-varumärket eller ansökan om EU-varumärket har. En ansökan som grundar sig på omvandling av en internationell registrering som designerar Europeiska unionen anses som ansökningsdag ha dagen för den internationella registreringen eller dagen för den påföljande designeringen av Europeiska unionen samt i tillämpliga delar den internationella registrerings prioriteter och företräden.

103 §

Delgivning

Om en handling eller ett beslut inte har kunnat delges, får Patent- och registerstyrelsen med avvikelse från 62 § i förvaltningslagen delge handlingen eller beslutet genom att publicera ett meddelande på sin webbplats eller på annat lämpligt sätt. Delgivningen av beslutet eller handlingen anses ha skett vid den tidpunkt då meddelandet publiceras.

104 §

Maskinell underskrift

Patent- och registerstyrelsens beslut och andra handlingar som har upprättats genom automatisk databehandling får undertecknas maskinellt. Detta ska nämnas i handlingen.

105 §

Avgifter

För Patent- och registerstyrelsens prestationer enligt denna lag ska det betalas en avgift. Grunderna för bestämning av avgiften anges i lagen om avgifter för Patent- och registerstyrelsens prestationer (1032/1992) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

11 kap.

Ikraftträdande

106 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den januari 20 .
Genom denna lag upphävs varumärkeslagen (7/1964) och lagen om kollektivmärken (795/1980).

107 §

Övergångsbestämmelser

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

På varumärkesansökningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas efter registreringen bestämmelserna i denna lag, med undantag för 30 § 1 mom. som gäller giltighetstiden för registrering och 31–35 § som gäller invändningsförfarande.

Sådana ansökningar om registrering av ett svartvitt tecken som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag och svartvita varumärken som registrerats före ikraftträdandet av denna lag ska anses omfatta alla färgvariationer av tecknet.

Denna lag tillämpas på varumärken som registrerats före ikraftträdandet av denna lag, med undantag för 30 § 1 mom. som gäller giltighetstiden för registrering.

I fråga om intrång i ensamrätten till varumärke tillämpas de bestämmelser som gällde vid tidpunkten för intrånget. På ersättande av en skada som före ikraftträdandet av denna lag orsakats av intrång i ensamrätt tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, även om skadan har framträtt först efter ikraftträdandet.

De varumärkessökande och varumärkesinnehavare vars varumärkesansökan eller internationella registrering som designerar Finland har anhängiggjorts före den 1 oktober 2012 och vars varumärkesansökan eller varumärkesregistrering omfattar hela klassrubriken enligt Niceklassificeringen i en viss varu- eller tjänsteklass, kan precisera sin varu- och tjänsteförteckning genom en anmälan. Anmälan om precisering av varu- och tjänsteförteckningen ska lämnas till Patent- och registerstyrelsen senast den dag då en ansökan om förnyelse av varumärkets giltighet anhängiggörs första gången efter ikraftträdandet av denna lag. Om dock den sista möjliga dag då varumärkets giltighet kan förnyas infaller inom sex månader från ikraftträdandet, kan anmälan om precisering av varu- och tjänsteförteckningen lämnas senast den 1 juli 2019. I anmälan ska varorna och tjänsterna anges i enlighet med 17 § 2 mom. En precisering får göras endast i fråga om de varor och tjänster som varu- och tjänsteförteckningen kan anses ha omfattat på varumärkets ansökningsdag och som förteckningen fortfarande omfattar. Om preciseringsanmälan inte uppfyller kraven i 17 § 2 mom., ska Patent- och registerstyrelsen uppmana varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren att avhjälpa bristerna. Om bristerna inte avhjälppts, förblir varu- och tjänsteförteckningen i fråga om de bristfälliga delarna i kraft i den form som den hade innan anmälan om precisering gjordes. Patent- och registerstyrelsen antecknar sådana preciseringar av varu- och tjänsteförteckningen som uppfyller kraven i 17 § 2 mom. i varumärkesregistret. Patent- och registerstyrelsen ska underrätta varumärkessökande och varumärkesinnehavare om möjligheten att precisera förteckningen i samband med meddelandet om förnyelse av registreringens giltighetstid.

De varumärkessökande eller varumärkesinnehavare vars varumärkesansökan har blivit anhängig tidigast den 1 oktober 2012 och senast den 31 december 2013 och vars varu- och tjäns-

teförteckning utöver klassrubriken också innehåller en hänvisning till den alfabetiska förteckningen i Niceklassificeringen kan precisera varu- och tjänsteförteckningen i enlighet med 6 mom. genom att anmäla de varor och tjänster som vid tidpunkten för varumärkesansökan hörde till den alfabetiska förteckningen i Niceklassificeringen och som sökanden eller innehavaren vill att varumärket ska omfatta. Om varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren inte anmäler en precisering, kompletterar Patent- och registerstyrelsen efter utgången av tidsfristen enligt 6 mom. varu- och tjänsteförteckningen med de varor och tjänster som vid ansökningstidpunkten hörde till den alfabetiska förteckningen i Niceklassificeringen och stryker i varu- och tjänsteförteckningen hänvisningen till den alfabetiska förteckningen i Niceklassificeringen.

Om varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren inte i enlighet med 6 mom. anmäler en precisering av varu- och tjänsteförteckningen, kompletterar Patent- och registerstyrelsen varu- och tjänsteförteckningen i fråga om sådana varumärkesansökningar eller varumärkesregistreringar vars varu- och tjänsteförteckningar innehåller en hänvisning till samtliga varor eller tjänster i en viss klass eller som söks före den 1 april 1996 och innehåller enbart numret på en varu- eller tjänsteklass. Som varu- eller tjänsteförteckning antecknas då den klassrubrik enligt Niceklassificeringen för den berörda klassen som var i kraft på varumärkets ansökningsdag.

Varu- och tjänsteförteckningen för de varumärken som avses i 6 mom. tolkas enligt 17 § 3 mom.

1) efter att en i 6 mom. föreskriven preciseringsanmälan har avgjorts och avgörandet vunnit laga kraft,

2) efter att en ansökan om förnyelse av varumärke anhängiggjorts och en precisering av varu- och tjänsteförteckningen inte anmälts, eller

3) från och med den 2 juli 2019, om en precisering av varu- och tjänsteförteckningen inte anmälts senast den 1 juli 2019 i situationer som avses i 6 mom.

Om det annanstans i lagstiftningen hänvisas till den varumärkeslag som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, tillämpas denna lag i stället för den lagen.

2.

Lag

om Singaporekonventionen om varumärkesrätt och tillämpningsföreskrifterna till den

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Singapore den 16 mars 2006 ingångna Singaporekonventionen om varumärkesrätt och i tillämpningsföreskrifterna till den ska gälla som lag, sådana som Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen och i tillämpningsföreskrifterna till den som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

3.

Lag

om ändring av firmalagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i firmalagen (128/1979) 18 § 3 och 4 mom., 20 och 21 §, av dem 18 § 3 och 4 mom. samt 20 § sådana de lyder i lag 110/2013, och
fogas till 18 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 110/2013, ett nytt 5 mom., till 19 § nya 3 och 4 mom. och till lagen en ny 20 a § som följer:

18 §

Förbudstalan får föras av var och en som lider förfång av firman eller dess användning. I de fall som avses i 1 mom. får talan även föras av en sammanslutning som bevakar de berörda näringsidkarnas intressen.

Talan om att döma ut vite får föras av den på vars yrkande förbudsdomen har meddelats.

Bestämmelser om förbud mot användning av en firma som gör intrång i ensamrätt till varumärke finns i 62 § i varumärkeslagen (/).

19 §

Registrering av firma kan på den grund som anges i 1 eller 2 mom. hävas helt eller till den del som det finns ett hinder för registrering.

Vid tillämpningen av 2 mom. 3 punkten beaktas inte sådan användning av firman som har skett inom tre månader före det att ansökan om hävande gjordes eller talan om hävande väcktes, om förberedelserna för bruket inleddes först efter det att innehavaren av firman hade fått kännedom om att en ansökan eller talan om hävande kan göras.

20 §

Talan om hävande av en registrering av firma får föras av var och en som lider förfång av registreringen. Talan får föras även av en sammanslutning som avses i 18 § 3 mom., om inte talan grundar sig på 10 § 2–4 punkten.

Den som lider förfång av registreringen får ansöka om hävande av registreringen av firma hos registermyndigheten på den grund som avses i 19 § 2 mom. 3 punkten. Registermyndig-

heten ska dock inte ta upp ansökan till prövning, om ett mål som gäller samma firma är anhängigt mellan samma parter i domstol.

Handläggningen av en ansökan som gäller hävande av firma förfaller hos registermyndigheten, om ett mål som gäller samma firma blir anhängigt mellan samma parter vid en domstol.

En talan om hävande av firma tas inte upp till prövning vid domstol, om det med anledning av en i 2 mom. avsedd ansökan mellan samma parter som gäller samma firma har meddelats ett beslut i vilket ändring sökts och ärendet ännu inte avgjorts genom ett avgörande som vunnit laga kraft.

Om en ansökan eller talan om hävande av firma har avgjorts genom ett avgörande som vunnit laga kraft, tas en ny ansökan eller talan om hävande inte upp till prövning, om ärendet gäller samma parter, samma firma, samma yrkande och samma grunder, utom om förhållandena har förändrats väsentligt.

20 a §

Registermyndigheten avgör ett i 20 § 2 mom. avsett ärende om hävande av registrering på basis av ansökan och de yttranden som getts med anledning av ansökan. Om innehavaren av firman inte har gett något yttrande i ärendet, hävs registreringen i enlighet med ansökan, om inte ansökan är uppenbart ogrundad.

21 §

När en dom eller ett avgörande om hävande av registrering av firma vunnit laga kraft, ska registermyndigheten avföra firman ur registret. Registermyndigheten eller domstolen kan dock förordna att firman får finnas i registret ända till utgången av en skälig tid.

Denna lag träder i kraft den 20 . I fråga om firmor som registrerats före ikraftträdandet av denna lag ska lagens 19 § 3 mom. och 20 § 2 mom. dock börja tillämpas först när två år förflutit från ikraftträdandet. En innehavare av en firma som registrerats före ikraftträdandet av denna lag kan inom två år från ikraftträdandet avgiftsfritt anmäla en precisering av verksamhetsområdet för registrering i handelsregistret.

4.

Lag

om ändring av 49 kap. 2 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 49 kap. 2 § 1 mom., sådant det lyder i lag 617/2016, som följer:

49 kap.

Om kränkning av vissa immateriella rättigheter

2 §

Brott mot industriell rättighet

Den som i strid med varumärkeslagen (/), patentlagen (550/1967), mönsterrättslagen (221/1971), lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar (32/1991), lagen om nyttighetsmodellrätt (800/1991), lagen om växtförädlarrätt (1279/2009), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken eller rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning och så att gärningen är ägnad att åsamka innehavaren av den kränkta rätten betydande ekonomisk skada, gör intrång i

- 1) ensamrätten till ett varumärke enligt varumärkeslagen (/),
 - 2) ensamrätten till ett EU-varumärke enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken,
 - 3) ensamrätten till gemenskapsformgivning enligt rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning,
 - 4) den ensamrätt som ett patent medför,
 - 5) en mönsterrätt,
 - 6) en rätt till en kretsmodell,
 - 7) en nyttighetsmodellrätt eller
 - 8) en växtförädlarrätt,
- ska för *brott mot industriell rättighet* dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Denna lag träder i kraft den 20 .

5.

Lag

om ändring av 6 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013) 6 § 1 mom. 5 och 6 punkten och
fogas till 6 § 1 mom. en ny 7 punkt som följer:

6 §

Sökande av ändring i Patent- och registerstyrelsens beslut i ärenden som gäller industriella rättigheter och i handelsregisterärenden

Ändring i Patent- och registerstyrelsens beslut får sökas genom besvär hos marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996), när genom beslutet har

-
- 5) avgjorts ett ärende som gäller varumärke, kollektivmärke, kontrollmärke eller internationell registrering,
 - 6) vägrats registrering av en anmälan till handelsregistret,
 - 7) avgjorts en ansökan om hävning av registrering av firma.
-

Denna lag träder i kraft den 20 .

I fråga om sökande av ändring i beslut som Patent- och registerstyrelsen har fattat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

6.

Lag

om ändring av lagen om rättegång i marknadsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013) 1 kap. 4 § 1 mom. 8 punkten
och
ändras 1 kap. 4 § 1 mom. 7 och 12 punkten samt 4 kap. 24 § 2 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

4 §

Mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt

Marknadsdomstolen handlägger som *mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt* de mål och ärenden som hör till dess behörighet enligt

7) varumärkeslagen (/),

12) lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013),

4 kap.

Handläggning av mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt

24 §

Europeiskt patent och skyddssystemen för industriella rättigheter inom Europeiska unionen

Bestämmelser om handläggningen av ett tvistemål eller ansökningsärende som gäller gemenskapsformgivning eller ett EU-varumärke och som hör till marknadsdomstolen finns i rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken. På handläggningen av dessa mål och ärenden i marknadsdomstolen tillämpas dessutom vad som föreskrivs i 17, 18 och 20 § samt i 21 § 2 mom.

Denna lag träder i kraft den 20 .

7.

Lag

om ändring av 1 § i lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter (344/2000) 1 § 1 mom. 5 och 8 punkten som följer:

1 §

Tillämpningsområde

I denna lag bestäms om säkerställande av bevisning i tvistemål som baserar sig på kränkning av de immateriella rättigheter som regleras i följande lagar:

5) varumärkeslagen (/),

8) lagen om växtförädlarrätt (1279/2009),

Denna lag träder i kraft den 20 . _____

8.

Lag

om ändring av mönsterrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i mönsterrättslagen (221/1971) 35 §, 35 a § 1, 2, 4 och 5 mom., 37 § 2 mom. och 43 a § 1 mom., sådana de lyder, 35 § i lag 718/1995, 35 a § 1 och 5 mom. i lag 685/2006, 35 a § 2 och 3 mom. samt 43 a § 1 mom. i lag 109/2013 samt 37 § 2 mom. i lag 862/2012, och
fogas till lagen en ny 35 b § som följer:

35 §

Om någon gör intrång i mönsterrätt enligt denna lag eller i ensamrätt till gemenskapsformgivning enligt rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning, kan domstolen förbjuda honom eller henne att fortsätta eller upprepa handlingen.

35 a §

273

När domstolen behandlar talan enligt 35 § kan den på yrkande av innehavaren av en mönsterrätt vid vite förordna att administratören av en sändare, server eller någon annan sådan anordning eller någon annan tjänstelevererande mellanhand avbryter den användning som påstås göra intrång i mönsterrätten (*föreläggande om avbrytande*), om det inte kan anses oskäligt med hänsyn till rättigheterna för den person som påstås göra intrång i mönsterrätten eller med hänsyn till mellanhänders eller mönsterrättsinnehavarens rättigheter.

Innan talan enligt 35 § väcks kan domstolen på ansökan av innehavaren av en mönsterrätt meddela ett föreläggande om avbrytande, om det finns förutsättningar för det enligt 1 mom. och om det är uppenbart att mönsterrättsinnehavarens rättigheter annars allvarligt äventyras. Domstolen ska ge den mot vilken föreläggande begärs och den som påstås göra intrång i mönsterrätten tillfälle att bli hörda. Delgivning till den mot vilken ett föreläggande har sökts kan ske per post, telefax eller e-post.

Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av denna paragraf får inte äventyra tredje mans rätt att sända och ta emot meddelanden. Ett föreläggande om avbrytande träder i kraft när sökanden ställer en sådan säkerhet hos utmätningsmannen som avses i 8 kap. 2 § i utsökningsbalken (705/2007). Bestämmelser om möjligheten att befrias från att ställa säkerhet finns i 7 kap. 7 § i rättegångsbalken. Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av 2 eller 3 mom. förfaller, om inte talan enligt 35 § väcks i domstol inom en månad från det att föreläggandet meddelades.

Den som begärt föreläggande om avbrytande ska ersätta den som meddelats föreläggandet liksom också den som påstås ha gjort intrång för den skada som orsakas av att föreläggandet verkställs samt för kostnaderna i ärendet, om talan enligt 35 § förkastas eller avvisas utan prövning eller om behandlingen av ärendet avskrivs som en följd av att käranden återtagit talan eller uteblivit från rätten. Detsamma gäller om föreläggandet om avbrytande återkallas med stöd av 3 mom. eller förfaller med stöd av 4 mom. När en talan om ersättning av skada och kostnader väcks ska 7 kap. 12 § i rättegångsbalken iakttas.

35 b §

Den som uppsåtligt gör intrång i mönsterrätt enligt denna lag eller i ensamrätt till gemenskapsformgivning enligt rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning ska, om gärningen inte utgör brott mot industriell rättighet enligt 49 kap. 2 § i strafflagen, för *mönsterrättsförseelse* dömas till böter.

Åklagaren får väcka åtal för i 1 mom. avsedd mönsterrättsförseelse endast om målsäganden anmäler brottet till åtal.

37

Egendom som avses i 1 mom. kan tas i beslag, när det kan antas att ett brott som avses i 49 kap. 2 § i strafflagen eller en mönsterrättsförseelse som avses i 35 b § i denna lag har begåtts. Vad som i tvångsmedelslagen (806/2011) föreskrivs om beslag ska då iakttas.

43 a §

Åtal för ett sådant brott mot industriell rättighet enligt 49 kap. 2 § i strafflagen som gör intrång i en mönsterrätt samt åtal för en mönsterrättsförseelse som avses i 35 b § och ett brott som avses i 40 § i denna lag handläggs i Helsingfors tingsrätt.

Denna lag träder i kraft den 20 . _____

Helsingfors den 18 oktober 2018

Statsminister

Juha Sipilä

Näringsminister Mika Lintilä

Fördragstext

SINGAPOREKONVENTIONEN OM VARUMÄRKESRÄTT

TRAITÉ DE SINGAPOUR SUR LE DROIT DES MARQUES

Singapore den 27 mars 2006

(faits à Singapour le 27 mars 2006)

Artikel 1

Article premier

Förkortade begrepp

Expressions abrégées

Vid tillämpningen av denna konvention ska, om inte annat uttryckligen anges,

Au sens du présent traité, et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué :

(i) "myndighet" avse den myndighet som av en fördragsslutande part har uppdragits registreringen av märken;

i) on entend par "office" l'organisme chargé par une Partie contractante de l'enregistrement des marques;

(ii) "registrering" avse en myndighets registrering av ett märke;

ii) on entend par "enregistrement" l'enregistrement d'une marque par un office;

(iii) "ansökan" avse en ansökan om registrering;

iii) on entend par "demande" une demande d'enregistrement;

(iv) "kommunikation" avse varje ansökan eller varje begäran, förklaring, korrespondens eller annan information som rör en ansökan eller en registrering som ges in till en myndighet;

iv) on entend par "communication" toute demande, ou toute requête, déclaration, correspondance ou autre information relative à une demande ou à un enregistrement, qui est déposée, présentée ou transmise à l'office;

(v) hänvisningar till en "person" avse såväl fysiska som juridiska personer;

v) le terme "personne" désigne aussi bien une personne physique qu'une personne morale;

(vi) "innehavare" avse den person som anges som innehavare av registreringen enligt varumärkesregistret;

vi) on entend par "titulaire" la personne inscrite dans le registre des marques en tant que titulaire de l'enregistrement;

(vii) "varumärkesregister" avse de samlade uppgifter som förvaras av myndigheten som omfattar innehållet i samtliga registreringar och samtliga uppgifter som har införts beträffande samtliga registreringar, oberoende av i vilken form sådana uppgifter är lagrade;

vii) on entend par "registre des marques" la collection des données tenue par un office, qui comprend le contenu de tous les enregistrements et toutes les données inscrites en ce qui concerne tous les enregistrements, quel que soit le support sur lequel lesdites données sont conservées;

(viii) "förfarande hos myndigheten" avse varje förfarande i ärende hos myndigheten som rör en ansökan eller en registrering;

viii) on entend par "procédure devant l'office" toute procédure engagée devant l'office en ce qui concerne une demande ou un enregistrement;

(ix) "Pariskonventionen" avse Pariskonventionen för industriellt rättsskydd, undertecknad i Paris den 20 mars 1883, i lydelse med beslutade ändringar;

ix) on entend par "Convention de Paris" la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, telle qu'elle a été révisée et modifiée;

(x) "Niceklassificeringen" avse den klassificering som har upprättats genom Niceöverenskommelsen om den internationella klassificeringen av varor och tjänster för registreringsändamål, undertecknad i Nice den 15 juni 1957, i lydelse med beslutade ändringar;

x) on entend par "classification de Nice" la classification instituée par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, signé à Nice le 15 juin 1957, tel qu'il a été révisé et modifié;

(xi) ”licens” avse en licens för användningen av ett märke enligt en fördragsslutande parts lag;

(xii) ”licenshavare” avse den person som har meddelats en licens;

(xiii) ”fördragsslutande part” avse varje stat eller mellanstatlig organisation som är part till denna konvention;

(xiv) ”diplomatkonferens” avse sammankallande av de fördragsslutande parterna för att omarbeta eller ändra konventionen;

(xv) ”församlingen” avse den församling som anges i artikel 23;

(xvi) hänvisningar till ett ”ratifikationsinstrument” anses omfatta hänvisningar till anslutnings- och godkännandeinstrument;

(xvii) ”Organisationen” avse Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten;

(xviii) ”Internationella byrån” avse Organisationens internationella byrå;

(xix) ”generaldirektören” avse organisationens generaldirektör;

(xx) ”tillämpningsföreskrifter” avse de tillämpningsföreskrifter till denna konvention som nämns i artikel 22;

(xxi) hänvisningar till en ”artikel”, ”paragraf”, ”punkt” eller ”led” i en artikel anses innefatta också hänvisningar till motsvarande regel eller regler i tillämpningsföreskrifterna;

(xxii) ”TLT 1994” avse Konventionen om varumärkesrätt undertecknad i Genève den 27 oktober 1994.

Artikel 2

Märken på vilka konventionen är tillämplig

(1) [*Märkens natur*] Varje fördragsslutande part ska tillämpa denna konvention på märken som består av kännetecken som kan registreras som märken enligt dess lag.

(2) [*Typer av märken*]

(a) Denna konvention är tillämplig på märken för varor (varumärken), tjänster (servicemärken) eller för såväl varor som tjänster.

(b) Denna konvention är inte tillämplig på kollektiv-, kontroll- eller garantimärken.

xi) on entend par “licence” une licence de marque au sens de la législation d’une Partie contractante;

xii) on entend par “preneur de licence” la personne à laquelle une licence a été concédée;

xiii) on entend par “Partie contractante” tout État ou toute organisation intergouvernementale partie au présent traité;

xiv) on entend par “conférence diplomatique” la convocation des Parties contractantes aux fins de la révision ou de la modification du traité;

xv) on entend par “Assemblée” l’Assemblée visée à l’article 23;

xvi) le terme “instrument de ratification” désigne aussi les instruments d’acceptation et d’approbation;

xvii) on entend par “Organisation” l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;

xviii) on entend par “Bureau international” le Bureau international de l’Organisation;

xix) on entend par “Directeur général” le Directeur général de l’Organisation;

xx) on entend par “règlement d’exécution” le règlement d’exécution du présent traité visé à l’article 22;

xxi) les termes “article” ou “alinéa”, “sous-alinéa” ou “point” d’un article s’entendent comme englobant aussi la règle ou les règles correspondantes du règlement d’exécution;

xxii) on entend par “TLT de 1994” le Traité sur le droit des marques fait à Genève le 27 octobre 1994.

Article 2

Marques auxquelles le traité est applicable

1) [*Nature des marques*] Toute Partie contractante applique le présent traité aux marques consistant en des signes qui peuvent être enregistrés en tant que marques en vertu de sa législation.

2) [*Genres de marques*]

a) Le présent traité est applicable aux marques relatives à des produits (marques de produits) ou à des services (marques de services) ou à la fois à des produits et à des services.

b) Le présent traité n’est pas applicable aux marques collectives, aux marques de certifi-

cation et aux marques de garantie.

Artikel 3

Ansökan

(1) [*Upplysningar eller uppgifter som ingår i eller bifogas till en ansökan; avgift*]

(a) Varje fördragsslutande part får kräva att en ansökan ska innehålla vissa eller alla av följande upplysningar eller uppgifter:

- (i) en begäran om registrering;
- (ii) sökandens namn och adress;

(iii) namnet på den stat där sökanden har medborgarskap, om han eller hon har medborgarskap i någon stat, namnet på den stat där sökanden har sitt hemvist, i förekommande fall, och om tillämpligt, den stat där sökanden har reell och faktisk industriell eller kommersiell verksamhet;

(iv) om sökanden är en juridisk person, den juridiska personens rättsliga ställning och den stat, samt i förekommande fall, det område inom den stat, enligt vars lag den angivna juridiska personen har bildats;

(v) om sökanden har ett ombud, ombudets namn och adress;

(vi) delgivningsadress, om det krävs en sådan enligt artikel 4(2)(b);

(vii) om sökanden önskar åberopa prioritet från en äldre ansökan, en förklaring med en begäran om prioritet från denna äldre ansökan, tillsammans med upplysningar och bevisning till stöd för denna förklaring om prioritet som kan krävas enligt artikel 4 i Pariskonventionen;

(viii) om sökanden önskar åberopa skydd som uppkommit på grund av att varorna och/eller tjänsterna har visats på en utställning, en förklaring som avser detta, tillsammans med upplysningar till stöd för denna förklaring, enligt vad som krävs i den fördragsslutande partens lag;

(ix) minst en avbildning av märket, enligt vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna;

(x) i förekommande fall, en förklaring, enligt vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, som anger märkets typ och de sär-

Article 3

Demande

1) [*Indications ou éléments figurant dans la demande ou accompagnant celle-ci; taxe*]

a) Toute Partie contractante peut exiger qu'une demande contienne l'ensemble ou une partie des indications ou éléments suivants:

- i) une requête en enregistrement;
- ii) le nom et l'adresse du déposant;

iii) le nom d'un État dont le déposant est ressortissant s'il est ressortissant d'un État, le nom d'un État dans lequel le déposant a son domicile, le cas échéant, et le nom d'un État dans lequel le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, le cas échéant;

iv) lorsque le déposant est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l'État, et, le cas échéant, la division territoriale de cet État, dont la législation a servi de cadre à la constitution de ladite personne morale;

v) lorsque le déposant a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;

vi) lorsque, en vertu de l'article 4.2)b), il doit être fait élection de domicile, le domicile élu;

vii) lorsque le déposant souhaite bénéficier de la priorité d'une demande antérieure, une déclaration revendiquant la priorité de cette demande antérieure, accompagnée des indications et des justifications à l'appui de la déclaration de priorité qui peuvent être exigées conformément à l'article 4 de la Convention de Paris;

viii) lorsque le déposant souhaite bénéficier d'une protection résultant de la présentation de produits ou de services dans une exposition, une déclaration dans ce sens, accompagnée d'indications à l'appui de cette déclaration, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante;

ix) au moins une représentation de la marque, conformément aux prescriptions du règlement d'exécution;

x) le cas échéant, une déclaration, conformément aux prescriptions du règlement d'exécution, précisant le type de la marque

skilda krav som uppställs för denna typ av märke;

(xi) i förekommande fall, en förklaring, enligt vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, som anger att sökanden önskar att märket ska registreras och kungöras i de standardbokstäver som används av myndigheten;

(xii) i förekommande fall, en förklaring, enligt vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, som anger att sökanden önskar åberopa färg som en särskiljande egenskap hos märket;

(xiii) en translitteration av märket eller vissa delar av märket;

(xiv) en översättning av märket eller vissa delar av märket;

(xv) namnet på de varor och/eller tjänster för vilka registrering söks, grupperade enligt klasserna i Niceklassificeringen, där varje grupp ska föregås av numret på den klass enligt denna klassificering som den gruppen av varor eller tjänster hör till och vara angivna i den ordning som klasserna följer enligt angivna klassificering;

(xvi) en förklaring om avsikt att använda märket, enligt vad som krävs i den fördragsslutande partens lag.

(b) Sökanden får, i stället för eller utöver den förklaring om avsikt att använda märket som beskrivs i punkten (a)(xvi), ge in en förklaring om faktisk användning av märket och bevisning till stöd för detta, enligt vad som krävs i den fördragsslutande partens lag.

(c) Varje fördragsslutande part får kräva att avgifter, vilka avser en ansökan, ska betalas till myndigheten.

(2) [*Gemensam ansökan för varor och/eller tjänster i flera klasser*] En och samma ansökan får avse flera varor och/eller tjänster, oberoende av om de hör till en eller flera klasser enligt Niceklassificeringen.

(3) [*Faktisk användning*] Varje fördragsslutandepart får kräva att, när en förklaring om avsikt att använda ett märke har getts in enligt paragraf (1)(a)(xvi), sökanden ska ge in till myndigheten, inom den tidsfrist som anges i dess lag och som inte får underskrida den kortast frist som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, bevis för att märket faktiskt används, enligt vad som krävs i den an-

ainsi que les exigences spécifiques applicables à ce type de marque;

xi) le cas échéant, une déclaration, conformément aux prescriptions du règlement d'exécution, indiquant que le déposant souhaite que la marque soit enregistrée et publiée dans les caractères standard utilisés par l'office;

xii) le cas échéant, une déclaration, conformément aux prescriptions du règlement d'exécution, indiquant que le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque;

xiii) une translittération de la marque ou de certaines parties de la marque;

xiv) une traduction de la marque ou de certaines parties de la marque;

xv) les noms des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l'ordre des classes de ladite classification;

xvi) une déclaration d'intention d'utiliser la marque, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante.

b) Le déposant peut déposer, au lieu ou en plus de la déclaration d'intention d'utiliser la marque visée au sous-alinéa a)xvi), une déclaration d'usage effectif de la marque et la preuve correspondante, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante.

c) Toute Partie contractante peut exiger que, pour la demande, des taxes soient payées à l'office.

2) [*Une seule demande pour des produits ou des services relevant de plusieurs classes*] Une seule et même demande peut se rapporter à plusieurs produits ou services, qu'ils appartiennent à une ou à plusieurs classes de la classification de Nice.

3) [*Usage effectif*] Toute Partie contractante peut exiger que, lorsqu'une déclaration d'intention d'utiliser la marque a été déposée en vertu de l'alinéa 1)a)xvi), le déposant fournisse à l'office, dans un délai fixé dans sa législation, sous réserve du délai minimum prescrit dans le règlement d'exécution, la preuve de l'usage effectif de la marque, conformément aux dispositions de

givna lagen.

(4) [*Förbud mot ytterligare krav*] Ingen fördragsslutande part får ställa upp andra krav än vad som anges i paragraferna (1) och (3) samt i artikel 8 i anledning av en ansökan. Det innebär särskilt att följande krav inte får uppställas för en ansökan så länge ett förfarandet pågår:

(i) att ett certifikat från eller ett utdrag ur ett bolagsregister ska ges in;

(ii) att en upplysning om att sökanden utövar industriell eller kommersiell verksamhet ska ges in, eller att bevisning i detta avseende ska ges in;

(iii) att en upplysning om att sökanden utför aktiviteter som motsvarar de varor och/eller tjänster som listas i ansökan ska ges in, eller att bevisning i detta avseende ska ges in;

(iv) att bevisning ska ges in för att visa att märket har registrerats i ett varumärkesregister hos en annan fördragsslutande part eller hos en stat som har tillträtt Pariskonventionen, men inte är en fördragsslutande part, med undantag för när sökanden begär att artikel 6quinquies i Pariskonventionen ska tillämpas.

(5) [*Bevisning*] En fördragsslutande part får kräva att bevisning ska ges in till myndigheten om den vid granskningen av en ansökan har skäligen anledning att ifrågasätta riktigheten av en upplysning eller uppgift som ingår i ansökan.

Artikel 4

Representation; adress för delgivning

(1) [*Auktoriserade ombud*]

(a) Varje fördragsslutande part får kräva att ett ombud som anlitats för något förfarande hos myndigheten ska

(i) vara berättigad enligt tillämplig lag att uppträda inför myndigheten i ärenden om ansökningar och registreringar, samt, i förekommande fall, vara auktoriserat att uppträda inför myndigheten;

(ii) uppge som sin adress, en adress inom det område som föreskrivs av den fördragsslutande parten.

(b) En åtgärd, med avseende på ett förfarande

ladite législation.

4) [*Interdiction d'autres conditions*] Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) et 3) et à l'article 8 soient remplies en ce qui concerne la demande. Les conditions suivantes ne peuvent notamment pas être prescrites tant que la demande est en instance:

i) la remise d'un certificat, ou d'un extrait, d'un registre du commerce;

ii) l'indication que le déposant exerce une activité industrielle ou commerciale, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante;

iii) l'indication que le déposant exerce une activité correspondant aux produits ou aux services énumérés dans la demande, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante;

iv) la fourniture de la preuve de l'inscription de la marque dans le registre des marques d'une autre Partie contractante ou d'un État partie à la Convention de Paris qui n'est pas une Partie contractante, à moins que le déposant n'invoque l'article 6quinquies de la Convention de Paris.

5) [*Preuves*] Toute Partie contractante peut exiger qu'au cours de l'examen de la demande des preuves soient fournies à l'office lorsque l'office peut raisonnablement douter de la véracité d'une indication ou d'un élément quelconque figurant dans la demande.

Article 4

Mandataire; élection de domicile

1) [*Mandataires habilités à exercer*]

a) Toute Partie contractante peut exiger que tout mandataire constitué aux fins d'une procédure devant l'office

i) ait le droit, en vertu de la législation applicable, d'exercer auprès de celui-ci, en ce qui concerne les demandes et les enregistrements et, le cas échéant, soit agréé auprès de celui-ci;

ii) indique comme étant son adresse une adresse sur un territoire prescrit par la Partie contractante.

b) Un acte accompli au titre d'une quel-

rande hos myndigheten, som företas av eller gentemot ett ombud som uppfyller de krav som den fördragsslutande parten ställt upp i enlighet med punkten (a), ska ha verkan som en åtgärd företagen av eller gentemot sökanden, innehavaren eller den person som i övrigt utsett ombudet.

(2) [*Obligatorisk representation, delgivningsadress*]

(a) Varje fördragsslutande part får kräva, för ett förfarande hos myndigheten, att en sökande, innehavare eller annan berörd person som varken har hemvist eller en reell och faktisk industriell eller kommersiell verksamhet inom dess område ska företrädas av ett ombud.

(b) Varje fördragsslutande part får, för ett förfarande hos myndigheten, i den omfattning den inte kräver att ett ombud ska utses enligt punkten (a), kräva att en sökande, innehavare eller annan berörd person som varken har hemvist eller en reell och faktisk industriell eller kommersiell verksamhet inom dess område ska ha en delgivningsadress på detta område.

(3) [*Fullmakt*]

(a) När en fördragsslutande part tillåter eller kräver att en sökande, innehavare eller annan berörd person ska företrädas av ett ombud inför myndigheten, får den kräva att ombudet ska utses genom en separat handling (nedan kallad ”fullmakt”) som anger namnet på den berörda sökanden, innehavaren eller den andra berörda personen, allt efter omständigheterna.

(b) Fullmakten kan avse en eller flera ansökningar och/eller registreringar som identifieras i fullmakten eller, förutsatt att den som utsett ombudet inte har uppgett några undantag, avse samtliga nuvarande och framtida ansökningar och/eller registreringar som avser denna person.

(c) Fullmakten kan begränsa ombudets behörighet till vissa handlingar. Varje fördragsslutandepart får kräva att en fullmakt som ger ombudet behörighet att återkalla en ansökan eller att avstå från en registrering ska innehålla en uttrycklig föreskrift härom.

(d) Om en kommunikation ges in till myndigheten av en person som i kommunikation-

conque procédure devant l’office par un mandataire, ou à l’intention d’un mandataire, qui remplit les conditions prévues par la Partie contractante en vertu du sous-alinéa a) a les effets d’un acte accompli par le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée ayant constitué ce mandataire ou à son intention.

2) [*Constitution obligatoire de mandataire; élection de domicile*]

a) Toute Partie contractante peut exiger que, aux fins d’une procédure devant l’office, un déposant, un titulaire ou une autre personne intéressée qui n’a ni domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur son territoire soit représenté par un mandataire.

b) Toute Partie contractante peut, dans la mesure où elle n’exige pas de constitution de mandataire conformément au sous-alinéa a), exiger que, aux fins d’une procédure devant l’office, un déposant, un titulaire ou une autre personne intéressée qui n’a ni domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur son territoire élise un domicile sur ce territoire.

3) [*Pouvoir*]

a) Lorsqu’une Partie contractante permet ou exige qu’un déposant, un titulaire ou toute autre personne intéressée soit représenté auprès de l’office par un mandataire, elle peut exiger que la constitution de mandataire soit faite dans une communication distincte (ciaprès dénommée “pouvoir”) portant le nom du déposant, du titulaire ou de l’autre personne, selon le cas.

b) Le pouvoir peut s’appliquer à une ou plusieurs demandes, ou à un ou plusieurs enregistrements, indiqués dans le pouvoir ou, sous réserve de toute exception mentionnée par la personne qui constitue le mandataire, à toutes les demandes ou à tous les enregistrements existants ou futurs de cette personne.

c) Le pouvoir peut limiter à certains actes le droit d’agir du mandataire. Toute Partie contractante peut exiger que tout pouvoir qui confère au mandataire le droit de retirer une demande ou de renoncer à un enregistrement en fasse expressément mention.

d) Lorsqu’une communication est remise à l’office par une personne qui se présente dans

en anger sig vara ett ombud men myndigheten vid tidpunkten för mottagandet av kommunikationen inte har fått den erforderliga fullmakten, får den fördragsslutande parten kräva att fullmakten ska ges in till myndigheten inom den tidsfrist som den fördragsslutande parten har angett, som inte får underskrida den kortaste frist som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna. Varje fördragsslutande part får föreskriva att en kommunikation från den angivna personen ska sakna verkan, om fullmakten inte har getts in till myndigheten inom den tidsfrist som angetts av den fördragsslutande parten.

(4) [*Hänvisning till fullmakten*] Varje fördragsslutande part får kräva att en kommunikation till myndigheten från ett ombud i anledning av ett förfarande hos myndigheten ska innehålla en hänvisning till den fullmakt som ombudet handlar enligt.

(5) [*Förbud mot ytterligare krav*] Ingen fördragsslutande part får ställa upp andra krav än de som anges i paragraferna (3) och (4) samt artikel 8 med avseende på de omständigheter som behandlas i dessa bestämmelser.

(6) [*Bevisning*] Varje fördragsslutande part får kräva att bevisning ska ges in till myndigheten om den har skälig anledning att ifrågasätta riktigheten av en upplysning i någon kommunikation som avses i paragraferna (3) och (4).

Artikel 5

Ingivningsdag

(1) [*Tillåtna krav*]

(a) Med förebehåll för bestämmelserna i punkten (b) och paragraf (2), ska en fördragsslutande part föreskriva att ingivningsdagen för en ansökan ska vara den dag då myndigheten tog emot följande upplysningar och uppgifter på det språk som krävs enligt artikel 8(2):

- (i) en uttrycklig eller underförstådd upplysning om att registrering söks av ett märke;
- (ii) upplysningar som gör det möjligt att fastställa sökandens identitet;
- (iii) upplysningar som gör det möjligt för myndigheten att kontakta sökanden eller, i

ladite communication comme mandataire mais que l'office n'est pas, au moment de la réception de la communication, en possession du pouvoir requis, la Partie contractante peut exiger que le pouvoir soit remis à l'office dans le délai qu'elle fixe, sous réserve du délai minimum prescrit dans le règlement d'exécution. Toute Partie contractante peut prévoir que, lorsque le pouvoir n'a pas été remis à l'office dans le délai qu'elle fixe, la communication faite par ladite personne n'a aucun effet.

4) [*Mention du pouvoir*] Toute Partie contractante peut exiger que toute communication adressée à l'office par un mandataire aux fins d'une procédure devant l'office contienne la mention du pouvoir en vertu duquel le mandataire agit.

5) [*Interdiction d'autres conditions*] Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 3) et 4) et à l'article 8 soient remplies en ce qui concerne les éléments sur lesquels portent ces alinéas.

6) [*Preuves*] Toute Partie contractante peut exiger que des preuves soient fournies à l'office lorsque celui-ci peut raisonnablement douter de la véracité d'une indication quelconque figurant dans une des communications visées aux alinéas 3) et 4).

Article 5

Date de dépôt

1) [*Conditions autorisées*]

a) Sous réserve du sous-alinéa b) et de l'alinéa 2), une Partie contractante attribue comme date de dépôt d'une demande la date à laquelle l'office a reçu les indications et les éléments ci-après dans la langue exigée en vertu de l'article 8.2):

- i) l'indication, explicite ou implicite, que l'enregistrement d'une marque est demandé;
- ii) des indications permettant d'établir l'identité du déposant;
- iii) des indications permettant à l'office d'entrer en relation avec le déposant ou son

förekommande fall, dennes ombud;

(iv) en tillräckligt tydlig avbildning av det märke registrering söks för;

(v) en förteckning över de varor och/eller tjänster som registreringen söks för;

(vi) i fall då artikel 3(1)(a)(xvi) eller (b) är tillämpliga, den förklaring som avses i artikel 3(1)(a) (xvi) eller den förklaring och bevisning som avses i artikel 3(1)(b), var för sig, i enlighet med vad som krävs i fördragsslutande parts lag.

(b) Varje fördragsslutande part får föreskriva som ingivningsdag för en ansökan, den dag då myndigheten tog emot endast vissa, men inte samtliga upplysningar och uppgifter som avses i punkten (a), eller tog emot dem på ett annat språk än det som krävs enligt artikel 8(2).

(2) [*Ytterligare tillåtna krav*]

(a) En fördragsslutande part får föreskriva att ingivningsdag inte ska fastställas förrän de föreskrivna avgifterna har betalats.

(b) En fördragsslutande part får tillämpa det krav som avses i punkten (a) endast om den tillämpade ett sådant krav vid den tidpunkt då den blev bunden av denna konvention.

(3) [*Rättelser och tidsfrister*] Förutsättningarna och tidsfristerna för rättelser enligt paragraferna (1) och (2) ska anges i tillämpningsföreskrifterna.

(4) [*Förbud mot ytterligare krav*] Ingen fördragsslutande part får ställa upp andra krav än de som anges i paragraferna (1) och (2) i anledning av ingivningsdagen.

Artikel 6

En registrering för varor och/eller tjänster i flera klasser

Om varor och/eller tjänster tillhörande flera klasser enligt Nice klassificeringen har tagits in i en och samma ansökan ska denna ansökan leda till en och samma registrering.

Artikel 7

mandataire éventuel;

iv) une représentation suffisamment nette de la marque dont l'enregistrement est demandé;

v) la liste des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé;

vi) lorsque l'article 3.1)a)xvi) ou b) est applicable, la déclaration visée à l'article 3.1)a)xvi) ou la déclaration et la preuve visées à l'article 3.1)b), respectivement, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante.

b) Toute Partie contractante peut attribuer comme date de dépôt de la demande la date à laquelle l'office a reçu une partie seulement, et non la totalité, des indications et éléments visés au sous-alinéa a), ou les a reçus dans une langue autre que celle qui est exigée en vertu de l'article 8.2).

2) [*Condition supplémentaire autorisée*]

a) Une Partie contractante peut prévoir qu'aucune date de dépôt n'est attribuée tant que les taxes exigées ne sont pas payées.

b) Une Partie contractante ne peut appliquer la condition visée au sous-alinéa a) que si elle l'appliquait au moment de devenir partie au présent traité.

3) [*Corrections et délais*] Les modalités à suivre pour procéder à des corrections dans le cadre des alinéas 1) et 2) et les délais applicables en la matière sont fixés dans le règlement d'exécution.

4) [*Interdiction d'autres conditions*] Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) et 2) soient remplies en ce qui concerne la date de dépôt.

Article 6

Un seul enregistrement pour des produits ou des services relevant de plusieurs classes

Lorsque des produits ou des services appartenant à plusieurs classes de la classification de Nice figurent dans une seule et même demande, cette demande donne lieu à un seul enregistrement.

Article 7

Division de la demande et de

Delning av ansökningar och registreringar

- (1) [*Delning av en ansökan*]
 (a) Varje ansökan som omfattar flera varor och/eller tjänster (härefter kallad "ursprunglig ansökan") får,
 (i) åtminstone till dess att myndigheten har meddelat beslut om registrering av märket,
 (ii) under varje invändningsförfarande mot myndighetens beslut att registrera märket,
 (iii) under varje prövning av ett överklagande av beslutet om registrering av märket, delas upp, av sökanden eller på dennes begäran, i två eller flera ansökningar (härefter kallade "avdelade ansökningar") genom att de varor och/eller tjänster som anges i den ursprungliga ansökan fördelas mellan dessa ansökningar. De avdelade ansökningarna ska behålla den ursprungliga ansökningens ingivningsdag och den rätt till prioritet som kan föreligga för den.
 (b) Varje fördragsslutande part ska, med förbehåll för punkten (a), kunna bestämma villkoren för en avdelad ansökan, inbegripet betalning av avgifter.
 (2) [*Delning av en registrering*] Paragraf (1) ska ha motsvarande tillämpning beträffande delningen av en registrering. En sådan delning ska vara tillåten
 (i) under varje förfarande där giltigheten av en registrering bestrids inför myndigheten av tredje man,
 (ii) under varje prövning av ett överklagande av ett beslut som myndigheten har fattat under det tidigare förfarandet, förutsatt att en fördragsslutande part kan utesluta möjligheten att dela registreringar om dess lag tillåter att tredje man gör invändning mot registreringen av ett märke innan märket är registrerat.

Artikel 8

Kommunikationer

- (1) [*Medel för överföring av och form för kommunikationer*] Varje fördragsslutande part får välja medel för överföring av kommunikationer och om den ska godta kommunikationer i pappersform, elektronisk form

l'enregistrement

- 1) [*Division de la demande*]
 a) Toute demande portant sur plusieurs produits ou services (ci-après dénommée "demande initiale") peut,
 i) au moins jusqu'à la décision de l'office concernant l'enregistrement de la marque,
 ii) au cours de toute procédure d'opposition à la décision de l'office d'enregistrer la marque,
 iii) au cours de toute procédure de recours contre la décision concernant l'enregistrement de la marque, être divisée par le déposant ou à la requête de celui-ci en plusieurs demandes (ci-après dénommées "demandes divisionnaires"), les produits ou les services de la demande initiale étant répartis entre les demandes divisionnaires. Les demandes divisionnaires conservent la date de dépôt de la demande initiale et, le cas échéant, le bénéfice du droit de priorité.
 b) Sous réserve du sous-alinéa a), toute Partie contractante est libre d'imposer des conditions pour la division d'une demande, y compris le paiement de taxes.
 2) [*Division de l'enregistrement*] L'alinéa 1) s'applique *mutatis mutandis* à la division d'un enregistrement. Cette division est autorisée
 i) au cours de toute procédure dans laquelle la validité de l'enregistrement est contestée par un tiers devant l'office,
 ii) au cours de toute procédure de recours contre une décision prise par l'office dans le cadre de la procédure précitée; toutefois, une Partie contractante peut exclure la possibilité de diviser les enregistrements si sa législation permet aux tiers de faire opposition à l'enregistrement d'une marque avant que celle-ci soit enregistrée.

Article 8

Communications

- 1) [*Mode de transmission et forme des communications*] Toute Partie contractante peut choisir le mode de transmission des communications et si elle accepte des communications sur papier, des communications

eller någon annanform för kommunikation.

(2) [*Kommunikationsspråk*]

(a) Varje fördragsslutande part får kräva att en kommunikation är på ett språk som godtas av myndigheten. Om myndigheten godtar mer än ett språk, kan sökanden, innehavaren eller annan berörd person åläggas att godta varje annat språkligt krav som tillämpas vid myndigheten, under förutsättning att ingen upplysning eller uppgift i en kommunikation kan begäras på mer än ett språk.

(b) Ingen fördragsslutande part får kräva bevitnande, notariebestyrkande, äkthetsintyg, legalisering eller annan certifiering av översättningar av en kommunikation utom då det följer av denna konvention.

(c) Om en fördragsslutande part inte kräver att en kommunikation ska vara avfattat på ett språk som godtas av myndigheten, får myndigheten kräva att en översättning av denna kommunikation av en auktoriserad översättare eller ett ombud, till ett språk som godtas av myndigheten, ska ges in inom en rimlig tidsfrist.

(3) [*Undertecknande för kommunikationer i pappersform*]

(a) Varje fördragsslutande part får kräva att en kommunikation i pappersform ska vara undertecknad av sökanden, innehavaren eller annan berörd person. Om en fördragsslutande part kräver att en kommunikation i pappersform ska vara undertecknad, ska den fördragsslutande parten godta varje undertecknande som uppfyller de krav som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

(b) Ingen fördragsslutande part får kräva bevitnande, notariebestyrkande, äkthetsintyg, legalisering eller annan certifiering av ett undertecknande, förutom i enlighet med en fördragsslutande parts lag, om undertecknandet avser ett avstående från en registrering.

(c) En fördragsslutande part får, med undantag för punkten (b), kräva att bevisning ska ges in till myndigheten om den har skälig anledning att ifrågasätta riktigheten av ett undertecknande på en kommunikation i pappersform.

(4) [*Elektronisk kommunikation eller*

sous forme électronique ou toute autre forme de communication.

2) [*Langue des communications*]

a) Toute Partie contractante peut exiger que toute communication soit établie dans une langue acceptée par l'office. Lorsque l'office accepte plusieurs langues, le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée peut être tenu de satisfaire à toute autre exigence linguistique applicable en ce qui concerne l'office, étant entendu qu'il ne peut pas être exigé qu'une indication ou un élément de la communication soit établi en plusieurs langues.

b) Aucune Partie contractante ne peut exiger que la traduction d'une communication soit attestée, reconnue conforme par un officier public, authentifiée, légalisée ou certifiée d'une autre manière, sauf disposition contraire du présent traité.

c) Lorsqu'une Partie contractante n'exige pas qu'une communication soit établie dans une langue acceptée par son office, celui-ci peut exiger qu'une traduction de cette communication dans une langue qu'il accepte, établie par un traducteur assermenté ou par un mandataire, soit remise dans un délai raisonnable.

3) [*Signature des communications sur papier*]

a) Toute Partie contractante peut exiger qu'une communication sur papier soit signée par le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée. Lorsqu'une Partie contractante exige qu'une communication sur papier soit signée, elle accepte toute signature remplissant les conditions prescrites dans le règlement d'exécution.

b) Aucune Partie contractante ne peut exiger qu'une signature soit attestée, reconnue conforme par un officier public, authentifiée, légalisée ou certifiée d'une autre manière, sauf exception prévue par la législation de la Partie contractante pour le cas où la signature a trait à la renonciation à un enregistrement.

c) Nonobstant le sous-alinéa b), une Partie contractante peut exiger que des preuves soient fournies à l'office dans le cas où celui-ci peut raisonnablement douter de l'authenticité d'une signature d'une communication sur papier.

4) [*Communications déposées sous forme*

elektronisk överföring] Om en fördragsslutandepart tillåter kommunikation i elektronisk form eller genom elektronisk överföring, får den kräva att en sådan kommunikation ska uppfylla krav som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

(5) [*Utformningen av en kommunikation*] Varje fördragsslutande part ska godta utformningen av en kommunikation vars innehåll motsvarar det ifrågasvarande internationellamodellformulär, om ett sådant finns, enligt vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

(6) [*Förbud mot ytterligare krav*] Ingen fördragsslutande part får uppställa ytterligare krav, med avseende på vad som föreskrivs i paragraferna (1) till (5), än vad som föreskrivs i denna artikel.

(7) [*Sätt för kommunikation till ombud*] Denna artikel reglerar inte sättet för kommunikation mellan en sökande, innehavare eller annan berörd person och dess ombud.

Artikel 9

Klassificering av varor och/eller tjänster

(1) [*Upplysningar om varor och/eller tjänster*] Varje registrering och kungörelse från en myndighet som avser en ansökan eller en registrering och som anger varor och/eller tjänster ska ange namnet på dessa varor och/eller tjänster, grupperade enligt klasserna i Niceklassificeringen, där varje grupp ska föregås av numret på den klass som denna grupp av varor eller tjänster hör enligt denna klassificering och vara angivna enligt den ordning som klasserna följer enligt den angivna klassificeringen.

(2) [*Varor eller tjänster i samma eller olika klasser*]

(a) Varor eller tjänster får inte anses likartade med varandra på grund av att de i en registrering eller en kungörelse från myndigheten förekommer i samma klass enligt Niceklassificeringen.

(b) Varor eller tjänster får inte anses olikartade gentemot varandra på grund av att de i en registrering eller en kungörelse från myn-

électronique ou par des moyens de transmission électroniques] Lorsqu'une Partie contractante autorise le dépôt des communications sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques, elle peut exiger que toute communication ainsi déposée remplisse les conditions prescrites dans le règlement d'exécution.

5) [*Présentation d'une communication*] Toute Partie contractante accepte la présentation d'une communication dont le contenu correspond au formulaire international type pertinent prévu dans le règlement d'exécution, le cas échéant.

6) [*Interdiction d'autres conditions*] Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées dans le présent article soient remplies en ce qui concerne les alinéas 1) à 5).

7) [*Moyens de communication avec le mandataire*] Aucune disposition du présent article ne régit les moyens de communication entre le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée et son mandataire.

Article 9

Classement des produits ou des services

1) [*Indication des produits ou des services*] Chaque enregistrement et toute publication effectués par un office au sujet d'une demande ou d'un enregistrement et portant indication de produits ou de services mentionnent ces produits ou ces services par leurs noms, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l'ordre des classes de ladite classification.

2) [*Produits ou services de la même classe ou de classes différentes*]

a) Des produits ou des services ne peuvent pas être considérés comme similaires au motif que, dans un enregistrement ou une publication de l'office, ils figurant dans la même classe de la classification de Nice.

b) Des produits ou des services ne peuvent pas être considérés comme dissemblables au motif que, dans un enregistrement ou une

digheten förekommer i olika klasser enligt Niceklassificeringen.

publication de l'office, ils figurant dans des classes différentes de la classification de Nice.

Artikel 10

Ändring av namn eller adress

(1) [*Ändring av innehavarens namn eller adress*]

(a) Om det inte föreligger någon ändring av en innehavarens identitet, men däremot en ändring av dennes namn eller adress, ska varje fördragsslutande part godta att en begäran görs om att en anteckning av ändringen införs i varumärkesregistret genom en kommunikation från innehavaren med en upplysning om den berörda registreringens nummer och om den ändring som ska införas.

(b) Varje fördragsslutande part får kräva att en begäran ska ge upplysningar om

- (i) innehavarens namn och adress;
- (ii) ombudets namn och adress, om innehavaren har ett ombud;
- (iii) innehavarens delgivningsadress, om innehavaren har en sådan adress.

(c) Varje fördragsslutande part får kräva att en avgift ska betalas till myndigheten i anledning av en sådan begäran.

(d) En enda begäran ska vara tillräcklig även när ändringen rör mer än en registrering, under förutsättning att registreringsnumren för samtliga de berörda registreringarna anges i begäran.

(2) [*Ändring av sökandens namn eller adress*] Paragraf (1) ska ha motsvarande tillämpning om ändringen avser en eller flera ansökningar, eller såväl en eller flera ansökningar som en eller flera registreringar, under förutsättning att, i fall då något nummer ännu inte har tilldelats någon av de berörda ansökningarna eller det inte är känt för sökanden eller dennes ombud, begäran identifierar den ansökan på annat sätt enligt vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

(3) [*Ändring av ombudets namn eller adress eller en adress för delgivning*] Paragraf (1) ska ha motsvarande tillämpning beträffande ändringar av ett ombuds namn eller adress, i förekommande fall, och, beträffande ändringar i en adress för delgivning, i före-

Article 10

Changement de nom ou d'adresse

1) [*Changement de nom ou d'adresse du titulaire*]

a) Lorsqu'il n'y a pas de changement quant à la personne du titulaire mais que son nom ou son adresse ont changé, chaque Partie contractante accepte que la requête en inscription du changement par l'office dans son registre des marques soit présentée par le titulaire dans une communication indiquant le numéro de l'enregistrement en question et le changement à inscrire.

b) Toute Partie contractante peut exiger que la requête indique

- i) le nom et l'adresse du titulaire;
- ii) si le titulaire a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;
- iii) si le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu.

c) Toute Partie contractante peut exiger que, pour la requête, une taxe soit payée à l'office.

d) Une seule requête suffit même lorsque le changement concerne plusieurs enregistrements, à condition que les numéros de tous les enregistrements en question soient indiqués dans la requête.

2) [*Changement de nom ou d'adresse du déposant*] L'alinéa 1) est applicable *mutatis mutandis* lorsque le changement concerne une ou plusieurs demandes ou à la fois une ou plusieurs demandes et un ou plusieurs enregistrements; toutefois, lorsqu'une demande n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu du déposant ou de son mandataire, la requête doit permettre d'identifier cette demande d'une autre manière conformément aux prescriptions du règlement d'exécution.

3) [*Changement de nom ou d'adresse du mandataire ou changement de domicile élu*] L'alinéa 1) est applicable *mutatis mutandis* à tout changement de nom ou d'adresse du mandataire éventuel et à tout changement de l'éventuel domicile élu.

kommande fall.

(4) [*Förbud mot ytterligare krav*] Ingen fördragsslutande part får ställa upp andra kravände som anges i paragraferna (1) till (3) och i artikel 8 i anledning av en begäran som avses i denna artikel. Det innebär särskilt att inget krav på ett bestyrkande avseende ändringen får ställas upp.

(5) [*Bevisning*] Varje fördragsslutande part får kräva att bevisning ska företas inför dess myndighet i fall då denna myndighet har skälig anledning att tvivla på riktigheten av någon uppgift i en begäran.

Artikel 11

Ändring av innehavet av en registrering

(1) [*Ändring av innehavet av en registrering*]

(a) Om en ändring har skett av innehavarens identitet, ska varje fördragsslutande part godta att en begäran om att en anteckning av ändringen införs i myndighetens varumärkesregister, görs av innehavaren eller den person som har övertagit innehavet (härefter kallad ”den nye innehavaren”) genom en kommunikation som anger den berörda registreringsregisternummer och den ändring som ska införas.

(b) Om ändringen av innehavet följer av ett avtal, får varje fördragsslutande part kräva att en begäran ska ge en upplysning om detta och åtföljas, enligt den begärande partens val, av någon av följande handlingar:

(i) en kopia av avtalet, för vilken det kan krävas att notarius publicus eller annan behörig offentlig myndighet ska bestyrka att den stämmer överens med det ursprungliga avtalet;

(ii) ett utdrag ur avtalet som visar ändringen i innehavet, för vilket det kan krävas att notarius publicus eller annan behörig offentlig myndighet ska bestyrka att det är ett verkligt utdrag av kontraktet;

(iii) ett icke bestyrkt intyg om övergången i den form och med det innehåll som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna och som är undertecknat både av den ursprungliga och

4) [*Interdiction d’autres conditions*] Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) à 3) et à l’article 8 soient remplies en ce qui concerne la requête visée dans le présent article. Il ne peut notamment pas être exigé que soit fourni un certificat concernant le changement.

5) [*Preuves*] Toute Partie contractante peut exiger que des preuves soient fournies à l’office lorsque celui-ci peut raisonnablement douter de la véracité d’une indication quelconque figurant dans la requête.

Article 11

Changement de titulaire

1) [*Changement de titulaire de l’enregistrement*]

a) En cas de changement quant à la personne du titulaire, chaque Partie contractante accepte que la requête en inscription du changement par l’office dans son registre des marques soit présentée par le titulaire ou la personne qui est devenue propriétaire (ci-après dénommée “nouveau propriétaire”) dans une communication indiquant le numéro de l’enregistrement visé et le changement à inscrire.

b) Lorsque le changement de titulaire résulte d’un contrat, toute Partie contractante peut exiger que la requête l’indique et qu’elle soit accompagnée, au choix du requérant, d’un des documents suivants :

i) une copie du contrat; il pourra être exigé que cette copie soit certifiée conforme à l’original par un officier public ou toute autre autorité publique compétente;

ii) un extrait du contrat établissant le changement de titulaire; il pourra être exigé que cet extrait soit certifié conforme à l’original par un officier public ou toute autre autorité publique compétente;

iii) un certificat de cession non certifié conforme, établi conformément aux prescriptions du règlement d’exécution quant à la forme et au contenu et signé par le titulaire et le nou-

den nye innehavaren;

(iv) en icke bestyrkt överlåtelsehandling i den form och med det innehåll som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna och som ska vara undertecknad både av den ursprunglige innehavaren och den nye innehavaren.

(c) Om ändringen av innehavet följer av en fusion, får varje fördragsslutande part kräva att begäran ska ange detta förhållande och åtföljas av en kopia av en handling som bekräftar fusionen, upprättad av en behörig myndighet, såsom en kopia av ett utdrag ur ett handelsregister, och att den myndighet som har utfärdat handlingen, notarius publicus eller en annan behörig offentlig myndighet ska bestyrka att kopian stämmer överens med den ursprungliga handlingen.

(d) Om en ändring har skett av identiteten hos en eller flera men inte alla av ett flertal gemensamma innehavare, och en sådan ändring följer av ett avtal eller av en fusion, får varje fördragsslutande part kräva att varje sådan gemensam innehavare som inte omfattas av någon ändring av innehavet, ska ge sitt uttryckliga samtycke till ändringen av innehavet i en av denne undertecknad handling.

(e) Om ändringen av innehavet inte följer av ett avtal eller en fusion utan av någon annan anledning, exempelvis på grund av lag eller domstols beslut, får varje fördragsslutande part kräva att begäran ska ange detta förhållande och åtföljas av en kopia av den handling som bekräftar ändringen, och att den myndighet som har utfärdat handlingen, notarius publicus eller en annan behörig offentlig myndighet ska bestyrka att kopian stämmer överens med den ursprungliga handlingen.

(f) Varje fördragsslutande part får kräva att en sådan begäran ska ge upplysning om

- (i) innehavarens namn och adress;
- (ii) den nye innehavarens namn och adress;

(iii) namnet på den stat där sökanden har medborgarskap, om han eller hon har medborgarskap i någon stat, namnet på den stat där sökanden har sitt hemvist, i förekommande fall, och om tillämpligt, den stat där sökanden har reell och faktisk industriell eller kommersiell verksamhet;

(iv) om den nye innehavaren är en juridisk person, dennes rättsliga ställning och den

veau propriétaire;

iv) un document de cession non certifié conforme, établi conformément aux prescriptions du règlement d'exécution quant à la forme et au contenu et signé à la fois par le titulaire et le nouveau propriétaire.

c) Lorsque le changement de titulaire résulte d'une fusion, toute Partie contractante peut exiger que la requête l'indique et qu'elle soit accompagnée d'une copie d'un document émanant de l'autorité compétente et apportant la preuve de cette fusion, telle que la copie d'un extrait de registre du commerce, et que cette copie soit certifiée conforme à l'original par l'autorité qui a établi le document ou par un officier public ou toute autre autorité publique compétente.

d) Lorsqu'il y a un changement quant à la personne d'un ou de plusieurs cotitulaires, mais pas de tous, et que ce changement résulte d'un contrat ou d'une fusion, toute Partie contractante peut exiger que chacun des cotitulaires qui le reste consente expressément au changement dans un document signé par lui.

e) Lorsque le changement de titulaire ne résulte pas d'un contrat ou d'une fusion mais d'un autre motif, par exemple de l'effet de la loi ou d'une décision judiciaire, toute Partie contractante peut exiger que la requête l'indique et qu'elle soit accompagnée d'une copie d'un document apportant la preuve de ce changement et que cette copie soit certifiée conforme à l'original par l'autorité qui a établi ce document ou par un officier public ou toute autre autorité publique compétente.

f) Toute Partie contractante peut exiger que la requête indique

- i) le nom et l'adresse du titulaire;
- ii) le nom et l'adresse du nouveau propriétaire;

iii) le nom d'un État dont le nouveau propriétaire est ressortissant s'il est ressortissant d'un État, le nom d'un État dans lequel le nouveau propriétaire a son domicile, le cas échéant, et le nom d'un État dans lequel le nouveau propriétaire a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, le cas échéant;

iv) lorsque le nouveau propriétaire est une personne morale, la forme juridique de cette

stat, och, i förekommande fall, det område inom den staten, enligt vars lag den angivna juridiska personen har bildats;

(v) ombudets namn och adress, om innehavaren har ett ombud;

(vi) adressen för delgivning, om innehavaren har en sådan adress;

(vii) ombudets namn och adress, om den nye innehavaren har ett ombud;

(viii) när det krävs att den nye innehavaren har en adress för delgivning enligt artikel 4(2)(b), en sådan adress.

(g) Varje fördragsslutande part får kräva att en avgift ska betalas till myndigheten i anledning av en sådan begäran.

(h) En enda begäran ska vara tillräcklig även i fall då ändringen hänför sig till mer än en registrering, under förutsättning att innehavaren och den nye innehavaren är desamma för varje registrering och att registreringsnumren för samtliga de berörda registreringarna anges i begäran.

(i) Om ändringen av innehavet inte avser alla de varor och/eller tjänster som omfattas av innehavarens registrering, och den tillämpliga lagen medger att anteckning om en sådan ändring införs i registret, ska myndigheten utföra en särskild registrering beträffande de varor och/eller tjänster för vilka innehavet har ändrats.

(2) [*Ändring av innehavet av en ansökan*] Paragraf (1) ska ha motsvarande tillämpning när ändringen av innehavet avser en eller flera ansökningar eller såväl en eller flera ansökningar som en eller flera registreringar, under förutsättning att, i fall då någon av de berörda ansökningarna ännu inte har tilldelats något ansökningsnummer eller detta nummer ännu inte är känt för sökanden eller dess ombud, begäran identifierar ifrågavarande ansökan på något annat sätt enligt vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

(3) [*Förbud mot ytterligare krav*] Ingen fördragsslutande part får ställa upp andra krav än de som anges i paragraferna (1) och (2) samt i artikel 8 i anledning av en sådan begäran som avses i denna artikel. Den innebär särskilt att följande krav inte får uppställas:

(i) med förbehåll för paragraf (1)(c), ett företeende av ett intyg från, eller utdrag ur ett

personne morale ainsi que l'État, et, le cas échéant, la division territoriale de cet État, dont la législation a servi de cadre à la constitution de ladite personne morale;

v) lorsque le titulaire a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;

vi) si le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu;

vii) si le nouveau propriétaire a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;

viii) si le nouveau propriétaire est tenu de faire élection de domicile en vertu de l'article 4.2)b), le domicile élu.

g) Toute Partie contractante peut exiger que, pour la requête, une taxe soit payée à l'office.

h) Une seule requête suffit même lorsque le changement concerne plusieurs enregistrements, à condition que le titulaire et le nouveau propriétaire soient les mêmes pour chaque enregistrement et que les numéros de tous les enregistrements en question soient indiqués dans la requête.

i) Lorsque le changement de titulaire ne concerne pas la totalité des produits ou services énumérés dans l'enregistrement du titulaire, et que la législation applicable permet l'inscription d'un tel changement, l'office crée un enregistrement distinct qui mentionne les produits ou services sur lesquels porte le changement de titulaire.

2) [*Changement de titulaire de la demande*] L'alinéa 1) est applicable *mutatis mutandis* lorsque le changement de titulaire concerne une ou plusieurs demandes ou à la fois une ou plusieurs demandes et un ou plusieurs enregistrements; toutefois, lorsqu'une demande n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu du déposant ou de son mandataire, la requête doit permettre d'identifier cette demande d'une autre manière conformément aux prescriptions du règlement d'exécution.

3) [*Interdiction d'autres conditions*] Aucune Partie contractante ne peut exiger que soient remplies des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) et 2) et à l'article 8 en ce qui concerne la requête visée dans le présent article. Les conditions suivantes ne peuvent notamment pas être prescrites:

i) sous réserve de l'alinéa 1)c), la remise d'un certificat, ou d'un extrait, d'un registre

handelsregister;

(ii) en upplysning om att den nye innehavaren driver en industriell eller kommersiell verksamhet, eller att bevisning i detta avseende ska företes;

(iii) en upplysning om att den nye innehavaren utövar en verksamhet som svarar mot de varor eller tjänster som berörs av ändringen i innehavet, eller att bevisning i detta avseende ska företes;

(iv) en upplysning om att innehavaren helt eller delvis har överlåtit sin rörelse eller ifrågavarande goodwill till den nye innehavaren, eller att bevisning i detta avseende ska företes.

(4) [*Bevisning*] En fördragsslutande part får kräva att bevisning ska företes eller, om paragraferna (1)(c) eller (e) är tillämpliga, att ytterligare bevisning ska företes, inför myndigheten när denna myndighet har skäligen anledning att tvivla på riktigheten av en uppgift som ingår i begäran eller i en handling som avses i denna artikel.

Artikel 12

Rättelse av misstag

(1) [*Rättelse av misstag med avseende på en registrering*]

(a) Varje fördragsslutande part ska godta att en begäran om rättelse av ett misstag som har skett i en ansökan eller i en annan begäran som har kommunicerats till myndigheten och som återfinns i dess varumärkesregister och/eller i en kungörelse från myndigheten ska kunna göras av innehavaren genom en kommunikation som anger registreringsnumret för den ifrågavarande registreringen, det misstag som ska rättas och den rättelse som ska föras in.

(b) Varje fördragsslutande part får kräva att begäran ska ange

- (i) innehavarens namn och adress;
- (ii) ombudets namn och adress, om innehavaren har ett ombud;
- (iii) en adress för delgivning, om innehavaren har en adress för delgivning.

(c) En fördragsslutande part får kräva att en avgift ska betalas till myndigheten i anledning av en sådan begäran.

(d) En begäran ska vara tillräcklig också i

du commerce;

ii) l'indication que le nouveau propriétaire exerce une activité industrielle ou commerciale, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante;

iii) l'indication que le nouveau propriétaire exerce une activité correspondant aux produits ou aux services sur lesquels porte le changement de titulaire, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante;

iv) une indication selon laquelle le titulaire a cédé, entièrement ou en partie, au nouveau propriétaire son entreprise ou le fonds de commerce correspondant, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante.

4) [*Preuves*] Toute Partie contractante peut exiger que des preuves ou, lorsque l'alinéa 1)c) ou e) est applicable, des preuves supplémentaires soient fournies à l'office lorsque celui-ci peut raisonnablement douter de la véracité d'une indication quelconque figurant dans la requête ou dans tout document visé dans le présent article.

Article 12

Rectification d'une erreur

1) [*Rectification d'une erreur relative à un enregistrement*]

a) Chaque Partie contractante accepte que la requête en rectification d'une erreur qui a été faite dans la demande ou dans une autre requête communiquée à l'office, erreur qui est reproduite dans son registre des marques ou dans toute publication de l'office, soit présentée par le titulaire dans une communication indiquant le numéro de l'enregistrement visé, l'erreur à rectifier et la rectification à apporter.

b) Toute Partie contractante peut exiger que la requête indique

- i) le nom et l'adresse du titulaire;
- ii) si le titulaire a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;
- iii) si le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu.

c) Toute Partie contractante peut exiger que, pour la requête, une taxe soit payée à l'office.

d) Une seule requête suffit même lorsque la

fall då rättelsen hänför sig till fler än en registrering av samma person, under förutsättning att misstaget och den begärda rättelsen är densamma för varje registrering och att registreringsnummer för samtliga berörda registreringar anges i begäran.

(2) [*Rättelse av misstag med avseende på en ansökan*] Paragraf (1) ska ha motsvarande tillämpning när misstaget avser en eller flera ansökningar eller såväl en eller flera ansökningar som en eller flera registreringar, under förutsättning att, om ansökan ännu inte har tilldelats något ansökningsnummer, begäran identifierar ifrågavarande ansökan på något annat sätt enligt vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

(3) [*Förbud mot ytterligare krav*] Ingen fördragsslutande part får ställa upp andra krav än de som anges i paragraferna (1) och (2) och i artikel 8 i anledning av en begäran som avses i denna artikel.

(4) [*Bevisning*] En fördragsslutande part får kräva att bevisning ska företas inför myndigheten i fall då myndigheten har skälig anledning att tvivla på att det påstådda misstaget verkligen är ett misstag.

(5) [*Misstag begångna av myndigheten*] En fördragsslutande parts myndighet ska rätta sina egna misstag utan avgift, ex officio.

(6) [*Misstag som inte kan rättas*] Ingen fördragsslutande part är skyldig att tillämpa paragraferna (1), (2) och (5) på misstag som enligt dess lag inte kan rättas.

Artikel 13

Varaktighet och förnyelse av en registrering

(1) [*Upplysningar och uppgifter som ingår i eller ska åtfölja en begäran om förnyelse; avgift*]

(a) Varje fördragsslutande part får kräva att en förnyelse av en registrering förutsätter att en begäran härom ges in och att denna begäran innehåller samtliga eller vissa av följande upplysningar:

(i) en upplysning om att förnyelse söks;

rectification porte sur plusieurs enregistrements dont le titulaire est une même personne, à condition que l'erreur et la rectification demandée soient les mêmes pour chaque enregistrement et que les numéros de tous les enregistrements en question soient indiqués dans la requête.

2) [*Rectification d'une erreur relative à une demande*] L'alinéa 1) est applicable *mutatis mutandis* lorsque l'erreur concerne une ou plusieurs demandes ou à la fois une ou plusieurs demandes et un ou plusieurs enregistrements; toutefois, lorsqu'une demande n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu du déposant ou de son mandataire, la requête doit permettre d'identifier cette demande d'une autre manière conformément aux prescriptions du règlement d'exécution.

3) [*Interdiction d'autres conditions*] Aucune Partie contractante ne peut exiger que soient remplies des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) et 2) et à l'article 8 en ce qui concerne la requête visée dans le présent article.

4) [*Preuves*] Toute Partie contractante peut exiger que des preuves soient fournies à l'office lorsque celui-ci peut raisonnablement douter que l'erreur signalée soit effectivement une erreur.

5) [*Erreurs commises par l'office*] L'office d'une Partie contractante rectifie ses propres erreurs, ex officio ou sur requête, sans exiger de taxe.

6) [*Erreurs non rectifiables*] Aucune Partie contractante n'est tenue d'appliquer les alinéas 1), 2) et 5) aux erreurs qui ne peuvent pas être rectifiées en vertu de sa législation.

Article 13

Durée et renouvellement de l'enregistrement

1) [*Indications ou éléments figurant dans la requête en renouvellement ou accompagnant celle-ci; taxe*]

a) Toute Partie contractante peut exiger que le renouvellement d'un enregistrement soit subordonné au dépôt d'une requête et que cette requête contienne l'ensemble ou une partie des indications suivantes :

i) l'indication qu'un renouvellement est demandé;

(ii) innehavarens namn och adress;
(iii) registreringsnumret för den berörda registreringen;

(iv) enligt den fördragsslutande partens val, en uppgift om ingivningsdagen för den ansökan som lett till den berörda registreringen eller dagen för den berörda registreringen;

(v) ombudets namn och adress, om innehavaren har ett ombud;

(vi) en adress för delgivning, om innehavaren har en adress för delgivning;

(vii) om fördragsslutande parten godtar att en förnyelse sker av en registrering endast för vissa av de varor och/eller tjänster som har antecknats i dess varumärkesregister och sådan förnyelse söks, namnen på dessa antecknade varor och/eller tjänster för vilka förnyelse söks eller namnen på dessa antecknade varor eller tjänster för vilka förnyelse inte söks, ordnade enligt klasserna i Niceklassificeringen där varje grupp föregås av numret på den klass enligt denna klassificering till vilken den gruppen av varor och/eller tjänster hör, och angivna i den ordning enligt vilken klasserna följer i den angivna klassificeringen;

(viii) om en fördragsslutande part godtar att en begäran om förnyelse görs av någon annan än innehavaren eller dess ombud och begäran görs av en sådan annan person, dennes namn och adress.

(b) Varje fördragsslutande part får kräva att en avgift betalas till myndigheten för en sådan begäran om förnyelse. När en avgift har betalats för den första registreringsperioden eller för en förnyelseperiod, får ingen ytterligare avgift krävas för att upprätthålla registreringen i anledning av denna period. Vid tillämpningen av denna bestämmelse ska avgifter för ingivande av en förklaring och/eller bevisning med avseende på ett märkes användning inte anses som betalningar för upprätthållande av registreringen och ska inte påverkas av denna punkt.

(c) Varje fördragsslutande part får kräva att en begäran om förnyelse ska ges in och att den därtill hörande avgift som avses i punkten (b) ska betalas till myndigheten, inom

ii) le nom et l'adresse du titulaire;
iii) le numéro de l'enregistrement en question;

iv) au choix de la Partie contractante, la date de dépôt de la demande dont est issu l'enregistrement en question ou la date de l'enregistrement en question;

v) si le titulaire a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;

vi) lorsque le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu;

vii) lorsque la Partie contractante permet que le renouvellement d'un enregistrement soit effectué seulement pour certains des produits ou services inscrits dans le registre des marques et qu'un tel renouvellement est demandé, les noms des produits ou services inscrits au registre pour lesquels le renouvellement est demandé ou les noms des produits ou services inscrits au registre pour lesquels le renouvellement n'est pas demandé, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l'ordre des classes de ladite classification;

viii) lorsque la Partie contractante permet que la requête en renouvellement soit déposée par une personne autre que le titulaire ou son mandataire et que la requête est déposée par une telle personne, le nom et l'adresse de cette personne.

b) Toute Partie contractante peut exiger que, pour la requête en renouvellement, une taxe soit payée à l'office. Une fois que la taxe a été payée pour la période correspondant à la durée initiale de l'enregistrement ou pour la période pour laquelle il a été renouvelé, aucun autre paiement ne peut être exigé pour le maintien en vigueur de l'enregistrement pendant la période en question. Les taxes liées à la remise d'une déclaration ou à la fourniture d'une preuve relatives à l'usage ne sont pas considérées, aux fins du présent sous-alinéa, comme des paiements exigés pour le maintien en vigueur d'un enregistrement, et le présent sous-alinéa n'a pas d'incidence sur ces taxes.

c) Toute Partie contractante peut exiger que la requête en renouvellement soit présentée, et que la taxe correspondante visée au sous-alinéa b) soit payée, à l'office pendant la

den tid som anges i den fördragsslutande partens lag, som dock inte får underskrida den kortaste tiden som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

(2) [*Förbud mot ytterligare krav*] Ingen fördragsslutande part får ställa upp andra krav än vad som anges i paragraf (1) och i artikel 8 i anledning av en begäran om förnyelse. Det innebär särskilt att följande krav inte får ställas upp;

(i) en avbildning eller annan identification av märket;

(ii) företeende av bevis om att märket har registrerats, eller att dess registrering har förnyats i något annat varumärkesregister;

(iii) företeende av en förklaring och/eller bevisning rörande användning av märket.

(3) [*Bevisning*] Varje fördragsslutande part får kräva att bevisning ska företas hos dess myndighet vid granskningen av en begäran om förnyelse om myndigheten har skälig anledning att tvivla på riktigheten av någon upplysning eller uppgift i begäran om förnyelse.

(4) [*Förbud mot materiell granskning*] Ingen fördragsslutande parts myndighet får göra någon materiell granskning av registreringen i samband med en förnyelse.

(5) [*Varaktighet*] Den första registreringsperioden och varje förnyelseperiod ska vara 10 år.

Artikel 14

Rättsmedel vid underlåtenhet att iaktta tidsfrister

(1) [*Rättsmedel före utgången av en tidsfrist*] En fördragsslutande part får medge en förlängning av en tidsfrist för en åtgärd under ett förfarande hos myndigheten som avser en ansökan eller en registrering, om en begäran i detta avseende ges in till myndigheten före utgången av tidsfristen.

(2) [*Rättsmedel efter utgången av en tidsfrist*] Om en sökande, innehavare eller annan berörd person har underlåtit att iaktta en tids-

période fixée par sa législation, sous réserve des périodes minimales prescrites dans le règlement d'exécution.

2) [*Interdiction d'autres conditions*] Aucune Partie contractante ne peut exiger que soient remplies des conditions autres que celles qui sont énoncées à l'alinéa 1) et à l'article 8 en ce qui concerne une requête en renouvellement. Les éléments suivants ne peuvent notamment pas être exigés :

i) une représentation ou un autre moyen permettant d'identifier la marque;

ii) la fourniture d'une preuve établissant que la marque a été enregistrée, ou que son enregistrement a été renouvelé, dans un autre registre des marques;

iii) la remise d'une déclaration ou la fourniture d'une preuve relatives à l'usage de la marque.

3) [*Preuves*] Toute Partie contractante peut exiger qu'au cours de l'examen de la requête en renouvellement des preuves soient fournies à l'office lorsque celui-ci peut raisonnablement douter de la véracité d'une indication ou d'un élément quelconque figurant dans la requête en renouvellement.

4) [*Interdiction de procéder à un examen quant au fond*] L'office d'aucune Partie contractante ne peut, aux fins du renouvellement, examiner l'enregistrement quant au fond.

5) [*Durée*] La durée initiale de l'enregistrement et la durée de chaque renouvellement sont de 10 ans.

Article 14

Mesures de sursis en cas d'inobservation d'un délai

1) [*Mesures de sursis avant l'expiration d'un délai*] Une Partie contractante peut prévoir la prorogation d'un délai imparti pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant l'office à l'égard d'une demande ou d'un enregistrement si une requête à cet effet est présentée à l'office avant l'expiration du délai.

2) [*Mesures de sursis après l'expiration d'un délai*] Lorsque le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée n'a pas ob-

frist ("den ifrågavarande tidsfristen") för en åtgärd under ett förfarande hos fördragsslutande parts myndighet av en ansökan eller en registrering, ska den fördragsslutande parten göra tillgängliga ett eller flera av följande rättsmedel i överensstämmelse med vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, om en begäran i detta hänseende getts in till myndigheten:

(i) en förlängning av den ifrågavarande tidsfristen för den tid som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna;

(ii) fortsatt handläggning av ansökan eller registreringen;

(iii) återställande av sökandens, innehavarens eller annan berörd persons rättigheter med avseende på ansökan eller registreringen, om myndigheten finner att underlåtenheten att iaktta tidsfristen har inträffat trots att sådana åtgärder har vidtagits som krävts av omständigheterna eller, i enlighet med den fördragsslutande partens val, att underlåtenheten har skett oavsiktligt.

(3) [Undantag] Ingen fördragsslutande part ska vara skyldig att meddela föreskrifter beträffande de rättsmedel som avses i paragraf (2) i anledning om de undantag som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

(4) [Avgift] Varje fördragsslutande part får kräva att en avgift ska betalas i anledning av de rättsmedel som avses i paragraferna (1) och (2).

(5) [Förbud mot ytterligare villkor] Ingen fördragsslutande part får uppställa andra krav än de som anges i denna artikel och i artikel 8 i anledning av de rättsmedel som avses i paragraf (2).

Artikel 15

Skyldighet att tillämpa Pariskonventionen

Varje fördragsslutande part ska tillämpa de bestämmelser i Pariskonventionen som avser märken.

Artikel 16

servé un délai ("le délai considéré") imparti pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant l'office d'une Partie contractante à l'égard d'une demande ou d'un enregistrement, la Partie contractante prévoit une ou plusieurs des mesures de sursis ci-après, conformément aux conditions prescrites dans le règlement d'exécution, si une requête à cet effet est présentée à l'office:

i) la prorogation du délai considéré pour la durée prescrite dans le règlement d'exécution;

ii) la poursuite de la procédure à l'égard de la demande ou de l'enregistrement;

iii) le rétablissement des droits du déposant, du titulaire ou de l'autre personne intéressée à l'égard de la demande ou de l'enregistrement, si l'office constate que l'inobservation du délai considéré a eu lieu bien que toute la diligence requise en l'espèce ait été exercée ou, au choix de la Partie contractante, que l'inobservation n'était pas intentionnelle.

3) [Exceptions] Aucune Partie contractante n'est tenue de prévoir l'une quelconque des mesures de sursis visées à l'alinéa 2) dans le cas des exceptions prescrites dans le règlement d'exécution.

4) [Taxes] Toute Partie contractante peut exiger qu'une taxe soit payée au titre d'une mesure de sursis visée aux alinéas 1) et 2).

5) [Interdiction d'autres conditions] Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées dans le présent article ou à l'article 8 soient remplies en ce qui concerne une mesure de sursis visée à l'alinéa 2).

Article 15

Obligation de se conformer à la Convention de Paris

Toute Partie contractante se conforme aux dispositions de la Convention de Paris qui concernent les marques.

Article 16

Märken avseende tjänster

Varje fördragsslutande part ska registrera märken för tjänster och tillämpa de bestämmelser i Pariskonventionen som avser varumärken för sådana märken.

Artikel 17

Begäran om anteckning om licensavtal

(1) [*Krav i fråga om en begäran om anteckning*] Om en fördragsslutande parts lag innehåller bestämmelser om införande av en anteckning om ett licensavtal hos dess myndighet, får den fördragsslutande parten kräva att begäran om anteckning

(i) ska göras i enlighet med de förutsättningar som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna,

(ii) åtföljas av de dokument till stöd för begäran som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

(2) [*Avgift*] Varje fördragsslutande part får kräva att en avgift ska betalas till myndigheten i anledning av ett sådant införande av en anteckning om ett licensavtal.

(3) [*En enda begäran avseende flera registreringar*] En enda begäran ska vara tillräcklig även om licensavtalet hänför sig till mer än en registrering, under förutsättning att registreringsnumren för samtliga berörda registreringar anges i begäran, att innehavaren och licenshavaren är desamma för samtliga registreringar och att begäran anger omfattningen av licensavtalet, i enlighet med tillämpningsföreskrifterna.

(4) [*Förbud mot ytterligare krav*]

(a) Ingen fördragsslutande part får ställa upp andra krav än vad som anges i paragraferna (1) till (3) och i artikel 8 i anledning av en anteckning om ett licensavtal hos dess myndighet. Det innebär särskilt att följande krav inte får ställas upp:

(i) företeende av ett registreringsbevis för det märke som licensavtalet avser;

(ii) företeende av licensavtalet eller en översättning av det;

(iii) angivande av de ekonomiska villkoren

Marques de services

Toute Partie contractante enregistre les marques de services et applique à ces marques les dispositions de la Convention de Paris qui concernent les marques de produits.

Article 17

Requête en inscription d'une licence

1) [*Conditions relatives à la requête en inscription*] Lorsque la législation d'une Partie contractante prévoit l'inscription des licences auprès de son office, cette Partie contractante peut exiger que la requête en inscription

i) soit présentée conformément aux conditions prescrites dans le règlement d'exécution, et

ii) soit accompagnée des documents justificatifs prescrits dans le règlement d'exécution.

2) [*Taxe*] Toute Partie contractante peut exiger que, en ce qui concerne l'inscription d'une licence, une taxe soit payée à l'office.

3) [*Requête unique se rapportant à plusieurs enregistrements*] Une requête unique est suffisante même lorsque la licence se rapporte à plusieurs enregistrements, à condition que les numéros de tous les enregistrements soient indiqués dans la requête, que le titulaire et le preneur de licence soient les mêmes pour tous les enregistrements et que la portée de la licence soit indiquée dans la requête, conformément au règlement d'exécution, en ce qui concerne tous les enregistrements.

4) [*Interdiction d'autres conditions*]

a) Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) à 3) et à l'article 8 soient remplies en ce qui concerne l'inscription d'une licence auprès de son office. Les conditions ci-après ne peuvent en particulier pas être prescrites:

i) la remise du certificat d'enregistrement de la marque qui fait l'objet de la licence;

ii) la remise du contrat de licence ou d'une traduction de celui-ci;

iii) l'indication des modalités financières

I licensavtalet. (b) punkten (a) gäller oavsett om det finns en skyldighet under en fördragsslutande parts lag som gäller avslöjande av information i annat syfte än att registrera en licens i varumärkesregistret.

(5) [*Bevisning*] Varje fördragsslutande part får kräva att bevisning ska föreskas hos myndigheten om myndigheten har skälig anledning att tvivla på riktigheten av en uppgift i begäran eller i något av de dokument som avses i tillämpningsföreskrifterna.

(6) [*Begäran som hänför sig till ansökningar*] Paragraferna (1) till (5) ska äga motsvarande tillämpning med avseende på en begäran om anteckning om ett licensavtal avseende en ansökan, om en fördragsslutande parts lag innehåller föreskrifter om sådana anteckningar.

Artikel 18

Begäran om tillägg till eller upphörande av en anteckning om ett licensavtal

(1) [*Krav i anledning av en begäran*] Om en fördragsslutande parts lag innehåller bestämmelser om att ett licensavtal ska antecknas hos dess myndighet, får den fördragsslutande parten kräva att en begäran om tillägg till eller upphörande av anteckningen om ett licensavtal ska

(i) göras i enlighet med de förutsättningar som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna,

(ii) åtföljas av de handlingar till stöd för begäran som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

(2) [*Ytterligare krav*] Artikel 17(2) till (6) ska äga motsvarande tillämpning på en begäran om tillägg till eller upphörande av en anteckning om ett licensavtal.

Artikel 19

Verkan av utebliven anteckning om ett licensavtal

(1) [*Giltigheten av en registrering och skyddet för ett märke*] Den omständigheten att ett licensavtal inte har antecknats hos

du contrat de licence. b) Le sous-alinéa a) est sans préjudice des obligations existant en vertu de la législation d'une Partie contractante en ce qui concerne la divulgation d'informations à d'autres fins que l'inscription de la licence au registre des marques.

5) [*Preuves*] Toute Partie contractante peut exiger que des preuves soient fournies à l'office lorsque l'office peut raisonnablement douter de la véracité d'une indication quelconque figurant dans la requête ou dans tout document visé dans le règlement d'exécution.

6) [*Requêtes se rapportant à des demandes*] Les alinéas 1) à 5) sont applicables, *mutatis mutandis*, aux requêtes en inscription d'une licence se rapportant à une demande, lorsque la législation d'une Partie contractante prévoit une telle inscription.

Article 18

Requête en modification ou radiation de l'inscription d'une licence

1) [*Conditions relatives à la requête*] Lorsque la législation d'une Partie contractante prévoit l'inscription des licences auprès de son office, cette Partie contractante peut exiger que la requête en modification ou en radiation de l'inscription d'une licence

i) soit présentée conformément aux conditions prescrites dans le règlement d'exécution, et

ii) soit accompagnée des documents justificatifs prescrits dans le règlement d'exécution.

2) [*Autres conditions*] L'article 17.2) à 6) est applicable, *mutatis mutandis*, aux requêtes en modification ou en radiation de l'inscription d'une licence.

Article 19

Effets du défaut d'inscription d'une licence

1) [*Validité de l'enregistrement et protection de la marque*] Le défaut d'inscription d'une licence auprès de l'office ou de toute

myndigheten eller hos någon annan myndighet hos en fördragsslutande part, ska inte påverka giltigheten av registreringen av det märke som licensavtalet avser eller skyddet för detta märke.

(2) [*Vissa rättigheter som tillkommer licenshavaren*] En fördragsslutande part får inte kräva att en anteckning om ett licensavtal ska vara en förutsättning för de rättigheter som licenshavaren kan ha enligt den fördragsslutande partens lag att delta i intrångsförfaranden som har inletts av innehavaren, eller för att erhålla skadestånd genom sådana förfaranden för intrång i det märke som licensavtalet avser.

(3) [*Användning av ett märke när ett licensavtal inte har antecknats*] En fördragsslutande part får inte kräva att en anteckning om ett licensavtal ska vara en förutsättning för att en licenshavares användning av märket ska anses utgöra en användning av innehavaren i förfaranden rörande förvärv, upprätthållande och säkerställande av rätt till märken.

Artikel 20

Uppgift om ett licensavtal

Om en fördragsslutande part kräver att en uppgift ska lämnas om att märket används enligt ett licensavtal, så ska en underlåtenhet att helt eller delvis iakttä detta krav, inte påverka giltigheten av registreringen av det märke som licensen avser eller skyddet för detta märke och ska inte heller påverka tillämpningen av artikel 19(3).

Artikel 21

Yttrande i fall då avsikt föreligger att meddela beslut om avslag

En ansökan enligt artikel 3 eller en begäran enligt artiklarna 7, 10 till 14, 17 och 18 får inte helt eller delvis avslås av en myndighet utan att sökanden eller den som har framställt begäran, i förekommande fall, har getts möjlighet att yttra sig över det avsedda avslaget inom en rimlig tid. Vad avser artikel 14, ska ingen myndighet behöva ge möjlighet att

autre autorité de la Partie contractante est sans effet sur la validité de l'enregistrement de la marque qui fait l'objet de la licence ou sur la protection de cette marque.

2) [*Certains droits du preneur de licence*] Une Partie contractante ne peut pas subordonner à l'inscription d'une licence tout droit que le preneur de licence peut avoir, en vertu de la législation de cette Partie contractante, d'intervenir dans une procédure en contrefaçon engagée par le titulaire ou d'obtenir, dans le cadre de cette procédure, des dommages-intérêts à la suite d'une contrefaçon de la marque qui fait l'objet de la licence.

3) [*Usage d'une marque lorsque la licence n'est pas inscrite*] Une Partie contractante ne peut pas exiger l'inscription d'une licence comme condition pour que l'usage d'une marque par un preneur de licence soit réputé constituer un usage par le titulaire dans le cadre de procédures relatives à l'acquisition, au maintien en vigueur et à la défense des marques.

Article 20

Indication de la licence

Si la législation d'une Partie contractante exige une indication selon laquelle la marque est utilisée dans le cadre d'une licence, le non-respect, total ou partiel, de cette exigence est sans effet sur la validité de l'enregistrement de la marque objet de la licence ou sur la protection de cette marque, et est aussi sans effet sur l'application de l'article 19.3).

Article 21

Observations lorsqu'un refus est envisagé

Une demande selon l'article 3 ou une requête présentée en vertu des articles 7, 10 à 14, 17 et 18 ne peut donner lieu, entièrement ou partiellement, à un refus de la part d'un office sans qu'ait été donnée au déposant ou au requérant, selon le cas, la possibilité de présenter, dans un délai raisonnable, des observations sur le refus envisagé. En ce qui

avge yttrande, om den person som har begärt rättsmedlet redan har haft möjlighet att avge ett yttrande över de omständigheter på vilka beslutet ska grundas.

concerne l'article 14, aucun office ne sera tenu de donner la possibilité de présenter des observations lorsque le requérant aura déjà eu la possibilité de présenter une observation à propos des faits sur lesquels doit reposer la décision.

Artikel 22

Tillämpningsföreskrifter

- (1) [*Innehåll*]
 - (a) De tillämpningsföreskrifter som bifogas till denna konvention ska innehålla bestämmelser om
 - (i) omständigheter som denna convention uttryckligen anger att de ska vara "föreskrivna i tillämpningsföreskrifterna";
 - (ii) varje detalj som har betydelse för tillämpningen av bestämmelserna i denna konvention;
 - (iii) administrativa krav, omständigheter eller handläggningsfrågor.
 - (b) Tillämpningsföreskrifterna innehåller också internationella modellformulär.
- (2) [*Ändring av tillämpningsföreskrifterna*] Med förbehåll för vad som föreskrivs i paragraf (3) ska ändringar i tillämpningsföreskrifterna kräva tre fjärdedels majoritet av de avgivna rösterna.
- (3) [*Krav på enhällighet*]
 - (a) Tillämpningsföreskrifterna kan ange vilka bestämmelser i tillämpningsföreskrifterna som ska kunna ändras endast genom enhällighet.
 - (b) Varje ändring i tillämpningsföreskrifterna som innebär ett tillägg till, eller upphävande av, sådana bestämmelser som anges i föreskrifterna med stöd av punkten (a) ska kräva enhällighet.
 - (c) Vid bestämmande av om enhällighet föreligger ska endast röster som har avgivits räknas. Avstående ska inte räknas som röster.
- (4) [*Konflikt mellan konventionen och tillämpningsföreskrifterna*] I händelse av konflikt mellan bestämmelserna i denna konvention och i tillämpningsföreskrifterna ska de förra ha företräde.

Artikel 23

Article 22

Règlement d'exécution

- 1) [*Teneur*]
 - a) Le règlement d'exécution annexé au présent traité comporte des règles relatives
 - i) aux questions qui, aux termes du présent traité, doivent faire l'objet de "prescriptions du règlement d'exécution";
 - ii) à tous détails utiles pour l'application des dispositions du présent traité;
 - iii) à toutes conditions, questions ou procédures d'ordre administratif.
 - b) Le règlement d'exécution contient aussi des formulaires internationaux types.
- 2) [*Modification du règlement d'exécution*] Sous réserve de l'alinéa 3), toute modification du règlement d'exécution requiert les trois quarts des votes exprimés.
- 3) [*Exigence de l'unanimité*]
 - a) Le règlement d'exécution peut indiquer les règles qui ne peuvent être modifiées qu'à l'unanimité.
 - b) Toute modification du règlement d'exécution ayant pour effet d'ajouter ou de supprimer des règles visées au sous-alinéa a) doit être adoptée à l'unanimité.
 - c) Pour déterminer s'il y a unanimité, seuls les votes exprimés sont pris en considération. L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
- 4) [*Divergence entre le traité et le règlement d'exécution*] En cas de divergence, les dispositions du présent traité priment sur celles du règlement d'exécution.

Article 23

Församling

- (1) [*Sammansättning*]
 (a) De fördragsslutande parterna ska ha en församling.
 (b) Varje fördragsslutande part ska företräddas av en delegat som kan biträdas av ytterligare en delegat, rådgivare och experter. Varje delegat får endast företräda en fördragsslutande part.
 (2) [*Uppgifter*] Församlingen ska
 (i) behandla frågor rörande utvecklingen av denna konvention;
 (ii) anta ändringar i tillämpningsföreskrifterna, inbegripet de internationella modellformulären;
 (iii) bestämma villkoren för dagen för ikraftträdande av ändringar som avses i (ii);
 (iv) fullgöra andra sådana uppgifter som kan behövas för tillämpningen av denna konvention.
 (3) [*Beslutförhet*]
 (a) Församlingen är beslutför när hälften av det antal medlemmar av församlingen som är stater är företrädade.
 (b) Utan hinder av vad som sägs i punkten (a) kan, om vid något möte antalet där företrädade medlemmar av församlingen som är stater är mindre än hälften men motsvarar eller utgör mera än en tredjedel av det antal medlemmar som är stater, församlingens fatta beslut, dock att, med undantag för beslut som rör församlingens egen beslutsordning, alla sådana beslut ska få verkan endast om nedan angivna villkor. Den Internationella byrån ska kommunicera ifrågavarande beslut till de medlemmar av församlingen som är stater men som inte var närvarande och anmoda dessa att inom tre månader från dagen för kommunikationen skriftligen avge sin röst eller skriftligen förklara sig avstå från att rösta. Om vid utgången av denna tid antalet medlemmar, som på så sätt avgivitsin röst eller förklarat sig avstå från att rösta, motsvarar det medlemsantal som saknades för beslutförhet vid mötet, ska beslutet ha verkan, förutsatt att den erforderliga majoriteten då alltså föreligger.

Assemblée

- 1) [*Composition*]
 a) Les Parties contractantes ont une Assemblée.
 b) Chaque Partie contractante est représentée à l'Assemblée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts. Chaque délégué ne peut représenter qu'une seule Partie contractante.
 2) [*Fonctions*] L'Assemblée
 i) traite des questions concernant le développement du présent traité;
 ii) modifie le règlement d'exécution, y compris les formulaires internationaux types;
 iii) fixe les conditions concernant la date de prise d'effet de chaque modification visée au point ii);
 iv) s'acquitte de toute autre tâche qu'implique la mise en oeuvre des dispositions du présent traité.
 3) [*Quorum*]
 a) La moitié des membres de l'Assemblée qui sont des États constitue le quorum.
 b) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa a), si, lors d'une session, le nombre des membres de l'Assemblée qui sont des États et qui sont représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des membres de l'Assemblée qui sont des États, l'Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux membres de l'Assemblée qui sont des États et qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de la communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre desdits membres ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de membres qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.

(4) [*Fattande av beslut i församlingen*]

(a) Församlingen ska eftersträva enhälliga beslut.

(b) Om beslut inte kan fattas med enhällighet, ska den ifrågavarande frågan avgöras genom omröstning. I ett sådant fall

(i) ska varje fördragsslutande part som är en stat ha en röst och rösta endast för egen del, samt

(ii) en fördragsslutande part som är en mellanstatlig organisation får delta i omröstningen i sina medlemsstaters ställe med det antal röster som motsvarar det antal av medlemsstaterna som är parter till konvention. Ingen sådan mellanstatlig organisation ska delta i omröstningen om någon av dess medlemsstater utnyttjar sin rösträtt, och omvänt. Därutöver gäller att ingen sådan mellanstatlig organisation ska delta i omröstningen, om någon av dess medlemsstater som är bunden av denna konvention är medlem av någon annan sådan mellanstatlig organisation som deltar i omröstningen.

(5) [*Majoritet*]

(a) Om inget annat följer av artiklarna 22(2) och (3) ska för beslut krävas två tredjedels majoritet av avgivna röster.

(b) Vid bedömning av om erforderlig majoritet har uppnåtts ska endast faktiskt avgivna röster beaktas. Avstående ska inte anses som röster.

(6) [*Möten*] Församlingen ska sammanträda på kallelse av generaldirektören och, om inte särskilda omständigheter påkallar annat, under samma tid och på samma plats som organisationens generalförsamling

(7) [*Arbetsordning*] Församlingen ska anta sin egen arbetsordning, innehållande regler för sammankallande av extra möte.

Artikel 24

Den internationella byrån

(1) [*Administrativa uppgifter*]

(a) Internationella byrån ska fullgöra de administrativa uppgifter som rör denna konvention.

(b) Det innebär särskilt att Internationella byrån ska förbereda sammanträden med, och

4) [*Prise des décisions au sein de l'Assemblée*]

a) L'Assemblée s'efforce de prendre ses décisions par consensus.

b) Lorsqu'il n'est pas possible d'arriver à une décision par consensus, la décision sur la question à l'examen est mise aux voix. Dans ce cas,

i) chaque Partie contractante qui est un État dispose d'une voix et vote uniquement en son propre nom; et

ii) toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote à la place de ses États membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties au présent traité. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l'un de ses États membres exerce son droit de vote et inversement. En outre, aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l'un de ses États membres qui est partie au présent traité est membre d'une autre organisation intergouvernementale et si cette dernière participe au vote.

5) [*Majorités*]

a) Sous réserve de l'article 22.2) et 3), les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

b) Pour déterminer si la majorité requise est atteinte, seuls les votes exprimés sont pris en considération. L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

6) [*Sessions*] L'Assemblée se réunit sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation.

7) [*Règlement intérieur*] L'Assemblée établit son propre règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en session extraordinaire.

Article 24

Bureau international

1) [*Fonctions administratives*]

a) Le Bureau international assure les tâches administratives concernant le présent traité.

b) En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de

tillhandahålla ett sekretariat för, församlingen och sådana expertkommittéer och arbetsgrupper som inrättats av församlingen.

(2) [*Andra sammanträden än församlingens möten*] Generaldirektören ska sammankalla sådana kommittéer och arbetsgrupper som har utsetts av församlingen.

(3) [*Den internationella byråns roll i församlingen och vid andra sammanträden*]

(a) Generaldirektören och de personer generaldirektören utser ska, utan rätt att rösta, delta i alla sammanträden med församlingen, kommittéer och arbetsgrupper som utsetts av församlingen.

(b) Generaldirektören eller befattningshavare som generaldirektören utsett ska vara självskriven sekreterare till församlingen och till de kommittéer och arbetsgrupper som avses i punkten (a).

(4) [*Konferenser*]

(a) Internationella byrån ska förbereda bearbetningskonferenser i enlighet med församlingens direktiv.

(b) Internationella byrån får med avseende på sådana förberedelser samråda med organisationens medlemsstater, mellanstatliga organisationer och internationella och nationella icke statliga organisationer.

(c) Generaldirektören och de personer generaldirektören utsett ska, utan rätt att rösta, delta i diskussionerna vid bearbetningskonferenser.

(5) [*Andra uppgifter*] Internationella byrån ska utföra alla andra uppgifter som tilldelats den med avseende på denna konvention.

Artikel 25

Omarbetning eller ändring

Denna konvention kan endast omarbetas eller ändras av en diplomatkonferens. Församlingen beslutar om sammankallande av omarbetningskonferenser.

Artikel 26

Tillträde till konventionen

(1) [*Behörighet*] Följande subjekt kan un-

l'Assemblée et des comités d'experts et groupes de travail qu'elle peut créer.

2) [*Réunions autres que les sessions de l'Assemblée*] Le Directeur général convoque tout comité ou groupe de travail créé par l'Assemblée.

3) [*Rôle du Bureau international à l'Assemblée et à d'autres réunions*]

a) Le Directeur général et les personnes désignées par le Directeur general prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l'Assemblée et des comités et groupes de travail créés par l'Assemblée.

b) Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par le Directeur général est d'office secrétaire de l'Assemblée et des comités et groupes de travail visés au sous-alinéa a).

4) [*Conférences*]

a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée, prépare les conférences de révision.

b) Le Bureau international peut consulter des États membres de l'Organisation, des organisations intergouvernementales ainsi que des organisations non gouvernementales internationales et nationales sur la préparation de ces conférences.

c) Le Directeur général et les personnes désignées par le Directeur general prennent part, sans droit de vote, aux délibérations des conférences de révision.

5) [*Autres fonctions*] Le Bureau international exécute toutes les autres tâches qui lui sont assignées en relation avec le présent traité.

Article 25

Révision ou modification

Le présent traité ne peut être révisé ou modifié que par une conférence diplomatique. La convocation d'une conférence diplomatique est décidée par l'Assemblée.

Article 26

Conditions et modalités pour devenir partie au traité

1) [*Conditions à remplir*] Les entités ci-

derteckna och, om inget annat följer av paragraferna (2) och (3) samt artikel 28(1) och (3), tillträda denna konvention:

(i) varje stat som är medlem av Organisationen och för vilken märken kan registreras hos dess egen myndighet;

(ii) varje mellanstatlig organisation som har en myndighet hos vilken märken kan registreras med verkan på det område där den överenskommelse gäller enligt vilken den mellanstatliga organisationen har upprättats och där registreringen får verkan antingen i samtliga dess medlemsstater eller de medlemsstater som har designerats för detta ändamål i den ifrågavarande ansökan, allt under förutsättning att samtliga stater som ingår i den mellanstatliga organisationen också är medlemmar av Organisationen;

(iii) varje stat som är medlem av Organisationen och för vilken märken får registreras endast genom en annan angiven stats myndighet som är medlem av Organisationen;

(iv) varje stat som är medlem av Organisationen och för vilken märken får registreras endast genom en myndighet hos en mellanstatlig organisation till vilken den staten är medlem;

(v) varje stat som är medlem av Organisationen för vilken märken får registreras endast genom en myndighet som är gemensam för en grupp av stater som är medlemmar av Organisationen.

(2) [*Ratificering eller anslutning*] Varje subjekt som avses i paragraf (1) kan deponera

(i) ett ratifikationsinstrument, om det har undertecknat denna konvention,

(ii) ett anslutningsinstrument, om det inte har undertecknat denna konvention.

(3) [*Giltig dag för deponering*] Den dag då en deponering av ett ratifikations- eller anslutningsinstrument får verkan ska vara

(i) i fråga om en stat som avses i paragraf (1)(i), den dag då statens instrument deponerades;

(ii) i fråga om en mellanstatlig organisation, den dag då den mellanstatliga organisationens instrument deponerades;

(iii) i fråga om en stat som avses i paragraf (1)(iii), den dag då följande förutsättning är uppfylld: denna stats instrument har

après peuvent signer et, sous réserve des alinéas 2) et 3) et de l'article 28.1) et 3), devenir parties au présent traité :

i) tout État membre de l'Organisation pour lequel des marques peuvent être enregistrées auprès de son propre office;

ii) toute organisation intergouvernementale qui gère un office auprès duquel peuvent être enregistrées des marques avec effet sur le territoire sur lequel s'applique le traité constitutif de l'organisation intergouvernementale, dans tous ses États membres ou dans ceux de ses États membres qui sont désignés à cette fin dans la demande correspondante, sous réserve que tous les États membres de l'organisation intergouvernementale soient membres de l'Organisation;

iii) tout État membre de l'Organisation pour lequel des marques peuvent être enregistrées uniquement par l'intermédiaire de l'office d'un autre État spécifié qui est membre de l'Organisation;

iv) tout État membre de l'Organisation pour lequel des marques peuvent être enregistrées uniquement par l'intermédiaire de l'office géré par une organisation intergouvernementale dont cet État est membre;

v) tout État membre de l'Organisation pour lequel des marques peuvent être enregistrées uniquement par l'intermédiaire d'un office commun à un groupe d'États membres de l'Organisation.

2) [*Ratification ou adhésion*] Toute entité visée à l'alinéa 1) peut déposer

i) un instrument de ratification, si elle a signé le présent traité,

ii) un instrument d'adhésion, si elle n'a pas signé le présent traité.

3) [*Date de prise d'effet du dépôt*] La date de prise d'effet du dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion est,

i) s'agissant d'un État visé à l'alinéa 1)i), la date à laquelle l'instrument de cet État est déposé;

ii) s'agissant d'une organisation intergouvernementale, la date à laquelle l'instrument de cette organisation intergouvernementale est déposé;

iii) s'agissant d'un État visé à l'alinéa 1)iii), la date à laquelle la condition ci-après est remplie : l'instrument de cet État a été

deponerats och den andra angivna statens instrument har deponerats;

(iv) i fråga om en stat som avses i paragrafen (1)(iv), den dag som är tillämplig enligt ledet (ii) ovan;

(v) i fråga om en stat som är medlem av en grupp av stater som avses i punkt (1)(v), den dag då samtliga de staters instrument har deponerats vilka är medlemmar av gruppen.

Artikel 27

Tillämpning av TLT 1994 och denna konvention.

(1) [*Relationerna mellan parter som har tillträtt både denna konvention och TLT 1994*] Enbart denna konvention ska tillämpas i fråga om de ömsesidiga relationerna mellan parter som har tillträtt både denna konvention och TLT 1994.

(2) [*Relationerna mellan å ena sidan parter som har tillträtt denna konvention och å andra sidan parter som har tillträtt TLT 1994 men som inte har tillträtt denna konvention*] Varje part som har tillträtt både denna konvention och TLT 1994 ska fortsätta att tillämpa TLT 1994 i sina relationer med parter som har tillträtt TLT 1994, men som inte har tillträtt denna konvention.

Artikel 28

Ikraftträdande; Giltig dag för ratifikationer och anslutningar

(1) [*Instrument som ska tas i beaktande*] Vid tillämpningen av denna artikel ska endast ratifikations- eller anslutningsinstrument tas i beaktande som har deponerats av sådana subjekt som avses i artikel 26(1) och som har trätt i kraft enligt artikel 26(3).

(2) [*Konventionens ikraftträdande*] Denna konvention ska träda i kraft tre månader efter det att tio stater eller mellanstatliga organisationer som avses i artikel 26(1)(ii) har deponerat sina ratifikations- eller anslutningsinstrument.

(3) [*Verkan av ratifikationer och anslutning efter konventionens ikraftträdande*] Ett subjekt som inte omfattas av bestämmelserna i

déposé et l'instrument de l'autre État spécifié a été déposé;

iv) s'agissant d'un État visé à l'alinéa 1)iv), la date à prendre en considération en vertu du point ii) ci-dessus;

v) s'agissant d'un État membre d'un groupe d'États visé à l'alinéa 1)v), la date à laquelle les instruments de tous les États membres du groupe ont été déposés.

Article 27

Application du TLT de 1994 et du présent traité

1) [*Relations entre les Parties contractantes à la fois du présent traité et du TLT de 1994*] Seul le présent traité s'applique dans les relations mutuelles entre les Parties contractantes à la fois du présent traité et du TLT de 1994.

2) [*Relations entre les Parties contractantes du présent traité et les Parties contractantes du TLT de 1994 qui ne sont pas parties au présent traité*] Toute Partie contractante à la fois du présent traité et du TLT de 1994 continue d'appliquer le TLT de 1994 dans ses relations avec les Parties contractantes du TLT de 1994 qui ne sont pas parties au présent traité.

Article 28

Entrée en vigueur; date de prise d'effet des ratifications et adhésions

1) [*Instruments à prendre en considération*] Aux fins du présent article, seuls les instruments de ratification ou d'adhésion qui sont déposés par les entités visées à l'article 26.1) et qui ont une date de prise d'effet conformément à l'article 26.3) sont pris en considération.

2) [*Entrée en vigueur du traité*] Le présent traité entre en vigueur trois mois après que 10 États ou organisations intergouvernementales visées à l'article 26.1)ii) ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.

3) [*Entrée en vigueur des ratifications et adhésions postérieures à l'entrée en vigueur du traité*] Toute entité autre que celles qui

paragraf (2) ska bli bundet av denna konvention tre månader efter den dag då det har deponerat sitt ratifikations- eller anslutningsinstrument.

Artikel 29

Förbehåll

(1) [*Särskilda slag av märken*] Varje stat eller en mellanstatlig organisation får avge en förbehållsförklaring, utan hinder av bestämmelserna i artikel 2(1) och (2)(a), enligt vilken bestämmelserna i artiklarna 3(1), 5, 7, 8(5), 11 och 13 inte ska tillämpas på associerade märken, defensivmärken eller derivativa märken. Ett sådant förbehåll ska ange vilka av de angivna bestämmelserna som förbehållet avser.

(2) [*Registrering i flera klasser*] Varje stat eller en mellanstatlig organisation vars lagstiftning vid dagen för antagandet av denna konvention föreskriver en möjlighet till registrering i flera klasser för varor och för registrering i flera klasser av tjänster får, vid anslutningen till denna konvention, genom en förbehållsförklaring ange att bestämmelserna i artikel 6 inte ska tillämpas.

(3) [*Materiell granskning vid förnyelse*] Varje stat eller mellanstatlig organisation får genom en förbehållsförklaring ange att, utan hinder av artikel 13(4), dess myndighet får göra en materiell granskning i samband med den första förnyelsen av en registrering avseende tjänster, under förutsättning att en sådan granskning begränsas till upphävande av flera registreringar som grundas på ansökningar som har gjorts under en period av sex månader från ikraftträdandet av den lagstiftning i en sådan stat eller organisation som före ikraftträdandet av denna konvention gjorde det möjligt att registrera märken för tjänster.

(4) [*Vissa rättigheter som tillkommer en licenshavare*] Varje stat eller en mellanstatlig organisation får genom en förbehållsförklaring ange att, utan hinder av artikel 19(2), den kräver att ett licensavtal antecknas som en förutsättning för den rätt som licenshavaren kan ha enligt den statens eller mellanstatliga organisationens lag att biträda ett intränsförfaranden som inletts av innehavaren eller att, genom sådana förfaranden, erhålla

sont visées à l'alinéa 2) devient liée par le présent traité trois mois après la date à laquelle elle a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 29

Réserves

1) [*Genres spéciaux de marques*] Tout État ou organisation intergouvernementale peut déclarer au moyen d'une réserve que, nonobstant l'article 2.1) et 2)a), les dispositions des articles 3.1), 5, 7, 8.5), 11 et 13 ne sont pas applicables aux marques associées, aux marques défensives ou aux marques dérivées. Cette réserve doit préciser celles de ces dispositions auxquelles elle s'applique.

2) [*Enregistrement multiclasse*] Tout État ou organisation intergouvernementale dont la législation, à la date de l'adoption du présent traité, prévoit un enregistrement multiclasse pour les produits et un enregistrement multiclasse pour les services peut, lors de l'adhésion au présent traité, déclarer au moyen d'une réserve que les dispositions de l'article 6 ne sont pas applicables.

3) [*Examen quant au fond lors du renouvellement*] Tout État ou organisation intergouvernementale peut déclarer au moyen d'une réserve que, nonobstant l'article 13.4), l'office peut, lors du premier renouvellement d'un enregistrement portant sur des services, examiner cet enregistrement quant au fond; toutefois, cet examen servira uniquement à éliminer les enregistrements multiples résultant de demandes déposées au cours d'une période de six mois suivant l'entrée en vigueur de la législation de cet État ou organisation qui a institué, avant l'entrée en vigueur du présent traité, la possibilité d'enregistrer les marques de services.

4) [*Certains droits du preneur de licence*] Tout État ou organisation intergouvernementale peut déclarer au moyen d'une réserve que, nonobstant l'article 19.2), il subordonne à l'inscription d'une licence tout droit que le preneur de licence peut avoir, en vertu de la législation de cet État ou de cette organisation intergouvernementale, d'intervenir dans une procédure en contrefaçon engagée par le titulaire ou d'obtenir, dans le cadre de cette

skadestånd med anledning av intrånget i det märke som licensavtalet avser.

(5) [*Förutsättningar*] Ett förbehåll enligt paragraferna (1), (2), (3) eller (4) ska göras i en förklaring som åtföljer den stats eller mellanstatliga organisations ratifikations- eller anslutningsinstrument som gör förbehållet.

(6) [*Återkallande*] Ett förbehåll som har gjorts enligt paragraferna (1), (2), (3) eller (4) kan återkallas när som helst.

(7) [*Förbud mot andra förbehåll*] Inget annat förbehåll till denna konvention ska vara tillåtet, än de förbehåll som är tillåtna enligt paragraferna (1), (2), (3) och (4).

Artikel 30

Uppsägning av konventionen

(1) [*Underrättelse*] Varje fördragsslutande part får säga upp denna konvention genom en underrättelse till generaldirektören.

(2) [*Giltig dag*] En uppsägning träder i kraft ett år från den dag då generaldirektören tog emot underrättelsen. Den ska inte påverka tillämpningen av denna konvention på ansökningar som är under handläggning eller på märken som är registrerade för den uppsägningsförfarandet slutande parten vid utgången av den angivna ettårsperioden, dock att den uppsägningsförfarandet slutande parten efter utgången av den angivna ettårsperioden får upphöra att tillämpa denna konvention från den dag då registreringen ska förnyas.

Artikel 31

Konventionens språk; undertecknande

(1) [*Originaltexter; officiella texter*]

(a) Denna konvention ska undertecknas i ett enda exemplar på arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska språken, vilka samtliga texter har lika vitsord.

(b) En officiell text på ett språk som inte avses i punkten (a) och som är en fördragsslutande parts officiella språk ska upprättas av generaldirektören efter samråd med den

procédure, des dommages-intérêts à la suite d'une contrefaçon de la marque qui fait l'objet de la licence.

5) [*Modalités*] Toute réserve faite en vertu des alinéas 1), 2), 3) ou 4) doit figurer dans une déclaration accompagnant l'instrument de ratification du présent traité ou d'adhésion à celui-ci déposé par l'État ou l'organisation intergouvernementale formulant cette réserve.

6) [*Retrait*] Toute réserve faite en vertu des alinéas 1), 2), 3) ou 4) peut être retirée à tout moment.

7) [*Interdiction d'autres réserves*] Aucune autre réserve que celles qui sont autorisées en vertu des alinéas 1), 2), 3) et 4) ne peut être formulée à l'égard du présent traité.

Article 30

Dénonciation du traité

1) [*Notification*] Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par notification adressée au Directeur général.

2) [*Prise d'effet*] La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification. Elle n'a aucune incidence sur l'application du présent traité aux demandes qui sont en instance ou aux marques enregistrées, en ce qui concerne la Partie contractante qui dénonce le traité, au moment de l'expiration de ce délai d'un an; toutefois, la Partie contractante qui dénonce le traité peut, à l'expiration de ce délai d'un an, cesser d'appliquer le présent traité à tout enregistrement à compter de la date à laquelle cet enregistrement doit être renouvelé.

Article 31

Langues du traité; signature

1) [*Textes originaux; textes officiels*]

a) Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, tous ces textes faisant également foi.

b) Un texte officiel dans une langue, non visée au sous-alinéa a), qui est une langue officielle d'une Partie contractante est établi par le Directeur général après consultation de

angivna fördragsslutande parten och annan berörd fördragsslutande part.

(2) [*Tidsgräns för undertecknandet*] Denna konvention ska vara öppen för undertecknande hos Organisationens säte under ett år efter dess antagande.

Artikel 32

Deposition

Denna konvention ska deponeras hos generaldirektören.

ladite Partie contractante et de toute autre Partie contractante intéressée.

2) [*Délai pour la signature*] Le présent traité reste ouvert à la signature au siège de l'Organisation pendant un an après son adoption.

Article 32

Dépositaire

Le Directeur général est le dépositaire du présent traité.

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SINGAPOREKONVENTIONEN OM VARUMÄRKESRÄTT

(gällande från den 1 november 2011)

Regel 1

Förkortade begrepp

(1) [*Förkortade begrepp som definieras i tillämpningsföreskrifterna*] Om inte annat uttryckligen anges ska vid tillämpningen av dessa föreskrifter:

(i) ”konvention” avse Singaporekonventionen om varumärkesrätt;

(ii) ”artikel” hänföra sig till den ifrågavarande artikeln i konventionen;

(iii) ”exklusiv licens” avse en licens som endast meddelats till en licenshavare och som hindrar innehavaren från att använda märket och från att meddela licenser till någon annan person;

(iv) ”enkel licens” avse en licens som endast har meddelats till en licenshavare och som hindrar innehavaren från att meddela licenser till någon annan person men som inte hindrar innehavaren från att använda märket;

(v) ”icke-exklusiv licens” avse en licens som inte hindrar innehavaren från att använda märket eller från att meddela licenser till andra personer.

(2) [*Förkortade begrepp som definieras i konventionen*] De förkortade uttryck som definieras i artikel 1 med avseende på konventionen ska ha samma betydelse med avseende på tillämpningsföreskrifterna.

Regel 2

Angivande av namn och adresser

(1) [*Namn*]

(a) Om namnet på en person ska anges, får en fördragsslutande part kräva

(i) att det namn som ska anges ska vara personens familjenamn eller huvudsakliga namn samt förnamn eller andranamn, om personen är en fysisk person, alternativt kan det namn som ska anges vara det namn som

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU TRAITÉ DE SINGAPOUR SUR LE DROIT DES MARQUES

(texte en vigueur le 1er novembre 2011)

Règle 1

Expressions abrégées

1) [*Expressions abrégées définies dans le règlement d'exécution*] Au sens du présent règlement d'exécution et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué :

i) on entend par “traité” le Traité de Singapour sur le droit des marques;

ii) le mot “article” renvoie à l'article indiqué du traité;

iii) on entend par “licence exclusive” une licence qui n'est concédée qu'à un seul preneur de licence et qui interdit au titulaire d'utiliser la marque et de concéder des licences à toute autre personne;

iv) on entend par “licence unique” une licence qui n'est concédée qu'à un seul preneur de licence et qui interdit au titulaire de concéder des licences à toute autre personne, mais ne lui interdit pas d'utiliser la marque;

v) on entend par “licence non exclusive” une licence qui n'interdit pas au titulaire d'utiliser la marque ni de concéder des licences à quiconque.

2) [*Expressions abrégées définies dans le traité*] Les expressions abrégées définies à l'article premier aux fins du traité ont le même sens aux fins du présent règlement d'exécution.

Règle 2

Indication du nom et de l'adresse

1) [*Nom*]

a) Lorsque le nom d'une personne doit être indiqué, toute Partie contractante peut exiger,

i) dans le cas d'une personne physique, que le nom à indiquer soit le nom de famille ou le nom principal et le ou les prénoms ou noms secondaires de cette personne ou que le nom à indiquer soit, lorsque cette personne le pré-

denne vanligen använder, enligt den ifrågasvarande personens val;

(ii) att namnet ska vara den fullständiga officiella beteckningen för den juridiska personen, om personen är en juridisk person.

(b) Om ett ombuds namn är en firma eller ett bolag, ska varje fördragsslutande part godta den beteckning som firman eller bolaget vanligen använder som en angivelse av namnet.

(2) *[Adresser]*

(a) Om en persons adress ska anges, får varje fördragsslutande part kräva att adressen ska anges på ett sådant sätt som uppfyller de sedvanliga kraven för en omedelbar förmedling av post till den angivna adressen och, i vart fall bestå av samtliga relevanta administrativa enheter upp till husets eller byggnadens nummer, i förekommande fall.

(b) Om en kommunikation till en fördragsslutande parts myndighet lämnas av två eller flera personer med olika adresser, får den ifrågasvarande fördragsslutande parten kräva att en sådan kommunikation ska ange en enda adress som adress för korrespondens.

(c) En angivelse av en adress får också innehålla ett telefonnummer och ett telefaxnummer samt en e-postadress och kan ange en annan adress än den som ska anges enligt punkten (a) för korrespondens.

(d) Bestämmelserna i punkterna (a) och (c) ska äga motsvarande tillämpning med avseende på adresser för delgivning.

(3) *[Andra sätt för identifikation]* Varje fördragsslutande part får kräva att en kommunikation till myndigheten ska ange ett nummer eller något annat sätt för identifikation, i förekommande fall, under vilket sökanden, innehavaren, ombudet eller annan berörd person är registrerad hos dess myndighet. Ingen fördragsslutande part får vägra att ta emot en kommunikation på grund av underlåtenhet att iaktta ett sådant krav, utom i fråga om ansökningar som getts in i elektronisk form.

(4) *[Skrift som ska användas]* Varje fördragsslutande part får kräva att de uppgifter som avses i (1) till (3) ska lämnas i den form för

fère, le ou les noms utilisés habituellement par elle;

ii) dans le cas d'une personne morale, que le nom à indiquer soit la dénomination officielle complète de cette personne.

b) Lorsque le nom d'un mandataire doit être indiqué et que ce mandataire est un cabinet d'avocats ou un cabinet de conseils en propriété industrielle, toute Partie contractante accepte que soit indiqué le nom que ce cabinet d'avocats ou ce cabinet de conseils utilise habituellement.

2) *[Adresse]*

a) Lorsque l'adresse d'une personne doit être indiquée, toute Partie contractante peut exiger que l'adresse soit indiquée de la façon habituellement requise pour une distribution postale rapide à l'adresse en question et, en tout cas, comprenne toutes les unités administratives pertinentes jusque et y compris le numéro de la maison ou du bâtiment, s'il y en a un.

b) Lorsqu'une communication adressée à l'office d'une Partie contractante est faite au nom de plusieurs personnes ayant des adresses différentes, cette Partie contractante peut exiger que la communication indique une adresse unique en tant qu'adresse pour la correspondance.

c) L'adresse indiquée peut contenir un numéro de téléphone, un numéro de télécopieur et une adresse électronique et, pour la correspondance, une adresse différente de l'adresse indiquée en vertu du sous-alinéa a).

d) Les sous-alinéas a) et c) sont applicables *mutatis mutandis* au domicile élu.

3) *[Autres moyens d'identification]* Toute Partie contractante peut exiger qu'une communication adressée à l'office comporte le numéro ou tout autre moyen d'identification, le cas échéant, sous lequel ou par lequel le déposant, le titulaire, le mandataire ou toute personne intéressée est enregistré auprès de l'office. Aucune Partie contractante ne peut refuser une communication au motif que cette condition n'est pas remplie, sauf lorsqu'il s'agit d'une demande déposée sous forme électronique.

4) *[Caractères à utiliser]* Toute Partie contractante peut exiger que les indications visées aux alinéas 1) à 3) soient données dans

skrift som används av myndigheten.

les caractères de la langue de l'office.

Regel 3

Règle 3

Detaljer rörande ansökan

Précisions relatives à la demande

(1) [*Standardbokstäver*] Om en fördragsslutande parts myndighet använder skrifttecken (bokstäver och siffror) som den anser vara standard och om ansökan innehåller en förklaring om att sökanden önskar att märket registreras och kungörs i de standardbokstäver som används av myndigheten, ska myndigheten registrera och kungöra det angivna märket i dessa standardbokstäver.

(2) [*Märken i färg*] Om ansökan innehåller en förklaring om att sökanden önskar åberopa färg som en särskiljande egenskap hos märket, får myndigheten kräva att ansökan anger namnet på eller koden för den färg eller de färger som åberopas och med avseende på varje färg en uppgift om vilka huvudsakliga delar av märket som har denna färg.

(3) [*Antal avbildningar*]

(a) Om ansökan inte innehåller någon förklaring om att sökanden önskar åberopa färg som en särskiljande egenskap hos märket, får en fördragsslutande part inte kräva mera än

(i) fem avbildningar av märket i svart och vitt, om ansökan enligt den fördragsslutande partens lag inte får innehålla eller inte innehåller någon förklaring om att sökanden önskar märket registrerat och kungjort i de standardbokstäver som används av den fördragsslutande partens myndighet;

(ii) en avbildning av märket i svart och vitt, om ansökan innehåller en förklaring om att sökanden önskar märket registrerat och kungjort i de standardbokstäver som används av den fördragsslutande partens myndighet.

(b) Om en ansökan innehåller en förklaring om att sökanden önskar åberopa färg som en särskiljande egenskap hos märket, får en fördragsslutande part inte kräva mera än fem avbildningar av märket i svart och vitt och fem avbildningar av märket i färg.

(4) [*Tredimensionellt märke*]

1) [*Caractères standard*] Lorsque l'office d'une Partie contractante utilise des caractères (lettres et chiffres) qu'il considère comme standard et lorsque la demande contient une déclaration indiquant que le déposant souhaite que la marque soit enregistrée et publiée dans les caractères standard utilisés par l'office, l'office enregistre et publie cette marque dans lesdits caractères standard.

2) [*Marque revendiquant la couleur*] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque, l'office peut exiger que la demande indique le nom ou le code de la couleur ou des couleurs revendiquées et, pour chaque couleur, les parties principales de la marque qui ont cette couleur.

3) [*Nombre de reproductions*]

a) Lorsque la demande ne contient pas de déclaration indiquant que le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque, une Partie contractante ne peut pas exiger plus

i) de cinq reproductions de la marque en noir et blanc lorsque la demande ne peut pas contenir, selon la législation de cette Partie contractante, ou ne contient pas de déclaration indiquant que le déposant souhaite que la marque soit enregistrée et publiée dans les caractères standard utilisés par l'office de ladite Partie contractante;

ii) d'une reproduction de la marque en noir et blanc lorsque la demande contient une déclaration indiquant que le déposant souhaite que la marque soit enregistrée et publiée dans les caractères standard utilisés par l'office de cette Partie contractante.

b) Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque, une Partie contractante ne peut pas exiger plus de cinq reproductions de la marque en noir et blanc et cinq reproductions de la marque en couleur.

4) [*Marque tridimensionnelle*]

(a) Om en ansökan innehåller en förklaring om att märket är ett tredimensionellt märke, ska avbildningen utgöras av en tvådimensionell grafisk eller fotografisk avbildning.

(b) Den avbildning som ska ges in enligt punkten (a) får enligt sökandens val bestå av en bild eller flera olika bilder av märket.

(c) Om myndigheten anser att den avbildning av märket som sökanden gett in enligt punkten (a) inte tillräckligt tydligt visar detaljerna hos det tredimensionella märket, får den förelägga sökanden att inom en skälig tid som anges i föreläggandet ge in högst sex olika bilder av märket och/eller en beskrivning av märket i ord.

(d) Om myndigheten anser att de olika bilder och/eller den beskrivning av märket som avses i punkten (c) fortfarande inte tillräckligt tydligt visar detaljerna hos det tredimensionella märket, får den förelägga sökanden att, inom en skälig tid som ska anges i föreläggandet, ge in ett exemplar av märket.

(e) Oavsett vad som sägs i punkterna (a) till (d) ska en tillräckligt tydlig avbildning som visar märkets tredimensionella särart i en enda bild vara tillräcklig för att fastställa en ingivningsdag.

(f) Paragraf (3)(a)(i) och (b) ska äga motsvarande tillämpning.

(5) [*Hologrammärke*] Om ansökan innehåller en förklaring om att märket är ett hologrammärke, ska avbildningen av märket bestå av en eller flera bilder av märket som fångar dess holografiska verkan fullständigt. Om myndigheten anser att den eller de inlämnade bilderna inte fångar märkets holografiska verkan fullständigt, får den kräva att sökanden ger in ytterligare bilder. Myndigheten får även kräva att sökanden ger in en beskrivning av hologrammärket.

(6) [*Rörelsemärke*] Om ansökan innehåller en förklaring om att märket är ett rörelsemärke, ska avbildningen av märket bestå av en bild eller en serie av stillbilder eller rörliga bilder som framställer rörelsen enligt myndighetens val. Om myndigheten anser att

a) Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque tridimensionnelle, la reproduction de la marque doit consister en une reproduction graphique ou photographique en deux dimensions.

b) La reproduction fournie en vertu du sous-alinéa a) peut, au choix du déposant, consister en une seule vue ou en plusieurs vues différentes de la marque.

c) Lorsque l'office considère que la reproduction de la marque fournie par le déposant en vertu du sous-alinéa a) ne fait pas apparaître suffisamment les détails de la marque tridimensionnelle, il peut inviter le déposant à fournir, dans un délai raisonnable fixé dans l'invitation, jusqu'à six vues différentes de la marque ou une description verbale de cette marque, ou les deux à la fois.

d) Lorsque l'office considère que les vues différentes ou la description de la marque visées au sous-alinéa c) ne font pas encore apparaître suffisamment les détails de la marque tridimensionnelle, il peut inviter le déposant à fournir, dans un délai raisonnable fixé dans l'invitation, un spécimen de la marque.

e) Nonobstant les sous-alinéas a) à d), une représentation suffisamment claire présentant le caractère tridimensionnel de la marque dans une vue unique est suffisante pour l'attribution d'une date de dépôt.

f) L'alinéa 3a)i) et b) est applicable *mutatis mutandis*.

5) [*Marque hologramme*] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque hologramme, la représentation de la marque doit consister en une ou plusieurs vues de la marque qui rendent l'effet holographique dans son intégralité. Lorsque l'office considère que la ou les vues présentées ne rendent pas l'effet holographique dans son intégralité, il peut exiger que lui soient fournies des vues additionnelles. L'office peut également exiger du déposant qu'il fournisse une description de la marque hologramme.

6) [*Marque de mouvement*] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque de mouvement, la représentation de la marque doit, au choix de l'office, consister en une image ou en une série d'images fixes ou en mouvement dé-

den eller de inlämnade bilderna inte framställer märkets rörelse, får den kräva att sökanden ger in ytterligare bilder. Myndigheten får även kräva att sökanden ger in en beskrivning som förklaring av rörelsen.

(7) [*Färgmärke*] Om ansökan innehåller en förklaring om att märket är ett färgmärke som enbart består av en enskild färg eller av en kombination av färger utan konturer, ska avbildningen av märket bestå av ett färgprov på färgen eller färgerna. Myndigheten får kräva en benämning på färgen eller färgerna med deras trivialnamn. Myndigheten får även kräva en beskrivning av hur färgerna appliceras på varor eller hur de används i förhållande till tjänster. Myndigheten får härutöver kräva att färgen eller färgerna anges med hjälp av en erkänd färgkod som sökanden väljer och som myndigheten godtar.

(8) [*Positionsmärke*] Om ansökan innehåller en förklaring om att märket är ett positionsmärke, ska avbildningen av märket bestå av en enskild bild av märket som visar dess placering på produkten. Myndigheten får kräva att omständigheter för vilka skydd inte åberopas ska anges. Myndigheten får även kräva en beskrivning som förklarar hur märket är placerat på produkten.

(9) [*Ljudmärke*] Om ansökan innehåller en förklaring om att märket är ett ljudmärke, ska avbildningen av märket, efter myndighetens val, bestå av notskrift i ett notsystem eller av en beskrivning av ljudet som utgör märket eller av en analog eller digital inspelning av ljudet, eller av en valfri kombination härav.

(10) [*Märke bestående av ett osynligt kännetecken annat än ett ljudmärke*] Om en ansökan innehåller en förklaring om att märket består av ett osynligt kännetecken annat än ett ljudmärke, får en fördragsslutande part kräva ett eller flera utföranden av märket, ett angivande av typen av märke och detaljer rörande märket i enlighet med vad som föreskrivs i den fördragsslutande partens lag.

crivant le mouvement. Lorsque l'office considère que la ou les images présentées ne décrivent pas le mouvement, il peut exiger la présentation d'images additionnelles. L'office peut également exiger que le déposant remette une description expliquant le mouvement.

7) [*Marque de couleur*] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque de couleur en soi ou une combinaison de couleurs sans contour délimité, la reproduction de la marque doit consister en un échantillon de la couleur ou des couleurs. L'office peut exiger que la ou les couleurs soient désignées par leur nom commun. L'office peut également exiger qu'une description de la manière dont la ou les couleurs sont appliquées aux produits ou utilisées en rapport avec les services soit fournie. L'office peut en outre exiger que la ou les couleurs soient indiquées au moyen d'un code de couleurs reconnu choisi par le déposant et accepté par l'office.

8) [*Marque de position*] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque de position, la reproduction de la marque doit consister en une seule vue de la marque montrant sa position sur le produit. L'office peut exiger que les éléments dont la protection n'est pas revendiquée soient indiqués. L'office peut également exiger une description expliquant la position de la marque par rapport au produit.

9) [*Marque sonore*] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque sonore, la représentation de la marque doit, au choix de l'office, consister en une notation musicale sur une portée, en une description du son constituant la marque, en un enregistrement analogique ou numérique du son ou en toute combinaison de ces éléments.

10) [*Marque autre qu'une marque sonore consistant en un signe non visible*] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque autre qu'une marque sonore consiste en un signe non visible, une Partie contractante peut exiger une ou plusieurs représentations de cette marque, une indication du type de la marque et des précisions sur celle-ci, selon ce que prévoit la législation de la Partie contractante.

(11) [*Translitterering av märket*] Om märket består av eller innehåller ett eller flera ord i en annan skrift än den skrift som myndigheten använder eller tal angivna i andra siffror än dem som används av myndigheten får vid tillämpningen av artikel 3(1)(a)(xiii) krävas att dessa ska anges i den skrift och de siffror som myndigheten använder.

(12) [*Översättning av märket*] Om ett märke består av eller innehåller ett eller flera ord på ett annat språk än det språk eller ett av de språk som myndigheten godtar, får vid tillämpningen av artikel 3(1)(a)(xiv) krävas en översättning av detta eller dessa ord till detta språk eller ett av dessa språk.

(13) [*Tidsfrist för företeende av bevis om användning av märket*] Den tidsfrist som avses i artikel 3(3) ska inte vara kortare än sex månader från den dag då den fördragsslutande parten hos vars myndighet ansökan gavs in godtog denna. Med förbehåll för de villkor som kan föreskrivas i den angivna fördragsslutande partens lag ska denna tidsfrist kunna förlängas med perioder om vardera minst sex månader upp till en sammanlagd förlängning om minst två och ett halvt år.

Regel 4

Detaljer rörande ombud och adress för delgivning

(1) [*Adress i fall då ett ombud är utsett*] En fördragsslutande part ska anse ombudets adress som adress för delgivning, om ett ombud är utsett.

(2) [*Adress i fall då inget ombud är utsett*] Om inget ombud är utsett och sökanden, innehavaren eller annan berörd person som sin adress har uppgett en adress på en fördragsslutande parts område, ska den fördragsslutande parten anse den adressen som en adress för delgivning.

(3) [*Tidsfrist*] Den tidsfrist som avses i artikel 4(3)(d) ska räknas från den dag då en fördragsslutande parts myndighet tog emot den kommunikation som avses i den angivna artikeln och ska inte underskrida en månad, om

11) [*Translittération de la marque*] Aux fins de l'article 3.1)a)xiii), lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, de caractères autres que les caractères utilisés par l'office ou de chiffres autres que les chiffres utilisés par l'office, une translittération de ces caractères et de ces chiffres en caractères et en chiffres utilisés par l'office peut être exigée.

12) [*Traduction de la marque*] Aux fins de l'article 3.1)a)xiv), lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, d'un ou plusieurs mots d'une langue autre que la langue ou que l'une des langues admises par l'office, une traduction de ce ou ces mots dans cette langue ou dans l'une de ces langues peut être exigée.

13) [*Délai pour la fourniture d'une preuve établissant l'usage effectif de la marque*] Le délai visé à l'article 3.3) n'est pas inférieur à six mois à compter de la date d'acceptation de la demande par l'office de la Partie contractante auprès duquel la demande a été déposée. Le déposant ou le titulaire a droit à une prorogation de ce délai, sous réserve des conditions prévues par la législation de cette Partie contractante, pour des périodes d'au moins six mois chacune, la durée totale de la prorogation devant être d'au moins deux ans et demi.

Règle 4

Précisions relatives à la constitution d'un mandataire et à l'élection de domicile

1) [*Adresse en cas de constitution de mandataire*] En cas de constitution de mandataire, une Partie contractante considère que l'adresse du mandataire est le domicile élu.

2) [*Adresse en cas de non-constitution de mandataire*] Lorsqu'il n'y a pas constitution de mandataire et qu'un déposant, un titulaire ou une autre personne intéressée a indiqué, comme étant son adresse, une adresse sur le territoire de la Partie contractante, cette Partie contractante considère que cette adresse est le domicile élu.

3) [*Délai*] Le délai visé à l'article 4.3)d) est calculé à compter de la date de réception de la communication visée dans cet article par l'office de la Partie contractante intéressée et n'est pas inférieur à un mois lorsque

den person för vars räkning kommunikationen sändes har sin adress på den fördragsslutande partens område, och underskrida två månader, om adressen finns utanför den fördragsslutande partens område.

l'adresse de la personne au nom de laquelle cette communication est faite se situe sur le territoire de cette Partie contractante et à deux mois lorsque cette adresse se situe hors du territoire de cette Partie contractante.

Regel 5

Règle 5

Förutsättningar rörande ingivningsdagen

Précisions relatives à la date de dépôt

(1) [*Förfarande i fall då uppställda förutsättningar inte är uppfyllda*] Om en ansökan vid tidpunkten för dess mottagande hos myndigheten inte uppfyller någon av de förutsättningar som föreskrivs i artikel 5(1)(a) eller (2) (a) ska myndigheten omedelbart förelägga sökanden att uppfylla sådana förutsättningar inom en tidsfrist som anges i föreläggandet som ska vara minst en månad från dagen för föreläggandet om sökandens adress finns på den berörda fördragsslutande partens område och minst två månader om sökandens adress finns utanför den berörda fördragsslutande partens område. Efterkommande av föreläggandet kan göras till föremål för en särskild avgift. De angivna förutsättningarna påverkas inte av att myndigheten inte utfärdar något sådant föreläggande.

(2) [*Ingivningsdag i fall av rättelse*] Om sökanden inom den tidsfrist som anges i föreläggandet efterkommer det föreläggande som anges i paragraf (1) och betalar den föreskrivna särskilda avgiften, ska ingivningsdagen vara den dag då de föreskrivna uppgifter och uppgifter som anges i artikel 5(1)(a) har tagits emot av myndigheten och, i förekommande fall, den föreskrivna avgift som avses i artikel 5(2)(a) har betalats till myndigheten. I annat fall ska ansökan behandlas som om den inte hade getts in.

1) [*Procédure à suivre lorsque les conditions ne sont pas remplies*] Si, au moment où elle est reçue par l'office, la demande ne remplit pas l'une quelconque des conditions applicables énoncées à l'article 5.1)a) ou 2)a), l'office invite à bref délai le déposant à remplir cette condition dans un délai indiqué dans l'invitation, qui est d'au moins un mois à compter de la date de l'invitation lorsque l'adresse du déposant se situe sur le territoire de la Partie contractante intéressée et d'au moins deux mois lorsque l'adresse du déposant se situe hors du territoire de la Partie contractante intéressée. Le fait de se conformer à l'invitation peut être soumis au paiement d'une taxe spéciale. Même si l'office n'envoie pas ladite invitation, cela est sans effet sur les conditions en question.

2) [*Date de dépôt en cas de rectification*] Si, dans le délai indiqué dans l'invitation, le déposant se conforme à l'invitation visée à l'alinéa 1) et acquitte toute taxe spéciale exigée, la date de dépôt est la date à laquelle l'office a reçu toutes les indications et tous les éléments exigés qui sont mentionnés à l'article 5.1)a) et à laquelle, lorsqu'il y a lieu, les taxes exigées qui sont visées à l'article 5.2)a) ont été payées à l'office. Sinon, la demande est considérée comme n'ayant pas été déposée.

Regel 6

Règle 6

Detaljer rörande kommunikation

Précisions relatives aux communications

(1) [*Uppgifter som ska åtfölja kommunikation på papper*] Varje fördragsslutande part får kräva att underskriften av den fysiska person som undertecknar ska åtföljas av

(i) en angivelse i bokstäver av familjenamnet eller det huvudsakliga namnet samt förnamnet eller andranamnet eller, enligt den

1) [*Indications accompagnant la signature de communications sur papier*] Toute Partie contractante peut exiger que la signature de la personne physique qui signe soit accompagnée

i) de l'indication en lettres du nom de famille ou du nom principal et du ou des prénoms ou noms secondaires de cette per-

ifrågavarande personens val, det eller de namn som denne vanligen använder;

(ii) en uppgift om den egenskap i vilken den personen har gjort underskriften, om inte denna egenskap är uppenbar från en läsning av kommunikationen.

(2) [*Dag för underskrift*] Varje fördragsslutande part får kräva att underskriften ska åtföljas av en angivelse av den dag då underskriften verkställdes. Om en sådan angivelse krävs men inte har inkommit, ska den dag då underskriften ska anses ha verkställts vara den dag då kommunikationen med underskriften togs emot av myndigheten eller, om den fördragsslutande parten tillåter detta, dagen före den sistnämnda dagen.

(3) [*Underskrift vid kommunikation på papper*] I fall då en kommunikation till en fördragsslutande parts myndighet har getts in i pappersform och en underskrift krävs, gäller att den ifrågavarande fördragsslutande parten

(i) ska, med förbehåll för vad som anges i (iii), godta en handskriven underskrift,

(ii) får i stället för en handskriven underskrift, godta andra former för underskrift, såsom en tryckt eller stämplad underskrift, eller bruk av ett sigill/en stämpel eller en etikett med streckkod,

(iii) får, om den fysiska person som undertecknar en kommunikation är medborgare i en fördragsslutande part och denna persons adress finns på den fördragsslutande partens område eller om den juridiska person på vars vägnar kommunikationen är undertecknad är bildad enligt dess lag och har antingen sitt hemvist eller en reell och faktisk industriell eller kommersiell verksamhet på dess område, kräva att ett sigill/en stämpel ska användas i stället för en handskriven underskrift.

(4) [*Underskrift på kommunikation i pappersform som ges in i elektronisk form*] En fördragsslutande part som godtar att kommunikation på papper ges in i elektronisk form ska anse sådan kommunikation som underskriven om en grafisk framställning av en underskrift som den fördragsslutande parten godtar enligt paragraf (3) finns anbringad på kommunikationen i den form den har tagits emot.

sonne ou, lorsque ladite personne le préfère, du ou des noms qu'elle utilise habituellement;

ii) de l'indication de la qualité en laquelle cette personne a signé, lorsque cette qualité ne ressort pas clairement à la lecture de la communication.

2) [*Date de la signature*] Toute Partie contractante peut exiger qu'une signature soit accompagnée de l'indication de la date à laquelle la signature a été apposée. Lorsqu'une telle indication est exigée mais n'est pas fournie, la date à laquelle la signature est réputée avoir été apposée est la date à laquelle la communication qui porte la signature a été reçue par l'office ou, si la Partie contractante le permet, une date antérieure à cette dernière date.

3) [*Signature d'une communication sur papier*] Lorsqu'une communication à l'office d'une Partie contractante est faite sur papier et qu'une signature est requise, cette Partie contractante

i) doit, sous réserve du point iii), accepter une signature manuscrite;

ii) peut permettre, en lieu et place d'une signature manuscrite, l'utilisation d'autres formes de signature, telles qu'une signature imprimée ou apposée au moyen d'un timbre, ou l'utilisation d'un sceau ou d'une étiquette portant un code à barres;

iii) peut exiger, lorsque la personne physique qui signe la communication est ressortissante de ladite Partie contractante et qu'elle a son adresse sur le territoire de celle-ci, ou lorsque la personne morale au nom de laquelle la communication est signée est constituée dans le cadre de la législation de ladite Partie contractante et a un domicile ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de celle-ci, qu'un sceau soit utilisé en lieu et place d'une signature manuscrite.

4) [*Signature des communications sur papier déposées par des moyens de transmission électroniques*] Une Partie contractante qui prévoit le dépôt de communications sur papier par des moyens de transmission électroniques doit considérer une communication ainsi transmise comme signée si la représentation graphique d'une signature acceptée par cette Partie contractante en vertu de l'alinéa 3) figure sur la communication ainsi reçue.

(5) [*Originalen av en kommunikation i pappersform som har getts in i elektronisk form*] En fördragsslutande part som godtar att kommunikation i pappersform ges i elektronisk form får kräva att originalet av en sådan kommunikation ska ges in

(i) till myndigheten åtföljt av ett brev som identifierar det tidigare ingivandet och

(ii) att detta ska ske inom en tidsfrist som ska vara minst en månad från den dag då myndigheten tog emot kommunikationen i elektronisk form.

(6) [*Bestyrkande av kommunikation i elektronisk form*] En fördragsslutande part som godtar ingivande av kommunikation i elektronisk form får kräva att en sådan kommunikation ska bestyrkas genom ett system för elektroniska bestyrkanden i enlighet med vad som föreskrivs av den fördragsslutande parten.

(7) [*Dag för mottagande*] Varje fördragsslutande part ska ha frihet att avgöra enligt vilka förutsättningar mottagandet av en handling eller betalningen av en avgift ska anses utgöra ett mottagande av eller en betalning till myndigheten i fall då handlingen verkligtogs emot eller betalningen gjordes till

(i) en avdelning eller ett lokalkontor hos myndigheten,

(ii) en nationell myndighet på den fördragsslutande partens vägnar om den fördragsslutande parten är en mellanstatlig organisation som avses i artikel 26(1)(ii),

(iii) ett officiellt postbefordringsföretag,

(iv) ett annat befordringsföretag eller ett organ som anges av den fördragsslutande parten,

(v) en annan adress än de angivna adresserna till myndigheten.

(8) [*Elektroniskt ingivande*] Om en fördragsslutande part har meddelat föreskrifter om ingivande av en kommunikation i elektronisk form eller genom elektronisk överföring och kommunikation har getts in på detta sätt, ska, med förbehåll för vad som anges i paragraf (7), den dag då den fördragsslutande partens myndighet tog emot en kommunikation i denna form eller på detta sätt utgöra dagen

5) [*Original d'une communication sur papier déposée par des moyens de transmission électroniques*] Une Partie contractante qui prévoit le dépôt de communications sur papier par des moyens de transmission électroniques peut exiger que l'original d'une communication ainsi transmise soit déposé

i) auprès de l'office, accompagné d'une lettre permettant d'identifier cette transmission antérieure, et

ii) dans un délai d'un mois au moins à compter de la date à laquelle l'office a reçu la communication par des moyens de transmission électroniques.

6) [*Authentification des communications sous forme électronique*] Une Partie contractante qui autorise le dépôt de communications sous forme électronique peut exiger qu'une communication ainsi déposée soit authentifiée par un système d'authentification électronique qu'elle prescrit.

7) [*Date de réception*] Chaque Partie contractante est libre de déterminer les circonstances dans lesquelles la réception d'un document ou le paiement d'une taxe sont réputés constituer respectivement la réception du document par l'office ou le paiement de la taxe à l'office dans les cas où le document a été effectivement reçu par, ou la taxe a été effectivement payée à,

i) une agence ou un bureau subsidiaire de cet office,

ii) un office national agissant pour le compte de l'office de la Partie contractante, lorsque la Partie contractante est une organisation intergouvernementale visée à l'article 26.1 ii),

iii) un service postal officiel,

iv) une entreprise d'acheminement du courrier ou un organisme indiqués par la Partie contractante,

v) une adresse autre que les adresses désignées de l'office.

8) [*Dépôt électronique*] Sous réserve de l'alinéa 7), lorsqu'une partie contractante prévoit le dépôt d'une communication sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques, la date à laquelle l'office de cette partie contractante reçoit la communication déposée sous cette forme ou par de tels moyens constitue la date de réception de cette communication.

för mottagandet av kommunikationen.

Regel 7

Sätt för identifikation av en ansökan utan ansökningsnummer

(1) [*Sätt för identifikation*] När det krävs att en ansökan ska identifieras genom dess ansökningsnummer men något sådant nummer ännu inte har utfärdats eller inte är känt för sökanden eller hans ombud, ska denna ansökan anses vara identifierad om följande omständigheter anges:

(i) det tillfälliga ansökningsnummer som kan ha tilldelats av myndigheten,

(ii) en kopia av ansökan, eller

(iii) en avbildning av märket åtföljd av en uppgift om den dag då enligt vad sökanden eller ombudet känner till togs emot av myndigheten och det identifikationsnummer som sökanden eller ombudet kan ha givit till ansökan.

(2) [*Förbud mot ytterligare krav*] Ingen fördragsslutande part får ställa upp ytterligare krav än vad som anges i paragraf (1) med avseende på att en ansökan ska kunna identifieras i fall då dess ansökningsnummer ännu inte har blivit utfärdat eller inte är känt för sökanden eller hans ombud.

Regel 8

Detaljer rörande varaktighet och förnyelse

Vid tillämpningen av artikel 13(1)(c), ska den tid under vilken en begäran om förnyelse kan ges in och förnyelseavgiften betalas börja minst sex månader före den dag då förnyelsen ska ske och sluta tidigast sex månader efter denna dag. Om begäran om förnyelse och/eller avgifterna betalas efter den dag då förnyelsen ska ske, kan en fördragsslutande part göra förnyelsen beroende av att en tilläggsavgift betalas.

Règle 7

Moyens d'identifier une demande en l'absence de son numéro

1) [*Moyens d'identification*] Lorsqu'il est exigé qu'une demande soit désignée par son numéro et qu'elle n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu du déposant ou de son mandataire, l'indication ou la remise de l'un des éléments ci-après est réputée suffire à l'identification de cette demande:

i) le numéro provisoire attribué le cas échéant par l'office, ou

ii) une copie de la demande, ou

iii) une représentation de la marque, accompagnée de l'indication de la date à laquelle, à la connaissance du déposant ou du mandataire, l'office a reçu la demande et d'un numéro d'identification attribué à la demande par le déposant ou le mandataire.

2) [*Interdiction d'autres conditions*] Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées à l'alinéa 1) soient remplies aux fins d'identification d'une demande lorsque celle-ci n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu du déposant ou de son mandataire.

Règle 8

Précisions relatives à la durée et au renouvellement

Aux fins de l'article 13.1)c), la période pendant laquelle la requête en renouvellement peut être présentée et la taxe de renouvellement être payée commence au moins six mois avant la date à laquelle le renouvellement doit être effectué et se termine au plus tôt six mois après cette date. Si la requête en renouvellement est présentée ou si les taxes de renouvellement sont acquittées après la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, toute Partie contractante peut subordonner la recevabilité de la requête en renouvellement au paiement d'une surtaxe.

Regel 9

Rättsmedel vid underlåtenhet att iaktta tidsfrister

(1) [*Förutsättningar för förlängning av tidsfrister enligt artikel 14(2)(i)*] En fördragsslutande part som föreskriver möjlighet till förlängning av en tidsfrist enligt artikel 14(2)(i) ska förlänga tidsfristen med en skälig tid från dagen för ingivandet av begäran om förnyelse och får kräva att begäran

(i) ska innehålla en identifikation av den part som framställer begäran, det ifrågasvarande ansöknings- eller registreringsnumret och den ifrågasvarande tidsfristen, och

(ii) ska ges in inom en tidsfrist som inte ska vara kortare än två månader från dagen för utgången av den ifrågasvarande tidsfristen.

(2) [*Förutsättningar för fortsatt handläggning enligt artikel 14(2)(ii)*] En fördragsslutande part får kräva att begäran om fortsatt handläggning enligt artikel 14(2)(ii)

(i) ska innehålla en identifikation av den part som framställer begäran, det ifrågasvarande ansöknings- eller registreringsnumret och den ifrågasvarande tidsfristen, och

(ii) ska ges in inom en tidsfrist som inte ska vara kortare än två månader från dagen för utgången av den ifrågasvarande tidsfristen. Den handling som har underlåtit ska fullföljas inom samma tidsperiod eller, om den fördragsslutande parten så föreskriver, tillsammans med begäran.

(3) [*Begäran om återställande av rättigheter enligt artikel 14(2)(iii)*]

(a) En fördragsslutande part får kräva att begäran om återställande av rättigheter enligt artikel 14(2)(iii) ska

(i) innehålla en identifikation av den part som framställer begäran, det ifrågasvarande ansöknings- eller registreringsnumret och den ifrågasvarande tidsfristen, och

(ii) ange omständigheter och bevisning till stöd för skälen för underlåtenheten att iaktta den ifrågasvarande tidsfristen.

(b) Begäran om återställande av rättigheterna ska ges in till myndigheten inom en skälig tidsfrist vars längd ska bestämmas av den fördragsslutande parten från dagen då orsaken till underlåtenheten att iaktta den ifråga-

Règle 9

Mesures de sursis en cas d'inobservation d'un délai

1) [*Conditions relatives à la prorogation de délais en vertu de l'article 14.2)i*] Une Partie contractante qui prévoit la prorogation d'un délai selon l'article 14.2)i) proroge le délai pour une durée raisonnable à compter de la date de dépôt de la requête en prorogation et peut exiger que la requête

i) contienne l'indication de l'identité du requérant, du numéro de la demande ou de l'enregistrement en cause et du délai considéré, et

ii) soit présentée dans un délai qui ne doit pas être inférieur à deux mois à compter de la date d'expiration du délai considéré.

2) [*Conditions relatives à la poursuite de la procédure en vertu de l'article 14.2)ii*] Une Partie contractante peut exiger que la requête en poursuite de la procédure visée à l'article 14.2)ii)

i) contienne l'indication de l'identité du requérant, du numéro de la demande ou de l'enregistrement en cause et du délai considéré, et

ii) soit présentée dans un délai qui ne doit pas être inférieur à deux mois à compter de la date d'expiration du délai considéré. L'acte omis doit être accompli dans le même délai ou, lorsque la Partie contractante le prévoit, en même temps que la présentation de la requête.

3) [*Conditions relatives au rétablissement des droits en vertu de l'article 14.2)iii*]

a) Une Partie contractante peut exiger que la requête en rétablissement des droits visée à l'article 14.2)iii)

i) contienne l'indication de l'identité du requérant, du numéro de la demande ou de l'enregistrement en cause et du délai considéré, et

ii) indique les faits et les preuves à l'appui des raisons de l'inobservation du délai considéré.

b) La requête en rétablissement des droits doit être présentée à l'office dans un délai raisonnable, dont la durée est déterminée par la Partie contractante, à compter de la date de la suppression de la cause de l'inobservation du

varande tidsfristen har undanröjts. Den handling som har underlåtits ska fullföljas inom samma tidsperiod eller, om den fördragsslutande parten så föreskriver, tillsammans med begäran.

(c) En fördragsslutande part får föreskriva en längsta tid för uppfyllandet av förutsättningarna i punkterna (a) och (b) om minst sex månader från dagen för utgången av den ifrågavarande tidsfristen.

(4) [*Undantag enligt artikel 14(3)*] De undantag som avses i artikel 14(3) utgörs av sådana fall av underlåtenhet att iaktta en tidsfrist

(i) för vilken ett rättsmedel redan har gjorts tillgängligt enligt artikel 14(2);

(ii) för ingivande av en begäran om ett rättsmedel enligt artikel 14;

(iii) för betalning av en avgift;

(iv) för en åtgärd inför en instans för överklagande eller ett annat organ för överprövning vilket har tillskapats inom myndighetens ram;

(v) för en åtgärd i en handläggning mellan parter;

(vi) för ingivande av en förklaring som avses i artikel 3(1)(a)(vii) eller en förklaring som avses i artikel 3(1)(a)(viii);

(vii) för ingivande av en förklaring vilken enligt fördragsslutande partens lag kan medföra en ny dag för ingivande av en ansökan som är under handläggning;

(viii) för rättelse av eller tillägg till ett åberopande av prioritet.

Regel 10

Villkor rörande en begäran om anteckning om ett licensavtal eller rörande tillägg till eller upphörande av anteckningen av ett licensavtal.

(1) [*Innehållet i begäran*]

(a) En fördragsslutande part får kräva att en begäran om anteckning om ett licensavtal enligt artikel 17(1) ska innehålla vissa eller alla av följande uppgifter eller element:

(i) innehavarens namn och adress;

(ii) om innehavaren har ett ombud, detta ombuds namn och adress;

(iii) om innehavaren har en adress för delgivning, denna adress;

délai considéré. L'acte omis doit être accompli dans le même délai ou, lorsque la Partie contractante le prévoit, en même temps que la présentation de la requête.

c) Une Partie contractante peut prévoir, pour le respect des conditions visées aux sous-alinéas a) et b), un délai maximum qui ne soit pas inférieur à six mois à compter de la date d'expiration du délai considéré.

4) [*Exceptions visées à l'article 14.3*] Les exceptions visées à l'article 14.3) sont les cas d'inobservation d'un délai

i) pour lequel une mesure de sursis a déjà été accordée en vertu de l'article 14.2),

ii) pour la présentation d'une requête en mesure de sursis en vertu de l'article 14,

iii) pour le paiement d'une taxe de renouvellement,

iv) pour l'accomplissement d'un acte devant une commission de recours ou tout autre organe de réexamen constitué dans le cadre de l'office,

v) pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure inter partes,

vi) pour la remise de la déclaration visée à l'article 3.1(a)(vii) ou de la déclaration visée à l'article 3.1(a)(viii),

vii) pour la remise d'une déclaration qui, conformément à la législation de la Partie contractante, peut fixer une nouvelle date de dépôt pour une demande en instance, et

viii) pour la correction ou l'adjonction d'une revendication de priorité.

Règle 10

Conditions relatives à la requête en inscription d'une licence ou en modification ou radiation de l'inscription d'une licence

1) [*Contenu de la requête*]

a) Une Partie contractante peut exiger que la requête en inscription d'une licence visée à l'article 17.1) contienne une partie ou la totalité des indications ou éléments suivants:

i) le nom et l'adresse du titulaire;

ii) si le titulaire a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;

iii) si le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu;

- (iv) licenshavarens namn och adress;
- (v) om licenshavaren har ett ombud, detta ombuds namn och adress;
- (vi) om licenshavaren har en adress för delgivning, denna adress;

(vii) namnet på den stat där innehavaren har medborgarskap, om han eller hon har något medborgarskap, namnet på den stat där licenshavaren har sitt hemvist, i förevarande fall, och om tillämpligt, namnet på den stat där licenshavaren har en reell och faktiskt industriell eller kommersiell verksamhet;

(viii) om innehavaren är eller licenshavaren är en juridisk person, den juridiska personens rättsliga ställning och den stat, samt i förekommande fall det område inom den staten, enligt vars lag den ifrågakvarande juridiska personen har bildats;

(ix) registreringsnumret för det märke som licensen avser;

(x) namnet på de varor och/eller tjänster för vilka licensen har meddelats, grupperade enligt klasserna i Niceklassificeringen, där varje grupp ska föregås av numret på den klass enligt denna klassificering som den gruppen av varor eller tjänster hör till och angivna i den ordning som klasserna följer enligt den angivna klassificeringen;

(xi) om licensen är en exklusiv licens, en icke-exklusiv licens eller en ensam licens;

(xii) i förekommande fall, att licensen endast avser en del av det territorium som täcks av registreringen, tillsammans med en uttrycklig uppgift rörande den delen av territoriet;

(xiii) varaktigheten av licensen.

(b) En fördragsslutande part får kräva att en begäran om tillägg till eller upphörande av anteckningen om ett licensavtal enligt artikel 18(1) ska innehålla vissa eller samtliga av följande upplysningar och uppgifter:

(i) de uppgifter som anges i led (i) till (ix) under punkten (a);

(ii) om tillägget eller upphörandet avser någon av de upplysningar eller uppgifter som anges i punkten (a), karaktären och omfånget av det tillägg eller det upphörande som ska antecknas.

(2) [*Dokument till stöd för anteckning av ett licensavtal*]

iv) le nom et l'adresse du preneur de licence;

v) si le preneur de licence a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;

vi) si le preneur de licence a fait élection de domicile, le domicile élu;

vii) s'il y a lieu, le nom d'un État dont le preneur de licence est ressortissant, le nom d'un État dans lequel le preneur de licence est domicilié et le nom d'un État dans lequel le preneur de licence a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;

viii) lorsque le titulaire ou le preneur de licence est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l'État et, le cas échéant, la division territoriale de cet État, dont la législation a servi de cadre à la constitution de ladite personne morale;

ix) le numéro d'enregistrement de la marque qui fait l'objet de la licence;

x) les noms des produits ou des services pour lesquels la licence est concédée, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l'ordre des classes de ladite classification;

xi) le fait que la licence est une licence exclusive, une licence non exclusive ou une licence unique;

xii) le cas échéant, le fait que la licence ne concerne qu'une partie du territoire visé par l'enregistrement, avec une indication explicite de cette partie du territoire;

xiii) la durée de la licence.

b) Une Partie contractante peut exiger que la requête en modification ou radiation de l'inscription d'une licence visée à l'article 18.1) contienne une partie ou la totalité des indications ou éléments suivants :

i) les indications mentionnées aux points i) à ix) du sous-alinéa a),

ii) si la modification ou la radiation concerne l'une des indications ou l'un des éléments mentionnés au sous-alinéa a), la nature et la portée de la modification ou radiation dont l'inscription est demandée.

2) [*Documents à l'appui de l'inscription d'une licence*]

(a) En fördragsslutande part får kräva att en begäran om anteckning om ett licensavtal ska, enligt sökandens val, åtföljas av ett av följande dokument,

(i) ett utdrag ur licensen vilket anger parterna och de rättigheter som har upplåtits, vilket ska vara bestyrkt av notarius publicus eller någon annan behörig offentlig myndighet såsom varande en riktigt utdrag ur licensen, eller

(ii) en icke bestyrkt förklaring avseende licensen vars innehåll motsvarar det formulär för förklaring avseende en licens vilket ingår i tillämpningsföreskrifterna och vilken är undertecknad av både innehavaren och licenshavaren.

(b) Varje fördragsslutande part får kräva att en delägare som inte är part i licensavtalet ska ge sitt uttryckliga samtycke till licensen i en handling som är undertecknad av denne.

(3) *[Dokument till stöd för tillägg till en anteckning om ett licensavtal]*

(a) En fördragsslutande part får kräva att en begäran om tillägg till en anteckning om en licens ska, enligt sökandens val, åtföljas av en av följande handlingar:

(i) dokument som klargör den begärda ändringen av anteckningen om licensen, eller

(ii) en icke bestyrkt förklaring avseende tillägg till licensen vars innehåll motsvarar det formulär för förklaring avseende tillägg till licens vilket ingår i dessa tillämpningsföreskrifter och vilken är undertecknad av såväl innehavaren som licenshavaren.

(b) En fördragsslutande part får kräva att en delägare som inte är part i licensavtalet ska ge sitt uttryckliga samtycke till tillägget till licensen i en handling som är undertecknad av denne.

(4) *[Dokument till stöd för upphörande av en anteckning om en licens]* En fördragsslutande part får kräva att en begäran om upphörande av en anteckning om en licens ska, enligt sökandens val, åtföljas av en av följande handlingar:

(i) dokument som klargör det begärda upphörandet av anteckningen om licensen,

(ii) en icke bestyrkt förklaring avseende upphörande av en licens vars innehåll motsvarar innehållet i det formulär avseende upphörande av licens som ingår i dessa tillämpningsföreskrifter och vilken är undertecknad av såväl innehavaren som licenshavaren.

a) Une Partie contractante peut exiger que la requête en inscription d'une licence soit accompagnée, au choix du requérant, de l'un des éléments suivants :

i) un extrait du contrat de licence indiquant les parties et les droits concédés, certifié conforme à l'original par un officier public ou toute autre autorité publique compétente, ou

ii) une déclaration de licence non certifiée conforme, dont le contenu correspond au formulaire de déclaration de licence qui figure dans le présent règlement d'exécution, et signée à la fois par le titulaire et le preneur de licence.

b) Toute Partie contractante peut exiger qu'un cotitulaire qui n'est pas partie au contrat de licence consente expressément à la licence dans un document signé par lui.

3) *[Documents à l'appui d'une modification de l'inscription d'une licence]*

a) Une Partie contractante peut exiger que la requête en modification de l'inscription d'une licence soit accompagnée, au choix du requérant, de l'un des éléments suivants:

i) des pièces à l'appui de la modification demandée de l'inscription de la licence, ou

ii) une déclaration de modification de licence non certifiée conforme, dont le contenu correspond à celui du formulaire de déclaration de modification de licence prévu dans le présent règlement d'exécution, signée à la fois par le titulaire et le preneur de licence.

b) Toute Partie contractante peut exiger qu'un cotitulaire qui n'est pas partie au contrat de licence consente expressément à la modification de la licence dans un document signé par lui.

4) *[Documents à l'appui d'une radiation de l'inscription d'une licence]* Une Partie contractante peut exiger que la requête en radiation de l'inscription d'une licence soit accompagnée, au choix du requérant, de l'un des éléments suivants :

i) des pièces à l'appui de la radiation demandée de l'inscription de la licence, ou

ii) une déclaration de radiation de licence non certifiée conforme, dont le contenu correspond à celui du formulaire de déclaration de radiation de licence prévu dans le présent règlement d'exécution, signée à la fois par le titulaire et le preneur de licence.

3.

Lag

om ändring av firmalagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i firmalagen (128/1979) 18 § 3 och 4 mom., 20 och 21 §, av dem 18 § 3 och 4 mom.
samt 20 § sådana de lyder i lag 110/2013, och
fogas till 18 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 110/2013, ett nytt 5 mom., till 19 § nya 3
och 4 mom. och till lagen en ny 20 a § som följer:

Gällande lydelse

18 §

Förbudstalan får föras av var och en som lider förfång av firman eller dess användning. I de fall som avses i 1 mom. får talan även föras av en myndighet som arbets- och näringsministeriet bestämmer samt av en sammanslutning som bevakar de berörda näringsidkarnas intressen.
Talan om att döma ut vite får föras av den på vars yrkande förbudsdomen har meddelats samt, om förbudsdomen har meddelats med stöd av 1 mom., även av en myndighet som arbets- och näringsministeriet bestämmer.

Föreslagen lydelse

18 §

Förbudstalan får föras av var och en som lider förfång av firman eller dess användning. I de fall som avses i 1 mom. får talan även föras av en sammanslutning som bevakar de berörda näringsidkarnas intressen.

Talan om att döma ut vite får föras av den på vars yrkande förbudsdomen har meddelats.

Bestämmelser om förbud mot användning av en firma som gör intrång i ensamrätt till varumärke finns i 62 § i varumärkeslagen (/).

19 §

Registrering av firma kan på den grund som anges i 1 eller 2 mom. hävas helt eller till den del som det finns ett hinder för registrering.

Vid tillämpningen av 2 mom. 3 punkten beaktas inte sådan användning av firman som har skett inom tre månader före det att ansökan om hävande gjordes eller talan om hävande väcktes, om förberedelserna för bruket inleddes först efter det att innehavaren av firman hade fått kännedom om att en ansökan eller talan om hävande kan göras.

Gällande lydelse

20 §

Talan om hävande av en registrering får föras av var och en som lider förfång av registreringen. Talan får föras även av en myndighet som arbets- och näringsministeriet bestämmer och av en sammanslutning som avses i 18 § 3 mom., om inte talan grundar sig på 10 § 2–4 punkten.

Föreslagen lydelse

20 §

Talan om hävande av en registrering av firma får föras av var och en som lider förfång av registreringen. Talan får föras även av en sammanslutning som avses i 18 § 3 mom., om inte talan grundar sig på 10 § 2–4 punkten.

Den som lider förfång av registreringen får ansöka om hävande av registreringen av firma hos registermyndigheten på den grund som avses i 19 § 2 mom. 3 punkten. Registermyndigheten ska dock inte ta upp ansökan till prövning, om ett mål som gäller samma firma är anhängigt mellan samma parter i domstol.

Handläggningen av en ansökan som gäller hävande av firma förfaller hos registermyndigheten, om ett mål som gäller samma firma blir anhängigt mellan samma parter vid en domstol.

En talan om hävande av firma tas inte upp till prövning vid domstol, om det med anledning av en i 2 mom. avsedd ansökan mellan samma parter som gäller samma firma har meddelats ett beslut i vilket ändring söktes och ärendet ännu inte avgjorts genom ett avgörande som vunnit laga kraft.

Om en ansökan eller talan om hävande av firma har avgjorts genom ett avgörande som vunnit laga kraft, tas en ny ansökan eller talan om hävande inte upp till prövning, om ärendet gäller samma parter, samma firma, samma yrkande och samma grunder, utom om förhållandena har förändrats väsentligt.

20 a §

Registermyndigheten avgör ett i 20 § 2 mom. avsett ärende om hävande av registrering på basis av ansökan och de yttranden som getts med anledning av ansökan. Om innehavaren av firman inte har gett något yttrande i ärendet, hävs registreringen i enlighet med ansökan, om inte ansökan är uppenbart ogrundad.

21 §

21 §

Gällande lydelse

Sedan dom om hävande av registrering vunnit laga kraft, skall registermyndigheten avföra firman ur registret. Domstol kan dock förordna, att firman får finnas i registret ända till utgången av en skälig tid *för anmälan av ny firma till registret.*

Föreslagen lydelse

När *en* dom *eller ett avgörande* om hävande av registrering *av firma* vunnit laga kraft, *ska* registermyndigheten avföra firman ur registret. *Registermyndigheten eller domstolen* kan dock förordna att firman får finnas i registret ända till utgången av en skälig tid.

Denna lag träder i kraft den 20 . I fråga om firmor som registrerats före ikraftträdandet av denna lag ska lagens 19 § 3 mom. och 20 § 2 mom. dock börja tillämpas först när två år förflutit från ikraftträdandet. En innehavare av en firma som registrerats före ikraftträdandet av denna lag kan inom två år från ikraftträdandet avgiftsfritt anmäla en precisering av verksamhetsområdet för registrering i handelsregistret.

4.

Lag

om ändring av 49 kap. 2 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut *ändras* i strafflagen (39/1889) 49 kap. 2 § 1 mom., sådant det lyder i lag 617/2016, som följer:

Gällande lydelse

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

Föreslagen lydelse

49 kap.

Om kränkning av vissa immateriella rättigheter

2 §

Brott mot industriell rättighet

Den som i strid med varumärkeslagen (/), patentlagen (550/1967), mönsterrättslagen (221/1971), lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar (32/1991), lagen om nyttighetsmodellrätt (800/1991), lagen om växtförädlarrätt (1279/2009), *Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken eller rådets*

Gällande lydelse

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.

Föreslagen lydelse

förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning och så att gärningen är ägnad att åsamka innehavaren av den kränkta rätten betydande ekonomisk skada, gör intrång i

1) ensamrätten till ett varumärke *enligt varumärkeslagen (/)*,

2) ensamrätten till ett EU-varumärke enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken,

3) ensamrätten till gemenskapsformgivning enligt rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning,

4) den ensamrätt som ett patent medför,
5) en mönsterrätt,
6) en rätt till en kretsmodell,
7) en nyttighetsmodellrätt eller
8) en växtförädlarrätt,
ska för brott mot industriell rättighet dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Denna lag träder i kraft den 20 .

5.

Lag

om ändring av 6 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013) 6 § 1 mom. 5 och 6 punkten och fogas till 6 § 1 mom. en ny 7 punkt som följer:

Gällande lydelse

6 §

Sökande av ändring i Patent- och registerstyrelsens beslut i ärenden som gäller industriella rättigheter och i handelsregisterärenden

Ändring i Patent- och registerstyrelsens beslut får sökas genom besvär hos marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996), när genom beslutet har

5) avgjorts en ansökan om registrering av

Föreslagen lydelse

6 §

Sökande av ändring i Patent- och registerstyrelsens beslut i ärenden som gäller industriella rättigheter och i handelsregisterärenden

Ändring i Patent- och registerstyrelsens beslut får sökas genom besvär hos marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996), när genom beslutet har

5) avgjorts ett ärende som gäller varu-

Gällande lydelse

varumärke eller kollektivmärke eller något annat ärende som gäller varumärke eller kollektivmärke,

6) vägrats registrering av en anmälan till handelsregistret.

Föreslagen lydelse

märke, kollektivmärke, kontrollmärke eller internationell registrering,

6) vägrats registrering av en anmälan till handelsregistret,

7) avgjorts en ansökan om hävning av registrering av firma.

Denna lag träder i kraft den 20 .

I fråga om sökande av ändring i beslut som Patent- och registerstyrelsen har fattat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

6.

Lag

om ändring av lagen om rättegång i marknadsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013) 1 kap. 4 § 1 mom. 8 punkten och
ändras 1 kap. 4 § 1 mom. 7 och 12 punkten samt 4 kap. 24 § 2 mom. som följer:

Gällande lydelse

1 kap

Allmänna bestämmelser

4 §

Mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt

Marknadsdomstolen handlägger som mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt de mål och ärenden som hör till dess behörighet enligt

7) varumärkeslagen (7/1964),
8) lagen om kollektivmärken (795/1980),

12) lagen om patent- och registerstyrelsen (575/1992),

Föreslagen lydelse

1 kap.

Allmänna bestämmelser

4 §

Mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt

Marknadsdomstolen handlägger som mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt de mål och ärenden som hör till dess behörighet enligt

7) varumärkeslagen (/),
(upphävs)

12) lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013),

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap

4 kap.

Handläggning av mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt

Handläggning av mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt

24 §

24 §

Europeiskt patent och skyddssystemen för industriella rättigheter inom Europeiska unionen

Europeiskt patent och skyddssystemen för industriella rättigheter inom Europeiska unionen

Bestämmelser om handläggningen av ett tvistemål eller ansökningsärende som gäller gemenskapsformgivning eller ett gemenskapsvarumärke och som hör till marknadsdomstolen finns i rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning och rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken. På handläggningen av dessa mål och ärenden i marknadsdomstolen tillämpas dessutom i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 17, 18 och 20 § samt i 21 § 2 mom.

Bestämmelser om handläggningen av ett tvistemål eller ansökningsärende som gäller gemenskapsformgivning eller ett *EU-varumärke* och som hör till marknadsdomstolen finns i rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning och i *Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken*. På handläggningen av dessa mål och ärenden i marknadsdomstolen tillämpas dessutom vad som föreskrivs i 17, 18 och 20 § samt i 21 § 2 mom.

Denna lag träder i kraft den 20 .

7.

Lag

om ändring av 1 § i lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter (344/2000) 1 § 1 mom. 5 och 8 punkten som följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §

Tillämpningsområde

I denna lag bestäms om säkerställande av bevisning i tvistemål som baserar sig på kränkning av de immateriella rättigheter som regleras i följande lagar:

5) varumärkeslagen (7/1964),

8) lagen om växtförädlarrätt (789/1992).

1 §

Tillämpningsområde

I denna lag bestäms om säkerställande av bevisning i tvistemål som baserar sig på kränkning av de immateriella rättigheter som regleras i följande lagar:

5) varumärkeslagen (/),

8) lagen om växtförädlarrätt (1279/2009),

Denna lag träder i kraft den 20 .

8.

Lag

om ändring av mönsterrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i mönsterrättslagen (221/1971) 35 §, 35 a § 1, 2, 4 och 5 mom., 37 § 2 mom. och 43 a § 1 mom., sådana de lyder, 35 § i lag 718/1995, 35 a § 1 och 5 mom. i lag 685/2006, 35 a § 2 och 3 mom. samt 43 a § 1 mom. i lag 109/2013 samt 37 § 2 mom. i lag 862/2012, och fogas till lagen en ny 35 b § som följer:

Gällande lydelse

35 §

Om någon gör intrång i mönsterrätt, kan domstolen förbjuda honom att fortsätta eller upprepa handlingen.

Den som uppsåtligen gör intrång i mönsterrätt skall, om inte gärningen skall bestraffas som ett brott mot industriell rättighet enligt 49 kap. 2 § strafflagen, för mönsterrättsförseelse dömas till böter.

Allmän åklagare får inte väcka åtal för mönsterrättsförseelse, om inte målsäganden har anmält brottet till åtal.

35 a §

När domstolen behandlar talan enligt 35 § 1 mom. kan den på yrkande av innehavaren av en mönsterrätt vid vite förordna att administratören av en sändare, server eller någon annan sådan anordning eller någon annan tjänstelevererande mellanhand avbryter den användning som påstås göra intrång i mönsterrätten (*föreläggande om avbrytande*), om det inte kan anses oskäligt med hänsyn till rättigheterna för den person som påstås göra intrång i mönsterrätten eller med hänsyn till mellanhänders eller mönsterrättsinnehavarens rättigheter.

Innan talan enligt 35 § 1 mom. väcks kan domstolen på ansökan av innehavaren av mönsterrätten meddela ett föreläggande om avbrytande, om det finns förutsättningar för det enligt 1 mom. och om det är uppenbart att mönsterrättsinnehavarens rättigheter annars allvarligt äventyras. Domstolen ska ge den

Föreslagen lydelse

35 §

Om någon gör intrång i mönsterrätt *enligt denna lag eller i ensamrätt till gemenskapsformgivning enligt rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning*, kan domstolen förbjuda honom *eller henne* att fortsätta eller upprepa handlingen.

35 a §

När domstolen behandlar talan enligt 35 § kan den på yrkande av innehavaren av en mönsterrätt vid vite förordna att administratören av en sändare, server eller någon annan sådan anordning eller någon annan tjänstelevererande mellanhand avbryter den användning som påstås göra intrång i mönsterrätten (*föreläggande om avbrytande*), om det inte kan anses oskäligt med hänsyn till rättigheterna för den person som påstås göra intrång i mönsterrätten eller med hänsyn till mellanhänders eller mönsterrättsinnehavarens rättigheter.

Innan talan enligt 35 § väcks kan domstolen på ansökan av innehavaren av en mönsterrätt meddela ett föreläggande om avbrytande, om det finns förutsättningar för det enligt 1 mom. och om det är uppenbart att mönsterrättsinnehavarens rättigheter annars allvarligt äventyras. Domstolen ska ge den

Gällande lydelse

mot vilken föreläggande begärs och den som påstås göra intrång i mönsterrätten tillfälle att bli hörda. Delgivning till den mot vilken ett föreläggande har sökts kan ske per post, telefax eller elektronisk post.

Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av denna paragraf får inte äventyra tredje mans rätt att sända och ta emot meddelanden. Ett föreläggande om avbrytande träder i kraft när sökanden ställer en sådan säkerhet hos utmätningsmannen som avses i 8 kap. 2 § i utsökningsbalken (705/2007). Bestämmelser om möjligheten att befrias från att ställa säkerhet finns i 7 kap. 7 § i rättegångsbalken. Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av 2 eller 3 mom. förfaller om inte talan enligt 35 § 1 mom. väcks i domstol inom en månad från det att föreläggandet meddelades.

Den som begärt föreläggande om avbrytande skall ersätta den som meddelats föreläggandet liksom också den som påstås ha gjort intrång för den skada som orsakas av att föreläggandet verkställs samt för kostnaderna i ärendet, om talan enligt 35 § 1 mom. förkastas eller avvisas utan prövning eller om behandlingen av ärendet avskrivs som en följd av att käranden återtagit talan eller uteblivit från rätten. Samma gäller om föreläggandet om avbrytande återkallas med stöd av 3 mom. eller förfaller med stöd av 4 mom. När en talan om ersättning av skada och kostnader väcks skall 7 kap. 12 § i rättegångsbalken iakttas.

37 §

Föreslagen lydelse

mot vilken föreläggande begärs och den som påstås göra intrång i mönsterrätten tillfälle att bli hörda. Delgivning till den mot vilken ett föreläggande har sökts kan ske per post, telefax eller *e-post*.

Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av denna paragraf får inte äventyra tredje mans rätt att sända och ta emot meddelanden. Ett föreläggande om avbrytande träder i kraft när sökanden ställer en sådan säkerhet hos utmätningsmannen som avses i 8 kap. 2 § i utsökningsbalken (705/2007). Bestämmelser om möjligheten att befrias från att ställa säkerhet finns i 7 kap. 7 § i rättegångsbalken. Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av 2 eller 3 mom. förfaller, om inte talan enligt 35 § väcks i domstol inom en månad från det att föreläggandet meddelades.

Den som begärt föreläggande om avbrytande ska ersätta den som meddelats föreläggandet liksom också den som påstås ha gjort intrång för den skada som orsakas av att föreläggandet verkställs samt för kostnaderna i ärendet, om talan enligt 35 § förkastas eller avvisas utan prövning eller om behandlingen av ärendet avskrivs som en följd av att käranden återtagit talan eller uteblivit från rätten. Detsamma gäller om föreläggandet om avbrytande återkallas med stöd av 3 mom. eller förfaller med stöd av 4 mom. När en talan om ersättning av skada och kostnader väcks ska 7 kap. 12 § i rättegångsbalken iakttas.

35 b §

Den som uppsåtligen gör intrång i mönsterrätt enligt denna lag eller i ensamrätt till gemenskapsformgivning enligt rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning ska, om gärningen inte utgör brott mot industriell rättighet enligt 49 kap. 2 § i strafflagen, för *mönsterrättsförseelse* dömas till böter.

Åklagaren får väcka åtal för i 1 mom. avsedd mönsterrättsförseelse endast om målsäganden anmäler brottet till åtal.

37

Gällande lydelse

Egendom som avses i 1 mom. kan tas i beslag, när det kan antas att ett brott som nämns i 49 kap. 2 § i strafflagen eller 35 § i denna lag har begåtts. *Härvid ska iakttas* vad som i tvångsmedelslagen (806/2011) föreskrivs om beslag.

43 a §

Åtal för ett sådant brott mot industriell rättighet enligt 49 kap. 2 § i strafflagen som gör intrång i en mönsterrätt samt åtal för en mönsterrättsförseelse som avses i 35 § 2 mom. och ett brott som avses i 40 § i denna lag handläggs i Helsingfors tingsrätt.

Föreslagen lydelse

Egendom som avses i 1 mom. kan tas i beslag, när det kan antas att ett *brott som avses* i 49 kap. 2 § i strafflagen eller *en mönsterrättsförseelse som avses i 35 b §* i denna lag har begåtts. Vad som i tvångsmedelslagen (806/2011) föreskrivs om beslag *ska då iakt-*
tas.

43 a §

Åtal för ett sådant brott mot industriell rättighet enligt 49 kap. 2 § i strafflagen som gör intrång i en mönsterrätt samt åtal för en mönsterrättsförseelse som avses i 35 *b* § och ett brott som avses i 40 § i denna lag handläggs i Helsingfors tingsrätt.

Denna lag träder i kraft den 20 .

Varumärkesförordning

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 30 § 2 mom. och 44 § mom. i varumärkeslagen (/):

1 §

Ändringsbegäranden

En till Patent- och registerstyrelsen riktad begäran om ändring av varumärkesansökan eller registreringen ska innehålla

- 1) identifikationsuppgifter för den som framför begäran,
- 2) ansökningsnummer för den varumärkesansökan eller registreringsnummer för det varumärke som begäran avser,
- 3) en förteckning över de varor eller tjänster som begäran gäller, om begäran inte gäller samtliga varor eller tjänster som varumärkesansökan eller registreringen omfattar, och
- 4) den ändring som sökanden önskar ska antecknas i varumärkesregistret.

Om det är fråga om ändring av tecknet i enlighet med 25 § i varumärkeslagen, ska till begäran fogas en i 16 § 2 mom. 3 punkten i den lagen avsedd beskrivning av tecknet.

2 §

Anteckning av överlåtelse i varumärkesregistret

En till Patent- och registerstyrelsen riktad begäran om anteckning av överlåtelse i varumärkesregistret i enlighet med 38 § 1 mom. i varumärkeslagen ska innehålla

- 1) identifikationsuppgifter för den som framför begäran om registeranteckning,
- 2) förvärvarens identifikationsuppgifter,
- 3) uppgift om det varumärke eller den varumärkesansökan som överlåtits,
- 4) en förteckning över de varor eller tjänster som överlåtelsen gäller,
- 5) den dag då överlåtelsen träder i kraft,
- 6) dokument som bevisar överlåtelsen,
- 7) förvärvarens samtycke till anteckning av överlåtelsen, om anteckning av överlåtelsen begärs av någon annan än förvärvaren,
- 8) utredningar och eventuella stadgar i enlighet med 81 § 1 mom. i varumärkeslagen, om överlåtelsen gäller ansökan om eller registrering av kollektiv- eller kontrollmärke,
- 9) ett bevis enligt 29 § 3 mom. i varumärkeslagen, om det behövs, och
- 10) identifikationsuppgifter för förvärvarens ombud, om förvärvaren inte har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med 28 § 2 mom. i varumärkeslagen.

3 §

Anteckning av pantsättning i varumärkesregistret

En till Patent- och registerstyrelsen riktad begäran om anteckning av pantsättning i varumärkesregistret i enlighet med 40 § 1 mom. i varumärkeslagen ska innehålla

- 1) identifikationsuppgifter för den som framför begäran om registeranteckning,
- 2) panthavarens identifikationsuppgifter,
- 3) uppgift om vilket varumärke eller vilken varumärkesansökan pantsättningen avser,
- 4) den dag då pantsättningen träder i kraft, och
- 5) ett skriftligt pantsättningsavtal.

4 §

Anteckning av licens i varumärkesregistret

En till Patent- och registerstyrelsen riktad begäran om anteckning av licens i varumärkesregistret i enlighet med 43 § 1 mom. i varumärkeslagen ska innehålla

- 1) identifikationsuppgifter för den som framför begäran om registeranteckning,
- 2) licenstagarens identifikationsuppgifter,
- 3) uppgift om vilket varumärke eller vilken varumärkesansökan licensen avser,
- 4) licensens giltighetstid; och
- 5) ett skriftligt licensavtal eller något annat motsvarande dokument som visar att det avtalats om licens, om licensen är exklusiv eller begränsad, om den gäller hela landet eller en del av landet och om den avser samtliga varor eller tjänster som varumärket eller varumärkesansökan omfattar eller en del av varorna eller tjänsterna.

5 §

Förnyelse av registrering

En ansökan om förnyelse av registrering i pappersform i enlighet med 30 § 2 mom. i varumärkeslagen ska innehålla

- 1) sökandens identifikationsuppgifter,
- 2) registernummer för det varumärke som ansökan om förnyelse avser, och
- 3) de varu- och tjänsteklasser som förnyas.

6 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 20 .

Denna förordning tillämpas på ansökningar och begäranden som anhängiggörs efter förordningens ikraftträdande.

Helsingfors den 2018

Näringsminister Mika Lintilä

Regeringssekreterare Nina Santaharju