

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

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att varumärkeslagen ändras så att den överensstämmer med kraven i Madridprotokollet om den internationella registreringen av varumärken. Därför föreslås i lagen ett nytt kapitel som gäller detta och dessutom ändringar i de stadganden som gäller registreringshinder. Avsikten är att Finland skall ansluta sig till registreringsförfarandet enligt Madridprotokollet senast den 1 januari 1996.

Det föreslås att varumärkeslagen ändras också av den anledningen att rådets förordning om gemenskapsvarumärke har blivit bindande för Finland då Finland anslöt sig till Europeiska unionen. Som en förordning som direkt binder medlemsländerna förutsätter den inte i och för sig någon harmonisering av varumärkeslagen, men den

innehåller vissa bestämmelser som förutsätter nationell lagstiftning.

Det föreslås dessutom att de stadganden i varumärkeslagen som gäller behandlingen av ansökningarna och förnyelse av en registrering ändras. I detta sammanhang ändras invändningsförfarandet så att invändningar får framställas efter registreringen. Avsikten med ändringarna är att precisera och påskynda behandlingen av ansökningarna. I lagen föreslås samtidigt ett nytt stadgande om konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke, vilket motsvarar EG-bestämmelserna.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Sida
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL	1
ALLMÄN MOTIVERING	3
1. Inledning	3
2. Propositionens mål och de viktigaste förslagen	3
2.1. Anslutning till det internationella systemet för registrering av varumärken	3
2.2. Anpassning till EG:s gemenskapsvarumärkessystem	4
2.3. Utvecklande av behandlingen av ansökningarna	5
2.4. Administrativt undanröjande av ett registreringsbeslut	5
2.5. Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke	6
3. Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet om den internationella registreringen av varumärken	7
3.1. Madridöverenskommelsen	7
3.2. Madridprotokollet	7
Allmänt	7
Ansökning om internationell registrering	8
Den internationella registreringens giltighet	8
Förnyelse av en internationell registrering och omvandling till national ansökan	8
Internationell registreringsavgift	9
4. EG:s gemenskapsvarumärkessystem	9
4.1. Allmänt	9
4.2. Ansökan och dess språk	10
4.3. Skyddet inträder	10
4.4. Förutsättningar för registrering	10
4.5. Invändningsförfarande	11
4.6. Registrering av ett gemenskapsvarumärke	12
4.7. Rättsskyddsmedel	12
Överklagande av gemenskapsvarumärkesbyråns beslut samt hävning och ogiltigförklaring av ett gemenskapsvarumärke genom byråns beslut	12
Hävning och ogiltigförklaring av ett gemenskapsvarumärke vid domstol ..	12
4.8. Omvandling av ett gemenskapsvarumärke till en ansökan om nationellt varumärke	12
5. Propositionens verkningar i fråga om organisation och ekonomi	13
6. Beredningen av propositionen	13
DETALJMOTIVERING	14
1. Varumärkeslagen	14
2. Närmare stadganden och bestämmelser	21
3. Ikraftträdande	21
LAGFÖRSLAG	22
Parallelltext	28

ALLMÄN MOTIVERING

1. Inledning

De immateriella rättigheternas betydelse som en konkurrensfaktor för företagen i synnerhet inom den internationella handeln har ökat oavbrutet. I Finland har de immateriella rättigheterna traditionellt indelats i upphovsrätt och industriell äganderätt. Till de sistnämnda hänförs vanligen patent, nyttighetsmodell, mönsterrätt, ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar, växtförädlarrätt, varumärke, firma samt märken och benämningar som anger en produkts ursprung. Deras betydelse återspeglar sig också i den aktivitet med vilken man den senaste tiden i form av mångahanda internationella avtal och normer har försökt harmonisera lagstiftningen i olika länder eller införa nya internationella och delvis övernationella registreringsförfaranden. Av betydelse i detta sammanhang är i synnerhet det avtal om immateriella rättigheter (avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, dvs. TRIPS) som hänförs sig till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO), men såväl Europeiska gemenskapen (EG) som Världspannsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) har också varit anmärkningsvärt aktiv på de immateriella rättigheternas område de senaste åren.

Betydande händelser med tanke på varumärken är förutom ovan nämnda TRIPS-avtal, som skall tillämpas från och med ingången av 1996, dessutom den internationella överenskommelsen om en harmonisering av varumärkeslagstiftningen (Trademark Law Treaty, dvs. TLT) som upprättades inom WIPO den 27 oktober 1994 och rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke som trädde i kraft inom EG i början av 1994 och genom vilken skapades ett enhetligt system för varumärkesregistrering som omfattar hela gemenskapen. Dessutom kommer ett tilläggsprotokoll till Madridöverenskommelsen, som också Finland har undertecknat och som gäller den internationella registreringen av varumärken, eventuellt att träda i kraft redan innevarande år vid sidan av den ursprungliga Madridöverenskommelsen, som Finland inte har anslutit sig till.

En anslutning till Madridtilläggsprotokollet kräver direkta lagstiftningsåtgärder. Förordning om gemenskapsvarumärken däremot är

sådan rätt som direkt skall tillämpas i Finland. Därför finns det inga större behov att ändra lagstiftningen till denna del. I detta sammanhang är det skäl att konstatera att Finland redan tidigare har anpassat varumärkeslagstiftningen så att den överensstämmer med rådets direktiv om tillnämningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (104/89/EEG). Innehållet i TRIPS-avtalet är för sin del sådant att avtalet inte kräver direkta ändringar i lagstiftningen. I fråga om TLT-avtalet kan det konstateras att frågan inte ännu är aktuell, eftersom det inte för närvarande finns uppgifter om när avtalet skall träda i kraft och inga beslut har fattats om Finlands anslutning till det.

2. Propositionens mål och de viktigaste förslagen

2.1. Anslutning till det internationella systemet för registrering av varumärken

Det protokoll till Madridöverenskommelsen som gäller den internationella registreringen av varumärken antogs den 27 juni 1989. Det internationella systemet för varumärkesregistrering enligt protokollet påminner i huvuddrag om det ursprungliga systemet enligt Madridöverenskommelsen. Till den sistnämnda har över 40 länder anslutit sig, men utanför detta enbart franskspråkiga system står bl.a. alla de nordiska länderna, Amerikas Förenta Stater, Storbritannien och Japan. Avsikten med Madridprotokollet var att avskaffa vissa sådana begränsningar som har hindrat de stater som står utanför den ursprungliga överenskommelsen att ansluta sig till den.

Alla de länder som har anslutit sig till Pariskonventionen (FördrS 36/70 och 43/75) för skydd av den industriella äganderätten och också sådana mellanstatliga organisationer som uppfyller vissa krav får ansluta sig till Madridprotokollet. Madridprotokollet hör till de internationella fördrag som Finland i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) förband sig att ansluta sig till. Då Finland efter detta blivit medlem i Europeiska unionen (EU), har EES-avtalet inte längre varit bindande för Finland i egenskap av EFTA-stat utan från ingången av 1995 i egenskap av med-

lemsstat i EU. I avtalet fastställdes tidpunkten för anslutningen till den 1 januari 1996. Samma avtal förutsatte att Sverige ansluter sig till Madridprotokollet senast den 1 januari 1995, Norge senast den 1 januari 1996 och Island senast den 1 januari 1997. I Danmark trädde en ny varumärkeslag i kraft redan vid ingången av 1992 och den innehåller stadganden om den internationella registreringen.

Madridprotokollet har inte ännu trätt i kraft. Hittills har det ratificerats av bara tre länder (Spanien, Sverige, Storbritannien), men i flera EU-länder är beredningen långt hunnen. Inom EG har inte något officiellt beslut fattats om anslutning till protokollet, men kommissionen har i olika sammanhang låtit förstå att det kommer att ske samtidigt med att gemenskapsvarumärkessystemet införs.

I systemet enligt Madridprotokollet är det möjligt att med en enda ansökan få skydd för ett varumärke i flera länder eller inom flera organisationers områden. Också finländska företag kan härvid ansöka om internationell registrering i alla de länder och inom områdena för alla de mellanstatliga organisationer som anslutit sig till protokollet.

För internationellt verksamma finländska företag innebär en internationell registrering enligt Madridprotokollet sänkta kostnader och ett förenklat ansökningsförfarande. Vid ansökningsförfarandet utgör vanligen ombudsarvodena en större kostnad för sökanden än ansökningsavgifterna. Den som ansöker om internationell registrering behöver inte använda ombud i de länder eller inom de områden som sökanden anger i sin ansökan om den internationella registreringen, om inte registreringsmyndigheten i något av de designerade länderna eller organisationerna meddelar att det finns hinder för en registrering.

Madridprotokollet avviker från den ursprungliga överenskommelsen bl.a. så att en ansökan om internationell registrering kan grunda sig på en nationell registrering och därutöver också på en anhängig nationell ansökan. En ansökan om internationell registrering kan således också göras samtidigt som en ansökan om nationell registrering. I och med att en internationell registrering enligt Madridöverenskommelsen endast grundar sig på en nationell registrering, blir sökanden tvungen att vänta på registrerings-

beslutet för att kunna göra en ansökan om internationell registrering.

Enligt de föreskrifter om tillämpningen av Madridprotokollet som är under beredning skall en ansökan om internationell registrering kunna göras såväl på engelska som på franska, men den nationella registreringsmyndigheten i varje enskilt land får bestämma om den tar emot ansökningar på vardera språket. Finländska företag kunde göra sin ansökan om internationell registrering på engelska, vilket för flera företag skulle innebära inbesparingar i fråga om kostnader och arbetsmängd jämfört med Madridöverenskommelsen.

I Finland undersöker registermyndigheten, i motsats till motsvarande myndighet i vissa andra länder, på tjänstens vägnar såväl de absoluta som de relativa registreringshindren. Registreringen av en ansökan om finskt varumärke kan därför fördröjas bl.a. på grund av att medgivande till registreringen måste sökas. Trots att behandlingen av den finska ansökan pågår, kunde ett finländskt företag få sitt varumärke skyddat genom en internationell registrering i de designerade länderna och organisationerna.

I enlighet med Madridprotokollet kan registreringsmyndigheten kräva den som ansöker om internationell registrering på en avgift för täckande av sina kostnader då den tar emot en ansökan om internationell registrering. I Finland är patent- och registerstyrelsen registermyndighet. En ansökan om internationell registrering som ämbetsverket tagit emot träder inte i kraft i Finland, utan i Finland skyddas märket endast av ansökan om finsk registrering eller den finska registreringen. Patent- och registerstyrelsen får en internationell registreringsavgift för de internationella registreringar som gäller i Finland och den bör kunna klara av de nya uppgifter som den internationella registreringen medför med hjälp av dessa medel.

2.2. Anpassning till EG:s gemenskapsvarumärkessystem

Med gemenskapsvarumärke avses ett varumärke som är registrerat i enlighet med rådets förordning om gemenskapsvarumärke. Förordningen trädde i kraft den 15 mars 1994. För uppfyllande av de skyldigheter som avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen medför ändrades förordningen till vissa delar i slutet av 1994 ((EG)

nr 3288/94). Genom ändringarna bringas förordningen från och med ingången av 1996 i överensstämmelse bl.a. med de skyldigheter i avtalet som gäller nationellt bemötande.

Eftersom förordningen om gemenskapsvarumärke antogs innan Finlands ett år långa period som medlem i EES började, var det oklart om förordningen borde tas in som en del av EES-avtalet och på vilket sätt detta skulle ske. Saken framskred inte nämnvärt vid de förhandlingar som fördes med EU. Då Finland anslöt sig till Europeiska unionen vid ingången av 1995 löstes problemet. Förordningen hör nu till den rätt som direkt skall tillämpas.

Genom förordningen om gemenskapsvarumärke skapas en ny varumärkesrätt som omfattar hela EG. Ett gemenskapsvarumärkes rättsverkningar är desamma inom hela EG. De nationella varumärkessystemen kvarstår dock vid sidan av EG:s varumärkessystem. Innehållet i de krav som gäller registrering av gemenskapsvarumärke och de rättigheter som hänför sig till varumärket överensstämmer med det finska varumärket, eftersom de materiella stadgandena i Finlands varumärkeslag (7/64) redan tidigare har harmoniserats i enlighet med rådets första direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (89/104/EEG).

Då förordningen som sådan är direkt tillämplig rätt, innebär detta att de lagstiftningsåtgärder som behövs är relativt små. Det stadgande i varumärkeslagen som gäller särskilda registreringshinder måste ändras. Till det bör fogas ett omnämnande av EG:s gemenskapsvarumärke. Till lagen bör också fogas ett omnämnande av den nationella domstol som är gemenskapsvarumärkesdomstol. Förordningen förutsätter att en sådan namnges. I lagen behövs också stadganden om omvandling av ett gemenskapsvarumärke till en ansökan om nationellt varumärke.

Den byrå som skall behandla gemenskapsvarumärkena har ännu inte inlett sin verksamhet. Enligt tillgängliga uppgifter skall detta ske den 1 april 1996.

2.3. Utvecklande av behandlingen av ansökningarna

För närvarande kungör patent- och registerstyrelsen en ansökan om nationell registrering efter det att den konstaterat att an-

sökan kan registreras. Från kungörelsedagen börjar en tidsperiod om två månader under vilken invändningar kan framställas. Efter detta tas ansökan till fortsatt prövning och det märke som ansökan gäller kan intas i registret, om inga hinder för registreringen har framkommit. Genom invändningsförfarandet säkerställs att registreringen blir bestående. Av de ansökningar som kungjordes 1994 framställdes invändning endast mot 2,9 %, vilket kan betraktas som en mycket ringa mängd.

För närvarande är det viktigt för företagen att få ett registreringsbeslut så snabbt som möjligt. Det föreslås därför att tidsfristen för framställande av invändning börjar först efter registreringen. Patent- och registerstyrelsen skall, så som hittills, undersöka såväl de absoluta som de relativa registreringshindren, varefter den inför märket i registret om inga hinder finns. Registreringen skall kungöras och först från den kungörelsedagen skall den tid om två månader börja under vilken invändningar kan framställas. I praktiken innebär reformen att det överlappande arbetet vid patent- och registerstyrelsen minskar, men den inverkar inte på det skydd som registreringen ger. Internationellt sett är arrangemanget mycket allmänt. Det tillämpas bl.a. i Danmark och Sverige. Också i fråga om den norska varumärkeslagen har ett motsvarande arrangemang föreslagits i en regeringsproposition i maj 1995.

För närvarande skall en ansökan om förnyelse av registreringen göras skriftligt hos registermyndigheten före registreringsperiodens utgång och senast inom sex månader efter dess utgång. I samband med förnyelsen kan t.ex. meddelas att den förteckning över varor eller tjänster som registreringen omfattar begränsas eller att rätten till varumärket övergår till en ny innehavare. Om ansökan endast gäller förnyelse av registreringen, förnyar patent- och registerstyrelsen registreringen utan särskild prövning. Härvid kunde enbart betalningen av ansökningsavgiften anses räcka utan att det behövs någon särskild ansökan. Detta skulle förenkla förnyandet av registreringen, eftersom sökanden endast skulle behöva sörja för att avgiften betalas inom bestämd tid och till rätt belopp.

2.4. Administrativt undanröjande av ett registreringsbeslut

I 25 § varumärkeslagen stadgas om ogil-

tigförklaring av en registrering, om registreringen har skett i strid mot varumärkeslagen. Om ogiltigförklaring av en registrering beslutar domstolen. I varumärkeslagen ingår inga stadganden om administrativt avförande av ett registreringsbeslut.

De extraordinära formerna för ändringssökande, högsta förvaltningsdomstolens avförande av ett administrativt beslut med anledning av klagan och upplösande av ett administrativt beslut, är otympliga då det är fråga om ett uppenbart tekniskt fel, som ämbetsverket självt konstaterar. Förfarandena för ändring av sakfel och skrivfel enligt lagen om förvaltningsförfarande (598/82) lämpar sig inte heller för rättelse av tekniska fel.

Domstolsförfarandet är onödigt i sådana fall då en förseelse i samband med en registrering är otvistig. Sådana fall är ovanliga och de kan t.ex. bero på att något uppenbart fel har skett vid behandlingen av ansökningsingen. Om ett administrativt avförande av registreringsbeslutet inte då kan ske, är varumärket ett hinder för andra registreringar tills registreringen av märket ogiltigförklaras av domstolen. Därför skulle det vara ändamålsenligt att i lagen ta in ett stadgande om administrativt avförande av felaktiga beslut. Med tanke på rättsskyddssynpunkter bör tillämpningen av stadgandet begränsas till perioden mellan registreringen och den tidpunkt då tidsfristen för invändningar löper ut samt till tekniska handläggningsfel som formellt sett är helt obestridliga.

2.5. Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke

I Finland har principen om internationell konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke tillämpats. Enligt den kan innehavaren av ett varumärke inte begränsa en varas rörlighet från ett land till ett annat, om varan har förts ut på marknaden med innehavarens samtycke i vilket land som helst. Principen om internationell konsumtion nämns inte i varumärkeslagen, men denna rättspraxis har helt vunnit hävd. Internationell konsumtion har varit gällande rätt bl.a. i alla nordiska länder.

Enligt artikel 7 i Europeiska gemenskapernas råds första direktiv som gäller varumärken ger ett varumärke inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för

varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket inom gemenskapen. Då varumärkeslagen harmoniserades i överensstämmelse med direktivet ansågs det att direktivet skapar en minimibestämmelse om konsumtion och inte kräver att gällande praxis ändras. Enligt kommissionen är de bestämmelser i direktivet som gäller konsumtion emellertid tvingande och förutsätter ett uttryckligt stadgande i lag. I bl.a. den danska varumärkeslagen, som trädde i kraft vid ingången av 1992, har ordalydelsen i direktivets artikel 7 följts till fullo.

Det har diskuterats om direktivet, i och med att territoriell konsumtion som gäller den gemensamma marknaden nämns, utesluter internationell konsumtion. Detta skulle innebära att innehavaren av de rättigheter som är knutna till ett varumärke kunde förhindra import av varor försedda med detta varumärke från t.ex. Japan eller Amerikas Förenta Stater. En annan möjlig tolkning är att stadgandet betraktas som ett minimikrav och att varje land självt kan ta ställning till en varas rörlighet utanför EG.

Det är åtminstone klart att direktivet förhindrar sådan reglering inom gemenskapen som är stramare än territoriell konsumtion. Bestämmelsen om konsumtion grundade sig på EG:s domstolspraxis, där man dock inte har behövt ta ställning till frågan om bestämmelsen helt utesluter internationell konsumtion. På många håll har inställningen till en sådan tolkning varit skeptisk, och också kommissionen har i sina kommentarer om direktivet och om förordningen om gemenskapsvarumärke med dess motsvarande bestämmelse konstaterat att nationella domstolar kan, i situationer där ömsesidigheten är garanterad, utvidga principen om territoriell konsumtion till internationell konsumtion. Också under dessa omständigheter ankommer det på EG-domstolen att exaktare definiera gränserna för principen om konsumtion, om inte gemenskapens rättsakter ändras.

Eftersom den på territoriell konsumtion baserade huvudregeln i varje fall är klar och avviker från vår vedertagna rättspraxis, är det skäl att ta in ett förtydligande stadgande om detta i varumärkeslagen. Till vilka delar den princip om konsumtion som huvudregeln föreskriver kan utvidgas är en fråga som åtminstone tills vidare blir beroende av framtida rättspraxis.

3. Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet om den internationella registreringen av varumärken

3.1. Madridöverenskommelsen

Madridöverenskommelsen om internationell registrering av varumärken ingicks den 14 april 1891 och trädde i kraft den 15 juli 1892. Sedan dess har överenskommelsen reviderats ett antal gånger, bl.a. i Nice 1957 och i Stockholm 1967.

Alla stater som har anslutit sig till Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten får ansluta sig till Madridöverenskommelsen. Vid ingången av 1995 hade 43 länder anslutit sig till överenskommelsen, men bl.a. de engelskspråkiga länderna och de nordiska länderna har stannat utanför.

Om registrering av ett varumärke skall ansökas hos den internationella byrån vid WIPO och därigenom kan sökanden få skydd för märket i de länder som han önskar och som är bundna av Madridöverenskommelsen. Registreringen skall grunda sig på en nationell registrering av varumärket.

Registreringsansökan skall göras hos den nationella registreringsmyndigheten, som kontrollerar att ansökan motsvarar en nationell registrering. Sedan registreringsmyndigheten har kontrollerat överensstämmelsen skall den sända ansökan till den internationella byrån, som registrerar märket efter att ha kontrollerat att ansökan uppfyller de formella kraven för en ansökan.

Den internationella registreringen skall kungöras och registreringsmyndigheterna i de länder som nämns i ansökan skall särskilt underrättas om detta. Registreringen har inte någon verkan i ursprungslandet, utan där skyddas märket endast genom den nationella registreringen.

Den nationella registreringsmyndigheten kan underrätta den internationella byrån om att den internationella registreringen inte har någon verkan i landet i fråga.

En sådan vägran kan endast basera sig på samma skäl som kunde anföras för att avslå en nationell ansökan. En sådan underrättelse skall lämnas inom ett år från registreringsdagen.

Den internationella byrån skall informera registreringsmyndigheten i ursprungslandet om en ovan nämnd underrättelse och likaså registreringshavaren, som skall ha tillgång till samma rättsmedel mot beslutet om väg-

ran som den som söker nationell registrering skulle ha haft i det land som vägrat bevilja skydd.

Om något beslut om att vägra internationell registrering inte har meddelats, skall den internationella registreringen ha samma rättsverkningar i den aktuella staten som en nationell registrering av märket skulle ha.

Under en tid av fem år från registreringsdagen upphör en internationell registrering att gälla om den nationella registrering som den grundar sig på förlorar sin verkan ("central attack"). Detta gäller också då ett rättsligt förfarande har inletts före femårsperiodens utgång och leder till att den nationella registreringen upphävs.

Också efter den internationella registreringen kan registreringshavaren ange länder inom vilka skydd begärs. Registreringen är i kraft i 20 år, varefter den kan förnyas.

Den internationella byrån skall underrätta de nationella registreringsmyndigheterna om alla registreringar, ändringar, underrättelser om vägran att medge skydd och andra omständigheter som antecknas i det internationella registret. Dessutom skall dessa också kungöras i byråns varumärkespublikation.

3.2. Madridprotokollet

Allmänt

Syftet med Madridprotokollet till Madridöverenskommelsen, som antogs den 27 juni 1989, är att göra det lättare för länder utanför Madridöverenskommelsen att ansluta sig till systemet för internationell varumärkesregistrering. Mellanstatliga organisationer, t.ex. Europeiska gemenskapen, kan också ansluta sig till Madridprotokollet. De länder som anslutit sig till protokollet kan dessutom ingå ett avtal, enligt vilket deras nationella registreringsmyndigheter ersätts med en gemensam registreringsmyndighet. Härvid bildar de aktuella ländernas territorier ett enda område, som kan designeras enligt Madridprotokollet.

Det internationella registreringssystemet enligt protokollet motsvarar i huvuddrag systemet enligt Madridöverenskommelsen.

En ansökan om internationell registrering enligt protokollet skall grunda sig på antingen en ansökan om nationell registrering hos en avtalsslutande stats eller organisations registreringsmyndighet eller på en nationell registrering som har verkan i en sådan stat

eller organisation. Ansökan om internationell registrering skall motsvara ansökan om nationell registrering eller den nationella registreringen.

Ansökning om internationell registrering

En ansökan om internationell registrering kan göras av den som är medborgare i en avtalsslutande stat eller i en stat som är medlem i en avtalsslutande organisation samt av personer och sammanslutningar som har hemvist i en ovan nämnd stat eller driver ett industri- eller handelsföretag i en sådan stat. Registreringsansökan skall lämnas in till den nationella registreringsmyndigheten men vara ställd till den internationella byrån.

Systemet enligt Madridprotokollet är sålunda ett "slutet" system i motsats till t.ex. Europeiska patentorganisationen och EG:s gemenskapsvarumärkessystem, som är tillgängliga bl.a. för amerikanska och japanska sökanden.

Den nationella registreringsmyndigheten skall kontrollera att ansökan om internationell registrering motsvarar den nationella ansökan eller registreringen. När registreringsmyndigheten har utfört sin granskning skall den sända ett intyg över detta tillsammans med den internationella ansökan till den internationella byrån, som skall registrera märket och utan dröjsmål underrätta registreringsmyndigheterna i de berörda staterna och organisationerna om detta. Registreringen skall kungöras i den periodiska tidning som den internationella byrån ger ut.

Den internationella registrerings giltighet

En internationell registrering har från den dag som den internationella byrån angivit (registreringsdag eller en senare dag då skyddet utsträcks) samma rättsverkan i designerade stater eller organisationer som om registrering hade sökts direkt hos den nationella registreringsmyndigheten. Prioritet enligt Pariskonventionen skall dock beaktas.

En nationell registrering som har verkan i en designerad stat eller organisation kan ersättas med en internationell registrering på vissa villkor. Båda registreringarna skall stå i samma persons namn och samtliga varor och tjänster som omfattas av den nationella registreringen skall ingå i den förteckning över varor eller tjänster som den internatio-

nella registreringen omfattar. Till följd av detta behöver registreringshavaren endast sörja för förnyelse och andra åtgärder i fråga om en enda registrering.

Sedan den internationella byrån har underlett en designerad stat eller organisation om en internationell registrering, kan den nationella registreringsmyndigheten vägra medge registrering med stöd av nationell lagstiftning. Vägran kan grundas endast på samma skäl som enligt Pariskonventionen skulle ha kunnat åberopas i fråga om en ansökan om nationell registrering. Registrering kan inte vägras på den grund att den nationella lagen tillåter registrering bara i ett begränsat antal klasser eller för ett begränsat antal varor.

Den nationella registreringsmyndigheten skall inom viss tid till den internationella byrån sända en underrättelse om att registrering vägras jämte skälen för denna vägran. Tiden är ett år från den dag då den internationella byrån sände underrättelsen om att den aktuella staten eller organisationen designats. Varje avtalspart kan dock meddela att denna ettårsperiod ersätts med en period om 18 månader.

Vägran som är resultatet av en invändning kan meddelas också efter ovan nämnda tidsfrist, om den nationella registreringsmyndigheten före fristens utgång har underrättat den internationella byrån om att en invändning kan komma att göras och att tiden för framställande av invändningen löper ut efter utgången av ovan nämnda tidsfrist. Härvid skall underrättelsen om vägran efter en invändning lämnas inom sju månader från invändningsfristens början. Om denna frist är kortare än sju månader, skall underrättelsen lämnas inom en månad från fristens utgång.

Den internationella byrån skall omedelbart underrätta innehavaren av den internationella registreringen om att registrering vägrats. Innehavaren skall ha tillgång till samma rättsmedel som om han hade ansökt om nationell registrering hos den aktuella statens eller organisationens registreringsmyndighet. Den internationella byrån skall också omedelbart informera innehavaren av den internationella registreringen om underrättelser enligt vilka registreringen kan komma att vägras med anledning av en invändning också efter tidsfristens utgång.

Alla beslut om vägran av en registrering skall kungöras i den internationella byråns publikation.

Om något beslut om att en internationell registrering vägrats inte har meddelats, har registreringen samma rättsverkan i den aktuella staten eller organisationen som en nationell registrering av märket skulle ha.

Förnyelse av en internationell registrering och omvandling till nationell ansökan

En internationell registrering är giltig i tio år från registreringsdagen, varefter den kan förnyas för tio år i sänder. Under de första fem åren från registreringsdagen upphör registreringen, om den nationella registrering eller den nationella ansökan som ligger till grund för den förlorar sin verkan ("central attack"). I motsats till en internationell registrering enligt Madridöverenskommelsen kan en internationell registrering, vars verkan har upphört, omvandlas till en ansökan om nationellt varumärke. Under vissa förutsättningar anses en sådan ansökan vara gjord samma dag som den internationella registreringen trädde i kraft i staten eller organisationen i fråga.

Internationell registreringsavgift

För en internationell registrering och för förnyelse av den skall en internationell registreringsavgift betalas. Till den nationella registreringsmyndighet som tagit emot ansökan betalas för täckande av dess kostnader en avgift, vars storlek bestäms av den nationella myndigheten.

Den internationella registreringsavgiften betalas till den internationella byrån och dess storlek fastställs i tillämpningsföreskrifterna till Madridprotokollet. Avgiften består av tre delar: en grundavgift, en tilläggs(klass)avgift och en designeringsavgift. Tilläggsavgift skall betalas för varje klass utöver tre för vilken registrering av märket söks. Designeringsavgift skall betalas för varje angivet land eller område.

Betalning av registreringsavgiften är en förutsättning för att registrering skall kunna ske. I undantagsfall kan tilläggsavgiften betalas också efter registreringen, om den internationella byrån har fastställt antalet klasser eller ifrågasatt sökandens angivelse i detta hänseende.

Tilläggsavgiften och designeringsavgiften kan i vissa fall ersättas med en individuell avgift. En avtalslutande part kan avge en förklaring att den i stället för tilläggs- och

designeringsavgiften önskar få en individuell avgift av en viss storlek. Om en part har avgett en sådan förklaring skall ingen designeringsavgift betalas med avseende på den parten. Tilläggsavgift skall inte heller betalas, om registreringen endast skall gälla sådana länder och organisationer som har avgett en sådan förklaring.

4. EG:s gemenskapsvarumärkessystem

4.1. Allmänt

EG:s gemenskapsvarumärkessystem grundar sig på förordningen om gemenskapsvarumärke. Fastän förordningen trädde i kraft redan den 15 mars 1994, torde systemet införas först år 1996.

En byrå för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), som inrättats i enlighet med förordningen, engelsk förkortning OHIM, nedan gemenskapsvarumärkesbyrån, skall föra ett register över gemenskapsvarumärken. Den kommer att vara belägen i Spanien, i Alicante. Beredningen av interna bestämmelser och budget samt besättandet av vissa tjänster vidtog genast efter förordningens ikraftträdande. Gemenskapsvarumärkesbyråns språk skall vara engelska, franska, tyska, spanska och italienska. Enligt kommissionens uppskattning kommer ca 15 000 ansökningar att lämnas till byrån årligen.

Så som ovan konstaterades skapas genom gemenskapsvarumärkesförordningen en ny, hela EG omfattande varumärkesrätt med enhetliga rättsverkningar. De nationella varumärkessystemen kvarstår vid sidan av EG:s varumärkessystem och det står den sökanden fritt att välja antingen en nationell registrering av ett varumärke eller en registrering av ett gemenskapsvarumärke.

Förutsättningarna för registrering av ett gemenskapsvarumärke och de rättigheter som är knutna till varumärket överensstämmer till sitt innehåll med det finska varumärket. En registrering av ett gemenskapsvarumärke är i kraft i tio år från ansökningsdagen och den kan förnyas för tio år i sänder.

4.2. Ansökan och dess språk

En ansökan om gemenskapsvarumärke skall inlämnas enligt den sökandes val antingen till gemenskapsvarumärkesbyrån eller

till medlemsstatens registreringsmyndighet (i Beneluxländerna till Benelux varumärkesmyndighet). Ansökan skall inges på ett av Europeiska gemenskapernas officiella språk. Den sökande skall utöver detta språk ange ett andra språk, som skall vara ett av gemenskapsvarumärkesbyråns språk (engelska, franska, tyska, spanska, italienska), vars användning han godkänner som språk för invändnings-, hävnings- och ogiltighetsförfaranden. Också när ansökan inges på något av byråns språk, skall den sökande ange ett andra språk för nämnda syfte.

Ansökan skall innehålla en begäran om registrering av ett märke som gemenskapsvarumärke, den sökandes namn eller firma, en förteckning över de varor eller tjänster för vilka skydd önskas och en återgivning av varumärket. Ansökningsavgiften skall betalas inom en månad efter ingivandet av ansökan. Till ansökningsavgiften adderas en klassavgift för en eller flera varu- eller tjänsteklasser.

4.3. Skyddet inträder

Skyddet för ett gemenskapsvarumärke inträder i regel då ansökan inges. För ansökan kan erhållas prioritet på samma sätt som för en nationell ansökan. Om ansökan inges inom sex månader från det den första ansökan om registrering av varumärket ingavs i något land som är anslutet till Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten eller till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen, erhålls på begäran prioritet för ansökan om gemenskapsvarumärke från den dag den första ansökan ingavs. Om ansökan har ingivits i ett land som inte är anslutet till ovan nämnda konvention eller avtal, beviljas prioritet enligt ömsesidighetsprincipen. Prioritet för en ansökan om gemenskapsvarumärke erhålls på begäran också då ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket lämnas in inom sex månader från den dag då märket första gången användes på varor som ställts ut på en officiell eller officiellt erkänd internationell utställning.

Om innehavaren av ett äldre varumärke som registrerats i ett EG-medlemsland eller av ett varumärke som skyddas av en internationell registrering som gäller i medlemslandet ansöker om registrering av samma märke

såsom gemenskapsvarumärke, kan han kräva att det äldre varumärket skall beaktas.

4.4. Förutsättningar för registrering

Gemenskapsvarumärkesbyrån skall pröva om ansökan om gemenskapsvarumärke uppfyller de formella kraven, t.ex. att ansökningsavgiften har betalats. Byrån skall också pröva om det finns absoluta hinder för en registrering av märket. Ett absolut registreringshinder föreligger bl.a. om märket inte kan återges grafiskt, om märket saknar särskiljningsförmåga, så att det t.ex. enbart visar art, kvalitet, kvantitet, avsedd användning, pris, geografiska ursprung eller tiden för framställandet, eller om märket strider mot allmän ordning eller är vilseledande.

I fråga om absoluta hinder motsvarar prövningen av ansökan förfarandet i Finland. I fråga om relativa registreringshinder avviker förfarandet däremot från förfarandet i Finland.

Gemenskapsvarumärkesbyrån skall pröva om ansökan kan förväxlas med äldre gemenskapsvarumärken eller äldre ansökningar om gemenskapsvarumärken. Däremot prövar den inte om ansökan kan förväxlas med tidigare nationella registreringar eller ansökningar. Gemenskapsvarumärkesbyrån skall dock sända en kopia av ansökan om gemenskapsvarumärke till registreringsmyndigheten i ett sådant medlemsland som har meddelat gemenskapsvarumärkesbyrån att det gör en egen undersökning i sitt eget varumärkesregister. Den nationella registreringsmyndigheten skall inom tre månader överlämna en undersökningsrapport till gemenskapsvarumärkesbyrån.

Gemenskapsvarumärkesbyrån skall sända såväl gemenskapsvarumärkesbyråns som de nationella registreringsmyndigheternas undersökningsrapporter till den som ansöker om gemenskapsvarumärke. Om sökanden, trots de hinder som byrån har meddelat, vill fortsätta sin ansökan om gemenskapsvarumärke, skall gemenskapsvarumärkesbyrån offentliggöra ansökan i gemenskapsvarumärkestidningen på Europeiska gemenskapernas alla officiella språk. Byrån avslår således inte en ansökan på tjänstens vägnar på grund av förväxlingsbarhet så som görs i Finland. Byrån skall informera varje innehavare eller sökande av gemenskapsvarumärke, som anges i byråns undersökningsrapport, om offentliggörandet.

4.5. Invändningsförfarande

Invändningsförfarandet avviker från det nationella förfarandet. Det har delats upp i två delar beroende på om invändningen grundar sig på ett absolut eller ett relativt registreringshinder. Efter offentliggörandet kan vem som helst lämna in anmärkningar mot registreringen av ansökan på basis av ett absolut hinder. Gemenskapsvarumärkesbyrån skall informera den sökande om anmärkningarna och den sökande skall ges tillfälle att bemöta dem. Den som lämnat in en anmärkning blir inte part i saken och kan inte överklaga beslutet.

För att ansökan skall avslås på grund av ett relativt hinder krävs det en invändning. En invändning kan göras av varje innehavare av ett äldre varumärke som har verkan var som helst inom EG, om han anser att det märke som ansökan gäller kan förväxlas med hans äldre varumärkesrättigheter. Tidigare firma eller tidigare släktnamn kan emellertid inte ligga till grund för en invändning.

En invändning kan också grunda sig på att innehavarens ombud eller företrädare ansöker om registrering av märket i eget namn utan innehavarens samtycke. Om en innehavare av ett icke registrerat varumärke eller av ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet av mer än bara lokal betydelse gör en invändning mot en registrering, får det märke som ansökan gäller inte registreras, om rätten till detta kännetecken enligt medlemsstatens lag har förvärvat tidigare och kännetecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av det yngre varumärket.

Innehavaren av ett äldre varumärke kan göra en invändning också i det fall att det märke som ansökan gäller är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke, även om de varor eller tjänster som ansökan omfattar inte liknar de varor eller tjänster som det äldre varumärket skyddar. Härvid förutsätts emellertid att det äldre gemenskapsvarumärket är välkänt inom EG eller att det äldre nationella varumärket är välkänt i medlemsstaten i fråga och att användningen av det märke som ansökan gäller skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre välkända märkets särskiljningsförmåga eller renommé.

Innehavaren av ett äldre varumärke kan göra en invändning mot registreringen av

ansökan på basis av ett relativt registreringshinder inom tre månader från offentliggörandet. Invändningen skall göras skriftligt och grunderna för den skall anges. Den som gör invändningen skall betala en invändningsavgift. Inom en tid som gemenskapsvarumärkesbyrån fastställer kan den som gjort en invändning inlämna fakta, bevis och argument som stöd för sin invändning.

De rättigheter som är knutna till ett gemenskapsvarumärke kan hävas, om märket inte används. I fråga om ett gemenskapsvarumärke uppfylls användningskravet redan genom att märket används i ett medlemsland. Den som ansöker om ett gemenskapsvarumärke kan kräva att den som gjort en invändning och som har ett äldre gemenskapsvarumärke framlägger bevis för att varumärket verkligen har använts inom EG under fem års tid före den dag då ansökan offentliggjordes för de varor eller tjänster som registreringen avser och som utgör grund för invändningen eller att det finns verkliga skäl för att märket inte har använts. Om den som gjort invändningen inte lägger fram något sådant bevis, skall gemenskapsvarumärkesbyrån förkasta invändningen.

Gemenskapsvarumärkesbyrån skall pröva invändningen och uppmana parterna att så ofta som nödvändigt inkomma med synpunkter på yttranden från andra parter eller utfärdade av byrån. Gemenskapsvarumärkesbyrån kan också uppmana parterna att göra upp i godo.

Eftersom gemenskapsvarumärkesbyrån inte på tjänstens vägnar beaktar tidigare registreringar eller ansökningar, måste innehavarna av sådana rätt aktivt följa offentliggörandena och göra invändningar för att försvara sina rättigheter. I synnerhet måste innehavarna av äldre nationella registreringar göra på detta sätt, eftersom gemenskapsvarumärkesbyrån inte informerar dem om offentliggörandena. Vid invändningsförfarandet bör det dock beaktas att den förlorande parten blir tvungen att ersätta motpartens kostnader. Efter registreringen kan en innehavare av ett äldre varumärke ansöka om att registreringen av gemenskapsvarumärket skall ogiltigförklaras.

4.6. Registrering av ett gemenskapsvarumärke

När en ansökan uppfyller kraven i förordningen om gemenskapsvarumärke och när

någon invändning inte har inkommit under invändningstiden eller när en invändning har förkastats genom ett slutligt beslut, skall det märke som ansökan gäller registreras som ett gemenskapsvarumärke. Alla anteckningar i registret skall göras på Europeiska gemenskapernas alla officiella språk.

Om prövningen av invändningen visar att varumärket inte kan registreras för några eller alla de varor eller tjänster som ansökan gäller, skall ansökan avslås i fråga om dessa varor eller tjänster eller till fullo. I annat fall skall invändningen avslås. Beslutet att avslå ansökan skall offentliggöras när det är slutligt.

Den som ansöker om ett gemenskapsvarumärke kan när som helst återkalla sin ansökan eller begränsa den förteckning över varor eller tjänster som ansökan innehåller. Om registreringsavgiften inte har betalats inom föreskriven tid, skall ansökan anses ha återkallats.

4.7. Rättsskyddsmedel

Överklagande av gemenskapsvarumärkesbyråns beslut samt hävning och ogiltigförklaring av ett gemenskapsvarumärke genom byråns beslut

Första besvärinstans när det gäller gemenskapsvarumärkesbyråns beslut är besvärsnämnden vid gemenskapsvarumärkesbyrån. Besvär över besvärsnämndens beslut kan anföras hos EG-domstolen.

En ansökan om hävning eller ogiltigförklaring av ett gemenskapsvarumärke skall lämnas in till gemenskapsvarumärkesbyrån. Rättigheterna till ett gemenskapsvarumärke kan hävas på samma sätt som när det gäller ett nationellt märke, om det inte har använts på fem år, det har blivit en sedvanlig beteckning eller blivit vilseledande. En registrering av ett gemenskapsvarumärke kan ogiltigförklaras bl.a. om den nationella lagen skyddar tidigare rätt till ett namn, fotografi, upphovsrätt eller industriell äganderätt.

Gemenskapsvarumärkesbyrån kan inte godkänna en ansökan om hävning av ett varumärke eller om en ogiltighetsförklaring, om det redan finns ett beslut i saken av en domstol i en EU-medlemsstat och beslutet har vunnit laga kraft.

Hävning och ogiltigförklaring av ett gemenskapsvarumärke vid domstol

Varje EG-medlemsstat skall inom sitt territorium utse nationella domstolar till gemenskapsvarumärkesdomstolar. En domstol kan i allmänhet ta talan som gäller hävning eller ogiltigförklaring av ett gemenskapsvarumärke till behandling endast när det är fråga om motkrav som riktar sig mot en talan om intrång.

En gemenskapsvarumärkesdomstol har exklusiv behörighet för all talan om intrång och för motkrav om hävning eller om ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket. En gemenskapsvarumärkesdomstol kan dock inte ta talan om hävning av ett gemenskapsvarumärke eller om ogiltighetsförklaring till behandling, om gemenskapsvarumärkesbyrån har fattat slutligt beslut i samma fråga. Intrångsrättegångarna kan också gälla intrång som skett i flera länder.

Gemenskapsvarumärkesdomstolen skall underrätta gemenskapsvarumärkesbyrån om motkrav om hävning av ett gemenskapsvarumärke eller om ogiltigförklaring och byrån skall anteckna detta i registret över gemenskapsvarumärken. Gemenskapsvarumärkesdomstolen skall sända en kopia på domen till gemenskapsvarumärkesbyrån, som skall anteckna domen i registret över gemenskapsvarumärken.

Gemenskapsvarumärkesdomstolarna skall utöver förordningen om gemenskapsvarumärken tillämpa nationell lag till den del bestämmelser inte ingår i förordningen om gemenskapsvarumärken. Besvär över en gemenskapsvarumärkesdomstols beslut skall anföras hos högre domstol enligt nationell lag.

4.8. Omvandling av ett gemenskapsvarumärke till en ansökan om nationellt varumärke

Behovet att omvandla ett gemenskapsvarumärke till en ansökan om nationellt varumärke uppkommer på grund av att ett gemenskapsvarumärke har verkan inom hela EG eller ingen verkan alls. Redan ett registreringshinder i en enda EG-medlemsstat kan medföra att gemenskapsvarumärket inte har någon verkan.

Den som ansöker om eller innehar ett gemenskapsvarumärke kan kräva att ansökan eller varumärket omvandlas till en ansökan

om nationellt varumärke i den utsträckning ansökan om gemenskapsvarumärke anses ha blivit återkallad eller registreringen av gemenskapsvarumärket har upphört att ha rättsverkan. En sådan ansökan om nationellt varumärke skall få samma ansökningsdatum eller företrädesdatum som den registrering eller ansökan som gäller gemenskapsvarumärket hade. En ansökan om omvandling till en nationell ansökan skall inges inom fastställd tid efter det att registreringen av gemenskapsvarumärket upphör att ha rättsverkan eller ansökan anses återkallad och en ansökningsavgift skall betalas till den nationella registreringsmyndigheten.

5. Propositionens verkningar i fråga om organisation och ekonomi

Madridprotokollet har ännu inte trätt i kraft och det system som ingår i det fungerar inte ännu. Antalet ansökningar beror naturligtvis på hur många länder eller organisationer som ansluter sig till Madridprotokollet. Därför kan patent- och registerstyrelsens eventuella behov av extra resurser inte uppskattas i detta skede.

Patent- och registerstyrelsen kommer att få sin andel av de internationella registreringsavgifterna, som skall täcka de kostnader som systemet medför. Finland bör meddela den internationella byrån att vi önskar få en individuell avgift i stället för tilläggs- och designeringsavgifterna. Då kan Finland fastställa storleken på den individuella avgift som för Finlands del skall ingå i den internationella registreringsavgiften. Den individuella avgiften får dock inte vara större än den ansökningsavgift som patent- och registerstyrelsen uppbär av den som ansöker om nationell registrering. Avsikten är att kostnaderna för det internationella registreringsystemet skall betalas av de sökande och att ansökningsavgiftens storlek skall bestämmas i enlighet härmed.

En ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggörs tidigast då en månad har flutit från den dag då gemenskapsvarumärkesbyrån sände byråns och de nationella registreringsmyndigheternas undersökningsrapporter till den sökande. Ansökan om gemenskapsvarumärke skall offentliggöras på EG:s alla officiella språk. Före offentliggörandet är ansökan om gemenskapsvarumärke inte offentlig.

Då de nationella registreringsmyndigheter-

na gör en undersökning med avseende på förväxlingsbarhet i sina egna register, har ansökan om gemenskapsvarumärke ännu inte översatts till den nationella registreringsmyndighetens språk.

Om Finland beslutar göra undersökningar med avseende på förväxlingsbarhet i det nationella varumärkesregistret, innebär detta extra arbete för patent- och registerstyrelsen. För trygghet av de rättigheter som är knutna till den nationella registreringen av ett varumärke bör patent- och registerstyrelsen göra en undersökning med avseende på förväxlingsbarhet i sitt eget register. Till varje nationell registreringsmyndighet betalar gemenskapsvarumärkesbyrån en viss summa för varje undersökningsrapport som myndigheten tillhandahåller. Beloppet fastställs av budgetkommittén vid gemenskapsvarumärkesbyrån.

Ett äldre gemenskapsvarumärke utgör registreringshinder för en ansökan om finskt varumärke. Detta innebär att undersökningsmaterialet ökar betydligt och medför extra kostnader för registreringsmyndigheten. Kostnaderna betalas av dem som ansöker om registrering av varumärke i form av större ansökningsavgifter.

6. Beredningen av propositionen

Propositionen grundar sig på en promemoria av varumärkeslagsarbetsgruppen 1993, som handels- och industriministeriet tillsatte den 3 juni 1993. Arbetsgruppen hade till uppgift att i form av en regeringsproposition framlägga förslag till en ny varumärkeslag med särskilt beaktande av kraven i Madridprotokollet om den internationella registreringen av varumärken. Arbetsgruppen skulle också reda ut frågor i anslutning till EG:s förordning om gemenskapsvarumärke, som då var under beredning.

Den finska varumärkeslagen har traditionellt överensstämt med principerna i varumärkeslagarna i de övriga nordiska länderna. För att enhetligheten skall kvarstå har de frågor som gäller den internationella registreringen under beredningens gång behandlats vid flera nordiska sakkunnigsammanträden.

Propositionen har varit på remiss hos justitieministeriet och utrikesministeriet, patent- och registerstyrelsen, Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund, Centralhandelskammaren, Centralförbundet för småin-

dustri, Finska Patentombudsförening, Finska Föreningen för industriellt rättsskydd och den finska AIPPI-gruppen samt Finlands Advokatförbund. Remissinstanserna anser överlag propositionen vara ändamålsenlig och anmärkningarna har närmast gällt vissa tekniska detaljer. I utlåtandena ingår dess-

utom vissa förslag till ändring av motive- ringen, särskilt i fråga om stadgandet om konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke. De anförda synpunkterna har i mån av möjlighet beaktats vid bered- ningen av den slutliga propositionen.

DETALJMOTIVERING

1. Varumärkeslagen

10 a §. Med hänvisning till den allmänna motiveringen föreslås att till varumärkesla- gen fogas en ny paragraf, i vilken stadgas om konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke. Enligt paragrafen skall innehavaren av ett varumärke inte ha rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket inom gemenskapen. Stadgandet om territoriell konsumtion utesluter interna- tionell konsumtion, som hittills har varit den princip som iakttagits inom varumärkesrätten i Finland och de övriga nordiska länderna. Stadgandet grundar sig på bestämmelserna i artikel 7 i EU-rådets första direktiv om varu- märken. Även om avsikten med direktivet har uttryckligen varit att avhjälpa den osä- kerhet och långsamhet som har hänfört sig till utformningen av en princip om territori- ell konsumtion som baserar sig på EG:s rättspraxis, har allmän ovisshet förekommit i fråga om tolkningen, såsom nämndes i den allmänna motiveringen.

Direktivet gäller i enlighet med sin ordaly- delse konsumtion inom gemenskapen. EES- avtalet utvidgar dock dess territoriala till- ämpning, och därför bör principen om kon- sumtion i lagen utsträckas till att gälla hela EES.

14 §. I paragrafen stadgas om särskilda registreringshinder. Till paragrafens 1 mom. fogas en 8 punkt, i vilken den internationella registreringen av varumärken beaktas, och en 9 punkt för beaktande av EG:s gemens- kapsvarumärke. När den internationella by- rån har underrättat patent- och registerstyre- lsen om att en internationell registrering skall gälla i Finland, får det varumärke som regi- streringen avser samma skydd som om

registreringen hade sökts direkt i Finland. Detsamma skall gälla ett registrerat gemenskapsvarumärke.

Till den uppräknig som ingår i paragra- fens 2 mom. fogas ovan nämnda 8 och 9 punkt. En internationell registrering och en registrering av ett gemenskapsvarumärke skall, liksom också en finsk registrering, utgöra ett relativt registreringshinder. En finsk registrering skall således i allmänhet tillåtas, om den vars rätt är i fråga samtycker till det.

17 §. I paragrafen nämns vad en ansökan om nationell registrering skall innehålla. Pa- ragrafens 1 mom. ändras så att den sökande alltid skall ange de varor eller tjänster som ansökan om registrering avser samt de klas- ser till vilka varorna eller tjänsterna hör. Enbart varu- eller tjänsteklasserna skall inte längre kunna anges. Varuförteckningen skall inte heller kunna ersättas med en sådan all- mänt hållen rubrik för en klass som inte indentifierar varorna, t.ex. "papper, papp och därav framställda varor, som inte hör till någon annan klass". Avsikten med ändringen är att förhindra onödigt omfattande registre- ringar, som är till hinder för senare nationel- la och internationella registreringar.

Om de varu- eller tjänsteklasser som den sökande har angett är felaktiga, skall an- sökan anses omfatta de klasser till vilka de angivna varorna eller tjänsterna hör.

20 §. De ändringar som gjorts i paragrafen innebär att invändningsförfarandet sker efter registreringen. Det är oftast viktigt att den som ansöker om registrering snabbt får ett registreringsbeslut, även om registreringen eventuellt kan upphävas med anledning av en invändning. Enligt den gällande lagen skall ansökan först kungöras för att invänd- ningar skall kunna framställas och den regi- streras först efter invändningstidens utgång.

Enligt förslaget skall ett varumärke registreras, om ansökan uppfyller de uppställda kraven och det inte finns något hinder för en registrering. Kungörelsen skall ske först efter registreringen. Inom två månader från den dag då registreringen kungjordes skall vem som helst kunna framställa en invändning mot registreringen på basis av såväl ett absolut som ett relativt registreringshinder på samma sätt som för närvarande.

21 §. Registermyndigheten skall undersöka en framställd invändning på samma sätt som nu. Om registermyndigheten bedömer att de grunder som anges i invändningen inte utgör några hinder för registreringen, skall den förkasta invändningen. Registermyndigheten skall upphäva registreringen, om den efter det att en invändning gjorts konstaterar att något hinder finns.

Registermyndigheten undersöker i regel inte saken om invändningen har återkallats. Om det utgående från invändningen dock har kommit fram någon sådan särskild orsak som utgör hinder för registreringen, kan registermyndigheten undersöka saken. En särskild orsak kan t.ex. vara att det i invändningen anges att det märke som ansökan gäller är en ny, beskrivande term, men termen nämns inte ännu i något uppslagsverk.

Om en registrering upphävs med anledning av en invändning, skall beslutet kungöras när det vunnit laga kraft.

22 §. Paragrafens 3 mom. ändras och till paragrafen fogas nya 4 och 5 mom. En ansökan om förnyelse skall inte längre behöva göras om det endast är fråga om att förnya en registrering. Registreringen förnyas automatiskt om avgiften har betalats. Registermyndigheten fattar då inte något särskilt beslut i saken, utan den sökandes betalningskvitto räcker som bevis på att registreringen har förnyats. Ansökan skall dock fortfarande göras om, i samband med förnyelsen, varorna anges klassvis, rätten till varumärket överförs på någon annan eller en namnändring meddelas. Skyldigheten att ange varorna klassvis gäller gamla registreringar, för vilka en sådan anteckning inte har gjorts.

26 §. I paragrafens 2 mom. stadgas om användningstvång för ett varumärke. Till det fogas ett stadgande, enligt vilket det att ett varumärke används med innehavarens samtycke jämföras med att varumärket används av innehavaren. I praktiken har det också varit så, men för tydlighetens skull är det skäl att skriva in tillämpad praxis i lagen.

31 §. Paragrafens 1 mom. kompletteras med ett stadgande om att också den som gör en invändning skall använda ombud, om han inte har hemvist i Finland. Den som ansöker om en finsk registrering och som inte har hemvist i Finland skall ha ett i Finland bosatt ombud, och för konsekvensens skull bör också den som gör en invändning ha ett ombud. Detta stadgande skall naturligtvis också tillämpas på den som gör en invändning och åberopar en internationell registrering.

42 §. I förordningen om gemenskapsvarumärke förutsätts att varje land utser en nationell domstol som skall behandla sådana ärenden som gäller gemenskapsvarumärken och skall avgöras av en domstol.

Enligt 42 § varumärkeslagen är Helsingfors tingsrätt den enda laga domstol i Finland i mål som gäller rätt till varumärke, ogiltigförklaring av ett varumärkes registrering, förverkande av ett märke, förbud mot användning av ett varumärke och intrång i varumärkesrätt. Behandlingen av civilrättslig talan som gäller varumärken har koncentrerats till en avdelning vid Helsingfors tingsrätt. Helsingfors tingsrätt förfogar över tillräcklig sakkunskap också för att vara behörig domstol i motsvarande mål som gäller gemenskapsvarumärken.

49 §. Enligt förordningen om gemenskapsvarumärke skall den nationella domstol som behandlar frågor i anslutning till ett gemenskapsvarumärke underrätta såväl patent- och registerstyrelsen som gemenskapsvarumärkesbyrån om talan och domar som gäller ogiltigförklaring och hävning av en registrering av ett gemenskapsvarumärke. Stadganden om detta föreslås i 49 § varumärkeslagen.

9 kap. Rubriken för lagens 9 kap. föreslås bli ändrad så att till den fogas en hänvisning till undanröjande av beslut.

50 §. Till paragrafen fogas en hänvisning till 52 §. Registermyndigheten skall kungöra ett administrativt undanröjande enligt 52 §. Samtidigt preciseras stadgandet om kungörelse av licens.

51 §. I paragrafen stadgas om begränsningar av rätten att söka ändring. Den som ansöker om ett varumärke kan söka ändring i ett slutligt beslut av registermyndigheten enligt vilket ansökan har avslagits eller saken lämnats därefter. Ändring i ett slutligt beslut av registermyndigheten med anledning av en invändning som gjorts mot registreringen, enligt vilket registreringen

har rättslig verkan och invändningen avslås, kan sökas av den som gjort invändningen. Ändring i ett slutligt beslut av registermyndigheten med anledning av en invändning, enligt vilket registreringen upphävs och invändningen godkänns, kan sökas av registreringshavaren. Ändringen föranleds av ändringen av 20 och 21 §§ och stadgandet motsvarar gällande 51 §.

52 §. I paragrafens 1 mom. ingår ett stadgande om registermyndighetens rättelse av ett sakfel. En felaktig registrering kan bero på att de uppgifter som beslutet grundar sig på inte har motsvarat det faktiska läget.

T.ex. en äldre internationell registrering utgör hinder för en finsk registrering. Det är möjligt att en ansökan om finskt varumärke har registrerats innan den internationella byrån har underrättat om en äldre internationell registrering. Den finska ansökningen har då registrerats i strid med lagens 14 § 1 mom. och registermyndigheten bör kunna undanröja beslutet åtminstone i de fall där den internationella registreringen gäller samma märke.

Undanröjandet av ett registreringsbeslut enligt paragrafens 2 mom. bör begränsas till sådana beslut om vilkas felaktighet det inte råder något tvivel. Vid behandlingen av ansökan om registrering kan det ha hänt något handläggningsfel, som har lett till att ett märke som inte borde ha registrerats har kommit in i registret. Om ett registreringsbeslut baserar sig på ett sådant fel, skall det kunna avföras. Det är således inte fråga om felaktig tillämpning av lagen utan om ett obestridligt handläggningsfel av teknisk karaktär.

10 kap. Det föreslås att till lagen fogas ett nytt kapitel i stället för det som tidigare har upphävts. De stadganden som skall ingå i kapitlet skall gälla den internationella registreringen av varumärken. Kapitlets 54 - 56 §§ gäller ansökningar om internationell registrering som görs av finländare. Ansökningar om internationell registrering som görs av utlänningar behandlas i 56 a - 56 l §§.

53 §. Med internationell varumärkesregistrering avses en registrering av ett varumärke som är gjord av den internationella byrån vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten i enlighet med Madridprotokollet. En registrering enligt Madridprotokollet kan grunda sig på en gällande nationell registrering och därutöver också på

en nationell ansökan. Den sökande får själv välja om han ansöker om internationell registrering på grundval av en nationell registrering eller en nationell ansökan. Fördelen med att ansöka om internationell registrering på grundval av en nationell registrering är att den nationella registermyndigheten då redan har undersökt förutsättningarna för en registrering. Den sökande kan dock inte alltid vänta på registreringen, eftersom han vill få skydd i ett annat land eller inom gemenskapen så snabbt som möjligt.

I paragrafens 2 mom. konstateras att patent- och registerstyrelsen skall sköta de uppgifter i Finland som enligt Madridprotokollet ankommer på en avtalslutande parts ämbetsverk. För patent- och registerstyrelsens prestationer uppbärs avgift till staten enligt lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer (1032/92).

54 §. I paragrafen nämns förutsättningarna för att en ansökan om en internationell registrering skall kunna lämnas till patent- och registerstyrelsen. Patent- och registerstyrelsen skall vara mottagande myndighet, om den sökande är finsk medborgare, har hemvist i Finland eller driver ett industri- eller handelsföretag här i landet. En förutsättning är dessutom att den som ansöker om en internationell registrering innehar en finsk registrering som gäller samma märke och har verkan i Finland eller har anhängiggjort en sådan ansökan. Patent- och registerstyrelsen skall inte vidarebefordra en ansökan, om de krav som nämns i paragrafen inte uppfylls.

Om den sökande uppfyller de krav som ställs på en sökande i flera länder eller organisationer, kan han välja det land eller den organisation där han vill lämna in sin ansökan om internationell registrering.

Paragrafen baserar sig på Madridprotokollets artikel 2.1 i.

55 §. I paragrafen stadgas att ansökan skall göras skriftligt. Den nationella registermyndigheten bestämmer på vilket språk den internationella ansökan skall göras. De sannolika alternativen är engelska och franska.

De länder eller organisationer inom vilkas område skydd söks skall anges i ansökan. En begäran om en utsträckning av det territoriella skyddet kan framställas också efter registreringen, men då inträder skyddet först från den dag då begäran om utsträckning införs.

När en ansökan görs skall till registermyndigheten för täckande av kostnaderna betalas

en stadgad avgift, vars belopp bestäms av den nationella registermyndigheten.

56 §. I paragrafen nämns de åtgärder som registermyndigheten skall vidta när den har tagit emot en ansökan om internationell registrering. Registermyndigheten skall i enlighet med artikel 3.1 i Madridprotokollet kontrollera att ansökan om internationell registrering överensstämmer med sökandens finska ansökan eller registrering. En ansökan om internationell registrering skall behandlas i brådskande ordning sedan patent- och registerstyrelsen har tagit emot den.

Registermyndigheten skall sända ett intyg över överensstämmelsen tillsammans med den internationella ansökan till den internationella byrån inom två månader från den dag ansökan gjordes. Då blir det datum då ansökan gjordes registreringsdatum för den internationella registreringen. Om ansökan inte överensstämmer med den ansökan sökanden har gjort i Finland eller med den finska registreringen, skall registermyndigheten inte sända den till den internationella byrån.

Om någon överensstämmelse inte finns, skall registermyndigheten genom ett föreläggande ålägga sökanden att göra en rättelse inom en viss tid vid äventyr att ansökan om internationell registrering lämnas därhän. Tidsfristen bör vara så kort att ett intyg över överensstämmelse med anledning av den sökandes rättelse kan fogas till den internationella ansökan och lämnas in till den internationella byrån inom två månader från ansökningsdagen.

Om den internationella ansökan inte har lämnats in till den internationella byrån inom två månader från ansökningsdagen, antecknas den dag då den internationella registreringsansökan inkommer till den internationella byrån som registreringsdag. Registermyndigheten undersöker inte ansökan i andra avseenden än med tanke på överensstämmelsen. Den internationella byrån skall sköta granskningen av ansökan bl.a. när det gäller klassificeringen (artikel 3.2 i Madridprotokollet). Om den internationella registreringen grundar sig på en nationell ansökan, kan det hända att klassificeringen av den nationella ansökan inte har kontrollerats.

56 a §. Om Finland i en ansökan om internationell registrering, som har tillställts den internationella byrån, nämns som ett land inom vars territorium skydd söks, skall den

internationella byrån informera Finland om registreringen.

Enligt de tillämpningsföreskrifter som är under beredning skall en ansökan om internationell registrering kunna göras antingen på franska eller engelska, beroende på vad registermyndigheten i det land eller inom den organisation där ansökan har gjorts har bestämt. Den internationella byrån skall kungöra den internationella registreringen i den tidning som gäller internationella registreringar och som byrån ger ut. Registreringarna och kungörelserna torde komma att göras både på engelska och franska. Den internationella byrån skall sköta över-sättningen.

En förutsättning för att en internationell registrering skall få verkan i Finland är att den internationella byrån har underrättat om en internationell registrering där Finland har designrats (artikel 3.4 i Madridprotokollet). Därefter skall patent- och registerstyrelsen undersöka eventuella registreringshinder på samma sätt som när det är fråga om en ansökan om finsk registrering. Enligt artikel 5.1 i Madridprotokollet kan en registrering avslås endast på de grunder som skulle kunna åberopas enligt Pariskonventionen om ansökan om märket hade gjorts direkt i Finland.

56 b §. Den nationella registermyndigheten skall tillämpa den nationella lagstiftningen då den behandlar en internationell registrering. Sålunda skall patent- och registerstyrelsen på tjänsten vägnar i enlighet med Finlands lag undersöka om det finns absoluta eller relativa hinder för registreringen. Förutsättningarna för en registrering nämns främst i 13 § och registreringshindren i 14 §.

Patent- och registerstyrelsen (artikel 5.2 i Madridprotokollet) skall inom en bestämd tid meddela den internationella byrån alla skäl till att registreringen inte kan godkännas. Den internationella byrån skall omedelbart underrätta innehavaren av den internationella registreringen om meddelandet. Innehavaren av den internationella registreringen skall ha tillgång till samma rättsmedel och tidsfrister att försvara sina rättigheter som en nationell sökande.

Innehavaren av en internationell registrering skall beredas möjlighet att avge ett uttalande med anledning av patent- och registerstyrelsens meddelande. Om uttalandet inte innehåller några sådana omständigheter med

stöd av vilka varumärket kan anses uppfylla registreringskraven enligt lagen, skall patent- och registerstyrelsen fatta ett beslut enligt vilket den internationella registreringen inte kan gälla i Finland. Registermyndigheten skall fatta ett beslut med motsvarande innehåll också i det fall att den som innehar den internationella registreringen inte har avgivit något uttalande med anledning av patent- och registerstyrelsens meddelande.

Enligt Madridprotokollet är den ovan nämnda tidsfristen, inom vilken patent- och registerstyrelsen skall underrätta den internationella byrån om registreringshindret, 12 månader. Den avtalsslutande staten kan dock meddela att den använder en tidsfrist om 18 månader. Finland bör lämna in ett sådant meddelande, eftersom behandlingstiderna i Finland är relativt långa. Detta beror bl.a. på att patent- och registerstyrelsen undersöker ansökningarna på tjänstens vägnar när det gäller såväl absoluta som relativa registreringshinder, medan de relativa registreringshindren i många länder beaktas endast med anledning av en invändning.

56 c §. Patent- och registerstyrelsen skall kungöra den internationella byråns underrättelse om en internationell registrering i den varumärkestidning som den ger ut, om den inte vid undersökningen har konstaterat att det finns något hinder för registreringen. I kungörelsen skall nämnas det datum som den internationella byrån har angivit för den internationella registreringen och från vilken den internationella registreringen har rättslig verkan. Det datum som den internationella byrån har angivit är antingen registreringsdagen eller ett senare datum då innehavaren av den internationella registreringen angav Finland som ett land där han vill få skydd för sitt märke (datum då begäran om utsträckning av registreringen förts in).

Från och med kungörelsedagen börjar invändningstiden, under vilken vem som helst kan göra en invändning mot registreringen på grundval av såväl ett absolut som ett relativt hinder. Invändningstiden skall vara två månader.

56 d §. Efter invändningstiden skall registermyndigheten kontrollera den internationella registrerings giltighet. Registreringens giltighet kräver inte något beslut av registermyndigheten, men om ingen invändning mot den internationella registrerings giltighet har gjorts, skall patent- och registerstyrelsen föra in det varumärke som skyddas av den

internationella registreringen i sin förteckning.

Med anledning av en invändning skall patent- och registerstyrelsen fatta ett beslut, genom vilket den antingen förkastar invändningen, varvid den internationella registreringen blir gällande, eller godkänner invändningen, varvid den internationella registreringen inte har någon rättslig verkan i Finland. När ett beslut enligt vilket invändningen avslås har vunnit laga kraft, skall patent- och registerstyrelsen föra in det varumärke som skyddas av den internationella registreringen i sin förteckning.

Enligt artikel 5.2 i Madridprotokollet skall patent- och registerstyrelsen inom 18 månader från den internationella byråns under rättelse meddela den internationella byrån att den internationella registreringen inte gäller. Om invändningstiden löper ut senare, skall registermyndigheten inom nämnda 18 månader meddela den internationella byrån att registrerings giltighet med anledning av en invändning kan komma att upphöra att gälla också senare. Härvid skall meddelandet om att den internationella registrerings giltighet upphör lämnas till den internationella byrån inom en månad från invändningstidens utgång.

Den internationella byrån skall omedelbart underrätta innehavaren av den internationella registreringen om den nationella registermyndighetens meddelande.

Ett beslut av registermyndigheten som har vunnit laga kraft och enligt vilket en internationell registrering inte har någon verkan i Finland skall kungöras.

56 e §. I paragrafen stadgas om en internationell registrerings rättsliga verkan. I en ansökan om internationell registrering skall enligt artikel 3 ter i Madridprotokollet anges de avtalsslutande parter inom vilkas territorium skydd söks. Den som ansöker om en internationell registrering kan dock också efter registreringen ansöka om en utsträckning av det territoriella skyddet.

En internationell registrering skall kunna få verkan i Finland, om den grundar sig på en nationell registrering som har verkan i någon annan avtalsslutande stat eller inom någon avtalsslutande organisation eller på en nationell ansökan i en sådan stat eller inom en sådan organisation. Från och med den dag som den internationella byrån har angivit (registreringsdagen eller den dag då begäran om utsträckning har införts) skall mär-

ket ge samma skydd som om registrering av det hade sökts direkt i Finland (artikel 4.1 a i Madridprotokollet).

På en internationell registrering skall bl.a. lagens 1 § 3 mom., 3 - 11 §§, 24 - 27 §§ och 32 - 49 §§ tillämpas. Vad som dessa paragrafer stadgar om registrering skall tillämpas också på sådana internationella registreringar som förts in i patent- och registerstyrelsens förteckning.

För en ansökan om internationell registrering kan enligt artikel 4 i den 1967 genomförda revisionen av Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten (FördrS 43/75) begäras prioritetsrätt på samma sätt som för en nationell ansökan (jämför 30 §). Om ansökan om internationell registrering görs inom sex månader från det att den första ansökan om registrering av varumärket gjordes i någon stat som anslutit sig till Pariskonventionen, erhålls på begäran prioritet för ansökan från den dag den första ansökan gjordes (konventionsprioritet). Prioriteten innebär att nämnda dag betraktas som den dag då den internationella ansökningen gjorts när olika skydds rättigheter ställs i kronologisk ordning.

56 f §. Den internationella byrån skall sända en kopia av patent- och registerstyrelsens meddelande om att en internationell registrering inte har verkan i Finland till innehavaren av den internationella registreringen. Enligt artikel 5.3 i Madridprotokollet skall innehavaren av den internationella registreringen ha tillgång till samma rättsmedel som om registreringen hade sökts direkt i Finland. Inom den tid som nämns i meddelandet skall innehavaren kunna avge uttalande. Innehavaren av en internationell registrering behöver i regel inte något i Finland bosatt ombud, men om ämbetsverket har underrättat om något hinder för registreringen (provisional refusal) och innehavaren vill uttala sig i saken, bör han använda ett i Finland bosatt ombud. Ett ombud kan behövas bl.a. av den anledningen att hindret kan vara en finsk- eller svenskspråkig registrering. I de länder som omfattas av Madridöverenskomsten skall ombudet handla på samma sätt när det gäller internationella registreringar som när det gäller nationella ansökningar och bl.a. använda den nationella byråns språk. Detta är ändamålsenligt eftersom varuförteckningarna för de märken som kommer fram vid den undersökning som gäller förväxlingsbarheten är på den

nationella byråns språk och översätts inte. Innehavaren bör använda ett i Finland bosatt ombud också av den anledningen att tiden för sökande av ändring i patent- och registerstyrelsens beslut börjar den dag då den som söker ändring har fått meddelande om beslutet och det annars skulle vara svårt att bevisligen tillkännage beslutet direkt till den utländska innehavaren.

Om innehavaren av en internationell registrering inte använder ett här i landet bosatt ombud, skall registermyndigheten tillämpa lagens 31 § 2 mom., enligt vilket registermyndigheten under innehavarens sist uppgivna adress skall förelägga honom att meddela vem som är hans ombud. Om innehavaren av den internationella registreringen inte gör det, anser registermyndigheten att något uttalande inte har avgivits och meddelar den internationella byrån att den internationella registreringen inte har verkan i Finland.

På en invändning som gjorts med stöd av en internationell registrering skall tillämpas vad som i lagens 31 § stadgas om ombud.

56 g §. Innehavaren av en internationell registrering kan ha nationella registreringar av samma varumärke i flera länder, bl.a. i Finland. Om kraven i paragrafens 1 mom. uppfylls, skall den internationella registreringen ersätta den finska registreringen och på normalt sätt införas i patent- och registerstyrelsens förteckning enligt 53 §. Den internationella registreringen får då inte göra intrång i registreringshavarens rättigheter med stöd av den finska registreringen, utan innehavaren skall fortfarande kunna åberopa det tidigare skyddet med hänsyn till de varor och tjänster som den finska registreringen omfattar (artikel 4 bis 1 i Madridprotokollet). Samtliga varor och tjänster som omfattas av den finska registreringen skall ingå i förteckningen över de varor och tjänster som omfattas av den internationella registreringen för att den internationella registreringen skall kunna träda i stället för den finska registreringen.

Då en internationell registrering är identisk med en finsk registrering upphör den finska registreringen med stöd av Madridprotokollet, och detta kräver inte någon anteckning i det finska varumärkesregistret. På begäran av innehavaren av den internationella registreringen skall dock ett meddelande om att den internationella registreringen har trätt i stället för den finska registreringen antecknas i registret och kungöras (artikel 4 bis 2 i

Madridprotokollet). Ett stadgande om detta ingår i paragrafens 2 mom.

56 h §. Om den internationella byrån meddelar registermyndigheten att en internationell registrering inte längre till vissa delar eller över huvud taget skyddar varumärket t.ex. på grund av att innehavaren har underlåtit att förnya den, skall varumärket också avföras ur patent- och registerstyrelsens förteckning i motsvarande utsträckning och saken kungöras.

56 i §. Enligt artikel 6.3 och 6.4 i Madridprotokollet upphör en internationell registrering att gälla, om den nationella registreringen eller den nationella ansökan som ligger till grund för registreringen förlorar sin verkan inom en tid av fem år från registreringsdagen ("central attack"). Giltigheten upphör också om besvär eller en invändning mot ansökan eller en rättegång mot ansökan eller registreringen har anhängiggjorts inom fem år från registreringsdagen men leder till resultat först efter det att fem år har förflutit. När en internationell registrering upphör att gälla upphör dess verkan också i Finland.

En internationell registrering som varit i kraft i Finland skall kunna ersättas med en finsk registrering som har samma prioritet som den internationella registreringen, om de krav som nämns i paragrafens 1 mom. uppfylls (artikel 9 quinquies i Madridprotokollet). Den finska ansökan skall göras inom tre månader från den dag då den internationella registreringen upphörde att gälla. Den förteckning över varor eller tjänster som ingår i den finska ansökan får inte vara mera omfattande än den som omfattades av den internationella registreringen som hade verkan i Finland. Patent- och registerstyrelsen skall tillämpa varumärkeslagen då den behandlar en sådan ansökan och sökanden skall betala stadgade avgifter. Om de krav som nämns i 1 mom. inte uppfylls, skall en ansökan om finsk registrering naturligtvis ändå kunna göras, men prioriteten inträder då på normalt sätt den dag ansökan görs.

56 j §. En internationell registrering kan upphöra att gälla och förlora sin verkan i de designerade länderna på grund av att någon part säger upp sin anslutning till Madridprotokollet. De internationella registreringar som har verkan i Finland förlorar sin verkan om Finland säger upp sin anslutning till Madridprotokollet. En internationell registrering upphör också att gälla om det land eller den organisation där den nationella ansökan eller

registrering som ligger till grund för den internationella registreringen har gjorts säger upp sin anslutning till Madridprotokollet. I det senare fallet upphör den internationella registreringen att gälla i alla designerade stater och organisationer, eftersom innehavaren av den internationella registreringen inte längre har rätt att ansöka om en internationell registrering.

En internationell registrering som haft verkan i Finland skall härvid kunna ersättas med en finsk registrering som har samma prioritet som den internationella registreringen, om de krav som nämns i paragrafens 1 mom. uppfylls (artikel 15.5 i Madridprotokollet). Kraven är i övrigt desamma som i 56 i §, men den finska ansökan skall kunna göras inom två år från det uppsägningen fick verkan och registreringen upphörde att gälla. Om de krav som nämns i 1 mom. inte uppfylls, skall en finsk ansökan dock kunna göras men förmånsrätten uppkommer den dag ansökan görs.

56 k §. I paragrafen stadgas om kungörande i samband med förnyelse, överföring, undanröjande av registrering och licens.

56 l §. Paragrafen innehåller stadganden om sökande av ändring i ärenden som gäller en internationell registrering. Paragrafen motsvarar den föreslagna 51 §.

I paragrafens 3 mom. hänvisas till 51 a §, enligt vilken ändring skall sökas hos patent- och registerstyrelsens besväravdelning. Om besvärsförfarandet och behandlingen av ärendet vid besväravdelningen stadgas särskilt.

10 a kap. Det föreslås att ett nytt kapitel som gäller gemenskapsvarumärken fogas till varumärkeslagen. Fastän kapitlet innehåller endast två paragrafer, behövs det ett särskilt kapitel för att de skall kunna skiljas från de andra stadganden som gäller varumärken.

57 §. Paragrafen innehåller en definition på gemenskapsvarumärke med hänvisning till förordningen om gemenskapsvarumärke samt ett stadgande om det nationella ämbetsverk som tar emot ansökningar om gemenskapsvarumärke när sökanden inte vill lämna in ansökan direkt till gemenskapsvarumärkesbyrån. I dessa fall är det nationella ämbetsverket berättigat att för ansökan uppbära en avgift som motsvarar de kostnader som det åsamkas.

57 a §. Om en registrering som gäller ett gemenskapsvarumärke helt eller delvis har upphört att gälla eller en ansökan om ett

gemenskapsvarumärke helt eller delvis har återkallats, skall den som innehar eller ansöker om gemenskapsvarumärket kunna ansöka om nationell registrering av samma varumärke t.ex. i Finland. För tydlighetens skull föreslås i varumärkeslagen stadganden som gäller omvandling av ett gemenskapsvarumärke till en ansökan om finskt varumärke. En sådan ansökan om varumärke skall behandlas av patent- och registerstyrelsen.

2. Närmare stadganden och bestämmelser

Närmare stadganden kan vid behov utfärdas genom förordning med stöd av 58 § varumärkeslagen.

3. Ikraftträdande

Den föreslagna lagstiftningen gör det

möjligt för Finland att i enlighet med sina förpliktelser ansluta sig till Madridprotokollet om den internationella registreringen av varumärken senast den 1 januari 1996. För ett ändamålsenligt slutförande av de avtalsarrangemang som anslutningen till protokollet förutsätter bör lagen till denna del bringas i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. Till den del som gäller gemenskapsvarumärken bör lagändringarna gälla senast då gemenskapsvarumärkesbyrån inleder sin verksamhet, vilket torde ske den 1 april 1996. Då det är ändamålsenligast att båda ändringarna genomförs samtidigt, föreslås att lagändringen i sin helhet bringas i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får dock vidtas redan innan den träder i kraft.

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

Lag

om ändring av varumärkeslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i varumärkeslagen av den 10 januari 1964 (7/64) 14 § 1 mom. 7 punkten och 2 mom., 17 § 1 mom., 20 och 21 §§, 22 § 3 mom., 26 § 2 mom., 31 § 1 mom. 49 §, rubriken för 9 kap. samt 50 och 51 §§,

av dessa lagrum 17 § 1 mom. och 50 § sådana de lyder i lag av den 16 december 1983 (996/83), 26 § 2 mom. och rubriken för 9 kap. sådana de lyder i lag av den 25 januari 1993 (39/93) samt 31 § 1 mom. och 51 § sådana de lyder i lag av den 20 februari 1976 (176/76), samt

fogas till lagen en ny 10 a §, till 14 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom nämnda lag av den 16 december 1983, nya 8 och 9 punkter, till 22 § nya 4 och 5 mom., till 42 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 16 december 1983, ett nytt 3 mom., till lagen en ny 52 § i stället för den 52 § som upphävts genom lag av den 5 december 1980 samt till lagen ett nytt 10 kap. i stället för det 10 kap. som upphävts genom sistnämnda lag och till lagen ett nytt 10 a kap. som följer:

10 a §

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

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

14 §

Varumärke får inte registreras

7) om märket kan förväxlas med ett varukännetecken som vid tiden för ansökningen användes av någon annan, och ansökningen gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk, eller

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

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

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

17 §

Registrering av ett varumärke skall sökas skriftligt hos registermyndigheten. I ansökan skall anges sökandens namn eller firma samt de varor och klasser som märket omfattar. Märket skall tydligt anges i ansökan.

20 §

Om ansökan uppfyller kraven och det inte finns något hinder för registrering, skall registermyndigheten registrera varumärket och en kungörelse om registreringen utfärdas.

En invändning mot registreringen skall framställas skriftligt till registermyndigheten inom två månader från kungörelsedagen.

Även om den som gjort invändningen återtar denna, kan saken prövas om det finns särskilda skäl till det.

21 §

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

Registermyndigheten skall avslå invändningen, om det inte finns något hinder för registreringen.

22 §

En registrering kan förnyas tidigast ett år före och senast sex månader efter registreringsperiodens utgång.

En ansökan om förnyelse skall göras skriftligt hos registermyndigheten, om innehavaren i samband med förnyelsen vill göra någon ändring i anteckningarna i registret eller om det i registret inte har antecknats till vilka klasser varorna hör. I annat fall anses registreringen förnyad, då avgiften för förnyelsen har betalats.

I fråga om behandlingen av en ansökan skall stadgandena i 19 § tillämpas på motsvarande sätt.

26 §

Registreringen av ett varumärke förverkas, om märket inte har varit i bruk under de fem senaste åren och innehavaren inte visar godtagbara skäl därtill. Att ett varumärke används med innehavarens samtycke jämställs med att varumärket används av innehavaren. Förverkande av registrering kan dock inte krävas, om märket har varit i bruk efter utgången av femårsperioden, men innan krav på förverkande har framställts. Härvid beaktas dock inte sådan användning av ett märke som har skett inom de tre månader som föregår kravet på förverkande, om förberedelserna för bruket av varumärket inleds först efter det att innehavaren har fått kännedom om att en ansökan om förverkande kan göras.

31 §

Den som ansöker om ett varumärke och den som innehar ett registrerat varumärke

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

42 §

Gemenskapsvarumärkesdomstol enligt rådets förordning om gemenskapsvarumärke som nämns i 57 § 1 mom. är Helsingfors tingsrätt.

49 §

Domstolen skall till patent- och registerstyrelsen sända en kopia av domen i mål som gäller intrång i rätten till varukännetecken eller i mål som avses i 10, 25, 26, 36 och 46 §§. Domstolen skall dessutom underätta den gemenskapsvarumärkesbyrå som avses i 57 § 1 mom. om talan som gäller förverkande av gemenskapsvarumärke eller ogiltigförklaring av en registrering och till byrån sända en kopia av det laga kraft vunnna beslutet.

9 kap.

Kungörelse, delgivning, besvär samt undanröjande av beslut

50 §

Utom i de fall som avses i 20 och 21 §§ skall kungörelse även ske då ett registrerat märke ändras enligt 23 §, då ett märke avförs ur registret med stöd av 24 - 26, 31 eller 52 § samt då i registret görs en anteckning om överlåtelse enligt 33 § eller om licens enligt 34 §.

51 §

Ändring i ett slutligt beslut av registermyndigheten i ärenden som rör varumärke

kan sökas av sökanden, om beslutet gått honom emot eller saken lämnats därhän. Ändring i ett slutligt beslut av registermyndigheten med anledning av en invändning mot registreringen kan sökas av den som beslutet gått emot. Även om den som gjort invändningen återtar sin ändringsansökan, kan saken prövas, om det finns särskilda skäl till det.

52 §

Om registermyndigheten av den internationella byrå som nämns i 53 § får ett meddelande om en internationell registrering som ger skydd före den dag då den finska registreringen som skyddar samma märke blir gällande och de varor som den internationella registreringen omfattar är desamma eller delvis desamma som de som den finska registreringen omfattar, skall registermyndigheten undanröja sitt beslut om den finska registreringen och avgöra ärendet på nytt.

Om registermyndigheten sedan ett registreringsbeslut fattats och innan invändningstiden löper ut konstaterar att registreringsbeslutet grundar sig på ett uppenbart handläggningsfel, kan registermyndigheten undanröja det felaktiga beslutet och avgöra ärendet på nytt.

10 kap.

Internationell varumärkesregistrering

53 §

Med internationell varumärkesregistrering avses en registrering som den internationella byrån vid Världspannsorganisationen för den intellektuella äganderätten har gjort enligt Madridprotokollet av den 27 juni 1989 som ankyter till överenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken av den 14 april 1891.

Patent- och registerstyrelsen skall sköta de uppgifter som gäller internationell registrering i Finland och föra en förteckning över internationella registreringar som gäller i Finland.

54 §

Om en finsk medborgare eller någon som

har hemvist i Finland eller driver ett industri- eller handelsföretag här i landet vill ansöka om en internationell registrering, skall han lämna in en ansökan om detta till patent- och registerstyrelsen. En förutsättning för ansökan om internationell registrering är att sökanden i Finland innehar en registrering som gäller samma märke eller har ansökt om registrering av märket i Finland.

55 §

En internationell ansökan skall göras skriftligt så som särskilt bestäms. Då ansökan görs skall stadgad avgift betalas.

56 §

Registermyndigheten skall kontrollera att ansökan om internationell varumärkesregistrering överensstämmer med den finska registreringen som sökanden innehar eller har ansökt om i Finland.

Om det inte finns en sådan överensstämmelse som avses i 1 mom., skall registermyndigheten ålägga sökanden att inom viss tid rätta den internationella ansökan vid äventyr att ansökan lämnas därhän.

Om det finns en sådan överensstämmelse som avses i 1 mom., skall registermyndigheten foga ett intyg över detta till den internationella ansökan och sända det tillsammans med ansökan till den internationella byrån innan två månader har förflutit från det ansökan gjordes.

56 a §

När registermyndigheten av den internationella byrån får meddelande om en internationell registrering som skall gälla Finland, skall registermyndigheten pröva om det finns något hinder för registreringen.

56 b §

Om registermyndigheten konstaterar att det varumärke som den internationella registreringen avser inte uppfyller registreringskraven enligt denna lag, skall myndigheten meddela den internationella byrån att den

internationella registreringen inte är i kraft i Finland. Registermyndigheten skall sända meddelandet jämte motivering till den internationella byrån inom 18 månader från dagen för det meddelande från den internationella byrån som nämns i 56 a §.

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

56 c §

Om det inte finns något hinder för registreringen, skall registermyndigheten kungöra det meddelande från den internationella byrån som avses i 56 a § på det sätt som stadgas i 20 § 1 mom. I kungörelsen skall anges den dag som den internationella byrån har angivit för den internationella registreringen.

En invändning mot att den internationella registreringen blir gällande i Finland skall göras skriftligt hos registermyndigheten inom två månader från kungörelsedagen.

56 d §

Om registermyndigheten efter det att en invändning gjorts konstaterar att det varumärke som den internationella registreringen gäller inte uppfyller registreringskraven enligt denna lag, skall myndigheten meddela den internationella byrån att den internationella registreringen inte är i kraft i Finland i enlighet med vad som stadgas i 56 b § 1 mom.

Om den tid som nämns i 56 c § 2 mom. löper ut senare än inom 18 månader från det meddelande från den internationella byrån som avses i 56 a §, skall registermyndigheten inom 18 månader från ovan nämnda meddelande informera den internationella

byrån om att registreringen kan komma att upphöra vid en senare tidpunkt. Härvid skall ett meddelande om att registreringen inte är i kraft i Finland lämnas inom en månad från det att den tid som nämns i 56 c § 2 mom. har löpt ut.

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

56 e §

En internationell varumärkesregistrering som gäller i Finland är i kraft från den dag enligt 56 c § 1 mom. som den internationella byrån angivit. På en internationell registrering skall stadgandena i denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser tillämpas i tillämpliga delar.

56 f §

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

56 g §

Om innehavaren av ett i Finland registrerat varumärke innehar en internationell registrering som omfattar samma märke och gäller i Finland, skall den internationella varumärkesregistreringen träda i stället för den finska registreringen, om samtliga de varor som omfattas av den finska registreringen ingår i förteckningen över de varor som omfattas av den internationella registreringen.

Registermyndigheten skall på begäran anteckna i registret att den internationella varumärkesregistreringen är i kraft samt utfärda en kungörelse om detta.

56 h §

Om ett varumärke helt eller delvis avförs ur det internationella registret, skall registermyndigheten i motsvarande utsträckning avföra det ur sin förteckning och utfärda en kungörelse om detta.

56 i §

Om en internationell registrering som gäller i Finland upphör inom fem år från den dag som avses i 56 c § 1 mom. på grund av att den nationella registreringen eller ansökan om en sådan inte längre kan utgöra grund för den internationella registreringen och varumärkets innehavare ansöker om registrering av samma varumärke i Finland, skall denna ansökan anses gjord den dag som avses i 56 c § 1 mom., under förutsättning att

1) ansökan görs inom tre månader från den dag då den internationella registreringen upphörde,

2) de varor som anges i den finska ansökan också omfattades av den internationella registreringen som gällde i Finland och

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

Registermyndigheten skall anteckna i registret att den finska ansökan grundar sig på en internationell registrering samt utfärda en kungörelse om detta.

56 j §

Om en internationell registrering som gäller i Finland upphör på grund av att någon som i förhållande till det protokoll som nämns i 53 § är en avtalslutande part har sagt upp sin anslutning till protokollet och varumärkets innehavare ansöker om registrering av samma varumärke i Finland, skall denna ansökan anses gjord den dag som avses i 56 c § 1 mom., under förutsättning att

1) ansökan görs inom två år från den dag då uppsägningen trädde i kraft,

2) de varor som anges i den finska ansökan också omfattades av den internationella registreringen som gällde i Finland och

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

Registermyndigheten skall anteckna i registret att den finska ansökan grundar sig på en internationell registrering samt utfärda en kungörelse om detta.

56 k §

Förnyelse av en internationell registrering,

överföring, avförande enligt 24 - 26 §§ samt licens skall kungöras.

56 l §

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

Ändring i ett beslut som innebär att en internationell registrering skall gälla i Finland trots att en invändning har gjorts kan sökas av den som har gjort invändningen. Fastän den som gjort invändningen återtar sin ändringsansökan, kan saken prövas, om det finns särskilda skäl till det.

Vid överklagande enligt 1 och 2 mom. skall 51 a § tillämpas på motsvarande sätt.

10 a kap.

Gemenskapsvarumärke

57 §

Med gemenskapsvarumärke avses ett varumärke som med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke har registrerats av Europeiska gemenskapens byrå för harmonisering inom den inre marknaden (gemenskapsvarumärkesbyrå).

En ansökan om gemenskapsvarumärke kan lämnas in till patent- och registerstyrelsen, som sänder den vidare till gemenskapsvarumärkesbyrå. För ansökan skall betalas förskrivna avgifter till patent- och registerstyrelsen.

57 a §

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

1) ansökan görs inom tre månader från

dagen för gemenskapsvarumärkesbyråns meddelande om att registreringen av gemenskapsvarumärket upphört att gälla eller ansökan om gemenskapsvarumärke återtagits,

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

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

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

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

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Denna lag tillämpas också på varumärken som registrerats före lagens ikraftträdande.

Stadgandena i denna lag, utom 17 § 1 mom., skall tillämpas på ansökningar om varumärkesregistrering som är anhängiga när lagen träder i kraft. Sådana registreringsansökningar som registermyndigheten redan har kungjort enligt 20 § skall likväl behandlas och avgöras med stöd av de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft.

Helsingfors den 6 oktober 1995

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister *Antti Kalliomäki*

Lag

om ändring av varumärkeslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i varumärkeslagen av den 10 januari 1964 (7/64) 14 § 1 mom. 7 punkten och 2 mom., 17 § 1 mom., 20 och 21 §§, 22 § 3 mom., 26 § 2 mom., 31 § 1 mom. 49 §, rubriken för 9 kap. samt 50 och 51 §§,

av dessa lagrum 17 § 1 mom. och 50 § sådana de lyder i lag av den 16 december 1983 (996/83), 26 § 2 mom. och rubriken för 9 kap. sådana de lyder i lag av den 25 januari 1993 (39/93) samt 31 § 1 mom. och 51 § sådana de lyder i lag av den 20 februari 1976 (176/76), samt

fogas till lagen en ny 10 a §, till 14 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom nämnda lag av den 16 december 1983, nya 8 och 9 punkter, till 22 § nya 4 och 5 mom., till 42 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 16 december 1983, ett nytt 3 mom., till lagen en ny 52 § i stället för den 52 § som upphävts genom lag av den 5 december 1980 samt till lagen ett nytt 10 kap. i stället för det 10 kap. som upphävts genom sistnämnda lag och till lagen ett nytt 10 a kap. som följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

10 a §

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

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

14 §

Varumärke får inte registreras:

7) om märket är förväxlingsbart med varukännetecknen, som vid tiden för ansökningsen användes av annan, samt ansökningsen gjorts med vetskap härom och sökanden ej använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk.

7) om märket *kan* förväxlas med ett varukännetecken som vid tiden för ansökningsen användes av någon annan, *och* ansökningsen gjorts med vetskap *om detta* och sökanden *inte* använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk, *eller*

8) om märket *kan* förväxlas med ett varumärke som skyddas av en internationell registrering som gäller i Finland och den dag

Gällande lydelse

I fall som avses i 4, 5, 6 och 7 punkterna må registrering ske, om den vars rätt är i fråga medger det och hinder enligt 1 mom. eljest ej möter.

17 §

Registrering av varumärke skall sökas skriftligen hos registermyndigheten. Ansökningen skall innehålla uppgift om sökandens namn eller firma samt om de slag eller klasser av varor för vilka märket är avsett. Märket skall tydligt anges i ansökningen.

20 §

Äro ansökningshandlingarna fullständiga och befinner sig i saken ej hinder för registrering föreligga, skall registermyndigheten kungöra ansökningen.

Den som vill framställa invändning mot ansökningen skall göra detta skriftligen till registermyndigheten inom två månader från kungörelsedagen.

21 §

Efter utgången av tid, som sägs i 20 §, skall registermyndigheten företaga ansökningen till fortsatt prövning.

Bifalles ansökningen, skall, sedan beslutet härom vunnit laga kraft, märket intagas i registret samt kungörelse därom utfärdas.

Avslås eller avskrivs ansökan, som kungjorts enligt 20 §, skall beslutet härom,

Föreslagen lydelse

enligt 56 c § 1 mom. som den internationella byrån angivit infaller före den dag när registrering av varumärket söks, eller

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

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

17 §

Registrering av ett varumärke skall sökas skriftligt hos registermyndigheten. I ansökan skall anges sökandens namn eller firma samt de varor och klasser som märket omfattar. Märket skall tydligt anges i ansökan.

20 §

Om ansökan uppfyller kraven och det inte finns något hinder för registrering, skall registermyndigheten registrera varumärket och en kungörelse om registreringen utfärdas.

En invändning mot registreringen skall framställas skriftligt till registermyndigheten inom två månader från kungörelsedagen.

Även om den som gjort invändningen återtar denna, kan saken likväl prövas om det finns särskilda skäl till det.

21 §

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

Registermyndigheten skall avslå invändningen, om det inte finns något hinder för registreringen.

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

sedan det vunnit laga kraft, kungöras.

22 §

Ansökan om förnyelse göres skriftligen hos registermyndigheten tidigast ett år före och senast sex månader efter registreringsperiodens utgång. *Beträffande handläggning av ansökan skall vad i 19 § stadgas äga motsvarande tillämpning.*

En registrering kan förnyas tidigast ett år före och senast sex månader efter registreringsperiodens utgång.

En ansökan om förnyelse skall göras skriftligt hos registermyndigheten, om innehavaren i samband med förnyelsen vill göra någon ändring i anteckningarna i registret eller om det i registret inte har antecknats till vilka klasser varorna hör. I annat fall anses registreringen förnyad, då avgiften för förnyelsen har betalats.

I fråga om behandlingen av en ansökan skall stadgandena i 19 § tillämpas på motsvarande sätt.

26 §

Registreringen av ett varumärke förverkas, om märket inte har varit i bruk under de fem senaste åren och innehavaren inte visar godtagbara skäl därtill. Förverkande av registrering kan dock inte krävas, om märket har varit i bruk efter utgången av femårsperioden, men innan krav på förverkande har framställts. Härvid beaktas dock inte sådan användning av ett märke som har skett inom de tre månader som föregår kravet på förverkande, om förberedelserna för bruket av varumärket inleds först efter det att innehavaren har fått kännedom om att en ansökan om förverkande kan göras.

Registreringen av ett varumärke förverkas, om märket inte har varit i bruk under de fem senaste åren och innehavaren inte visar godtagbara skäl därtill. *Att ett varumärke används med innehavarens samtycke jämnställs med att varumärket används av innehavaren.* Förverkande av registrering kan dock inte krävas, om märket har varit i bruk efter utgången av femårsperioden, men innan krav på förverkande har framställts. Härvid beaktas dock inte sådan användning av ett märke som har skett inom de tre månader som föregår kravet på förverkande, om förberedelserna för bruket av varumärket inleds först efter det att innehavaren har fått kännedom om att en ansökan om förverkande kan göras.

31 §

Sökande av varumärke och innehavare av registrerat varumärke, vilken icke har hemvist i Finland, skall ha ett här bosatt ombud, som är skyldigt att företräda honom i allt som rör märket. Ombud kan även vara finskt samfund. Anteckning om ombud för

31 §

Den som ansöker om ett varumärke och den som innehar ett registrerat varumärke och som inte har hemvist i Finland skall ha ett i Finland bosatt ombud, som är skyldigt att företräda honom i allt som rör märket. En finsk sammanslutning kan också vara

Gällande lydelse

innehavare av varumärke skall göras i varumärkesregistret.

Föreslagen lydelse

ombud. *En anteckning om ombudet för innehavaren av ett varumärke skall göras i varumärkesregistret. Den som gör en invändning och som inte har hemvist i Finland skall ha ett i Finland bosatt ombud, som skall företräda honom i invändningsärendet.*

42 §

Gemenskapsvarumärkesdomstol enligt rådets förordning om gemenskapsvarumärke som nämns nedan i 57 § 1 mom. är Helsingfors tingsrätt.

49 §

Dom i mål om intrång i rätten till varukännetecken eller i mål, som avses i 10, 25, 26, 36 och 46 §§, skall genom domstolens försorg i avskrift sändas till patent- och registerstyrelsen.

49 §

Domstolen skall till patent- och registerstyrelsen sända en kopia av domen i mål som gäller intrång i rätten till varukännetecken eller i mål som avses i 10, 25, 26, 36 och 46 §§. Domstolen skall dessutom underätta den gemenskapsvarumärkesbyrå som avses i 57 § 1 mom. om talan som gäller förverkande av gemenskapsvarumärke eller ogiltigförklaring av en registrering och till byrån sända en kopia av det laga kraft vunnna beslutet.

9 kap.

Kungörelse, delgivning och besvär

50 §

Utom i de fall som avses i 20 och 21 §§ skall kungörelse även ske då registrerat märke ändras enligt 23 §, då märke avförs ut registret med stöd av 24 - 26 eller 31 § samt då i registret enligt 33 § görs anteckning om överlåtelse eller enligt 34 § om registrering av licens.

51 §

Ändring i slutligt beslut av registermyndigheten i ärenden som rör varumärke kan

9 kap.

Kungörelse, delgivning, besvär samt undanröjande av beslut

50 §

Utom i de fall som avses i 20 och 21 §§ skall kungörelse även ske då ett registrerat märke ändras enligt 23 §, då ett märke avförs ur registret med stöd av 24 - 26, 31 eller 52 § samt då i registret görs en anteckning om överlåtelse enligt 33 § eller om licens enligt 34 §.

51 §

Ändring i ett slutligt beslut av registermyndigheten i ärenden som rör varumärke

Gällande lydelse

sökas av sökanden, om beslutet gått honom emot eller saken lämnats därhän. I beslut, varigenom ansökan bifallits trots att invändning framställts i behörig ordning, kan ändring sökas av den som gjort invändningen. Återkallar han sin ändringsansökan, kan saken likväl prövas, om särskilda skäl därtill föreligga.

Föreslagen lydelse

kan sökas av sökanden, om beslutet gått honom emot eller saken lämnats därhän. *Ändring i ett slutligt beslut av registermyndigheten med anledning av en invändning mot registreringen kan sökas av den som beslutet gått emot. Även om den som gjort invändningen återtar sin ändringsansökan, kan saken prövas, om det finns särskilda skäl till det.*

52 §

Om registermyndigheten av den internationella byrå som nämns i 53 § får ett meddelande om en internationell registrering som ger skydd före den dag då den finska registrering som skyddar samma märke blir gällande och de varor som den internationella registreringen omfattar är desamma eller delvis desamma som de som den finska registreringen omfattar, skall registermyndigheten undanröja sitt beslut om den finska registreringen och avgöra ärendet på nytt.

Om registermyndigheten sedan ett registreringsbeslut fattats och innan invändningstiden löper ut konstaterar att registreringsbeslutet grundar sig på ett uppenbart handläggningsfel, kan registermyndigheten undanröja det felaktiga beslutet och avgöra ärendet på nytt.

(Nya 10 och 10 a kap.)

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Denna lag tillämpas också på varumärken som registrerats före lagens ikraftträdande.

Stadgandena i denna lag, utom 17 § 1 mom., skall tillämpas på ansökningar om varumärkesregistrering som är anhängiga när lagen träder i kraft. Sådana registreringsansökningar som registermyndigheten redan har kungjort enligt 20 § skall likväl behandlas och avgöras med stöd av de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft.
