

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av varumärkeslagen och 1 § lagen om kollektivmärken

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att varumärkeslagen ändras så att den motsvarar de tvingande bestämmelserna i Europeiska gemenskapernas (EG) första varumärkesdirektiv. I avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) har Finland förbundet sig att anpassa sin lagstiftning till de tvingande bestämmelserna i direktivet.

Anpassningen till kraven i direktivet förutsätter ändringar bl.a. i definitionen av begreppet varumärke och i de stadganden som gäller erhållandet av registrering och bibehållandet av ensamrätt, skyddet av vida kända varumärken, rättigheterna för innehavare av äldre registrerade varumärken samt i de stadganden som gäller användningen av adress som kännetecken för en vara.

Dessutom föreslås att till varumärkeslagen fogas stadganden om säkringsåtgärder i sam-

band med importen av varor som misstänks vara varumärkesförfalskningar. Syftet med dessa stadganden är att förhindra import av produktförfalskningar.

Dessutom föreslås ändringar i varumärkeslagens stadganden om ansöknings- och delgivningsförfarandet. Avsikten med de föreslagna ändringarna är att rationalisera och påskynda behandlingen av varumärkesansökningar samt förenkla delgivningsförfarandet.

Det föreslås att ändringar som föranleds av EG:s varumärkesdirektiv görs i lagen om kollektivmärken.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 1993. Trots att propositionen till väsentliga delar ansluter sig till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är de föreslagna ändringarna inte beroende av om EES-avtalet träder i kraft.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Sida		Sida
ALLMÅN MOTIVERING	3	DETALJMOTIVERING	9
1. Propositionens mål och de viktigaste förslagen .	3	1. Varumärkeslagen	9
1.1. Anpassningen till EG:s varumärkesdirektiv	3	2. Lagen om kollektivmärken	14
1.2. Förhindrandet av import av produktförfälskningar	3	3. Närmare stadganden och bestämmelser	14
1.3. Utveckling av ansökningsförfarandet	4	4. Ikraftträdande	14
2. Nuläge	4	LAGTEXTER	15
2.1. Gällande reglering inom Europeiska gemenskaperna	4	1. Lag om ändring av varumärkeslagen	15
2.1.1. EG:s varumärkesdirektiv	4	2. Lag om ändring av 1 § lagen om kollektivmärken	18
2.1.2. Europeiska gemenskapernas förordning om produktförfälskningar ...	6	BILAGA 1	19
2.2. Lagstiftningen i vissa andra länderna ...	7	Parallelltexter	19
2.2.1. Sverige	7	1. Lag om ändring av varumärkeslagen	19
2.2.2. Danmark	7	2. Lag om ändring av 1 § lagen om kollektivmärken	23
2.2.3. Tyskland	7	BILAGA 2	24
2.3. GATT: TRIPS-avtalsutkastet	8	Rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar	24
3. Ärendets beredning	8		
4. Propositionens organisatoriska och ekonomiska verkningar	9		

ALLMÄN MOTIVERING

1. Propositionens mål och de viktigaste förslagen

1.1. Anpassningen till EG:s varumärkesdirektiv

Det första direktivet om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (89/104, EEG) nedan första varumärkesdirektivet, förpliktar medlemsstaterna att anpassa sin lagstiftning till direktivets bestämmelser i den omfattning som direktivet kräver.

Direktivet syftar till att minska skillnaderna mellan de nationella varumärkessystemen och därigenom harmonisera erhållandet och upprätthållandet av skydd som avser ensamrätt. Nationella skyddssystem som skiljer sig från varandra är ägnade att begränsa den fria rörligheten för varor och snedvridda konkurrensen på Europas inre marknad.

Enligt EES-avtalet förbinder sig Finland att anpassa sin lagstiftning till de tvingande bestämmelserna i direktivet. Direktivets tvingande bestämmelser motsvarar dock redan nu i stor utsträckning gällande principer i finländsk lagstiftning.

Det finns emellertid vissa betydande skillnader mellan bestämmelserna i direktivet och den lagstiftning som gäller i Finland. Sådana skillnader som beror på sakens natur kan anses föreligga i fråga om direktivets bestämmelser om ett EG-varumärke och om internationell registrering. Det sistnämnda åsyftar det s.k. Madridavtalet om internationell registrering av varumärken. Utkastet till en förordning om EG-varumärke har tills vidare inte godkänts inom EG. I EES-avtalet har Finland förbundit sig att ansluta sig till Madridavtalet först från ingången av 1996.

En principiell skillnad hänför sig till s.k. konsumtion av ett varumärke. Innehavaren av en immaterialrättighet har normalt ensamrätt till utnyttjandet av en skyddad produkt. Ensamrätten konsumeras (upphör) dock efter det att produkten av rättsinnehavaren eller med hans samtycke första gången har släppts ut på marknaden. På ett varumärke tillämpas i finländsk rättspraxis principen om internationell konsumtion, vilket innebär att tillåtet tillhandahållande av en vara, var det än har skett, förorsakar konsumtion av ensamrätten. EG:s varumärkesdirektiv bygger däremot på principen om regional konsumtion, enligt vilken en-

dast sådant tillåtet tillhandahållande som har skett inom EG och, efter att EES-avtalet har trätt i kraft, i EES-staterna förorsakar konsumtion. Direktivets bestämmelse om konsumtion kan tolkas som ett minimikrav, varvid det inte nödvändigtvis kräver någon ändring av den gällande lagstiftningen i Finland.

Andra skillnader finns bl.a. i fråga om regleringen av påföljderna vid bristande användning av ett varumärke samt i fråga om direktivets bestämmelser partiellt om upphävande av ett varumärke. Anpassningen till kraven i direktivet förutsätter ändringar bl. a. i definitionen av begreppet varumärke och i de stadganden som gäller erhållandet av registrering och bibehållandet av ensamrätt, skyddet av vida kända varumärken, rättigheterna för innehavare av äldre registrerade varumärken samt i de stadganden som gäller användningen av adress som kännetecken för en vara.

1.2. Förhindrandet av import av produktförfalskningar

Den ökade internationella tillverkningen av varumärkesförfalskningar och det växande nätet av distributionskanaler för dessa gör det nödvändigt att ta fram allt effektivare sätt att skydda rätten till ett varumärke. Med varumärkesförfalskning avses en varukopia, som utan märkeshavarens tillstånd har försetts med ett märke som kan förväxlas med varumärket. Fastän antalet varumärkesförfalskningar tills vidare har hållit sig på en ganska låg nivå i Finland, är det befogat att anta att antalet kommer att öka i framtiden. Det effektivaste sättet är att vidta åtgärder som förhindrar handeln med förfalskningar redan innan problemet växer på vår marknad. Både det ökade antalet varumärkesförfalskningar det internationella beredningsarbete som inriktar sig på varumärkesförfalskningar och ökar behovet av nya skyddsmetoder. T.ex. inom EG har en förordning som gäller bekämpningen av varumärkesförfalskningar utfärdats. Möjligheterna att skydda immaterialrättigheter mot produktförfalskningar har behandlats i den s.k. Uruguay-rundan inom det allmänna tull- och handelsavtalet (GATT). Om förhandlingarna lyckas, blir bestämmelserna om varumärkesför-

falskningar förpliktande för avtalsländerna.

I Finland regleras varumärkena av varumärkeslagen (7/64). Enligt lagen har innehavaren av ett varumärke ensamrätt till varumärket. I näringsverksamhet får ingen annan än innehavaren av varumärket eller den som har beviljats tillstånd att använda varumärket som kännetecken för sina varor använda ett varumärke som kan förväxlas med ett ursprungligt varumärke. Enligt varumärkeslagen har en innehavare rätt att hindra kränkningar av hans varumärke. Varumärkesförfalskningar kan dock inte med hjälp av varumärkeslagen hejdas effektivt förrän de redan har kommit ut på marknaden. I ändringsförslaget föreslås det att sådana importvaror som uppenbart kränker ett varumärke skall kunna hejdas i tullen redan i importskedet.

I praktiken skall detta ske så, att innehavaren av ett varumärke i domstol kan ansöka om att ett importerat varuparti temporärt hålls kvar under tullkontroll. Domstolen kan bestämma att tullmyndigheten tills vidare skall hålla varorna under tullkontroll. Dessa säkringsåtgärder skall begränsa sig till sådana fall där sökandens rätt är lätt att påvisa och kränkningen av varumärket är klar.

Egentlig kränkning av ett varumärke och härav eventuellt förorsakade ersättningskrav behandlas i en separat rättegång. Domstolen skall på tjänstens vägnar ge anvisning om väckande av talan som gäller kränkning av ett varumärke i separat rättegång. Kränkning av rätten till ett varumärke prövas i rättegången i den omfattning som den gällande varumärkeslagen förutsätter. I fråga om anhängiggörandet av en rättegång och de påföljder som förorsakas av kränkning av ett varumärke tillämpas vad som stadgas i 7 och 8 kap. varumärkeslagen.

Den föreslagna lagändringen i fråga om produktförfalskningar hör inte till de ändringar som anpassningen till det första varumärkesdirektivet kräver i vår lagstiftning. På grund av frågans natur samt dess brådskande beskaffenhet har det ansetts ändamålsenligt att den sammankopplas med den aktuella ändringen av varumärkeslagen.

1.3. Utveckling av ansökningsförfarandet

I propositionen föreslås det vidare att varumärkeslagens stadganden om förfarandet vid

ansökan och delgivning ändras. Enligt EES-avtalet förbinder sig Finland att före ingången av 1996 ansluta sig till det protokoll av år 1989 som ansluter sig till avtalet om internationell registrering av varumärken (Madridavtalet). Anslutningen till protokollet föranleder inga ändringar i varumärkeslagens materiella stadganden. Skyldigheten att ansluta sig till det ovan nämnda Madridprotokollet kräver dock att ansökningar behandlas inom en viss tid efter att ansökningarna om registrering har lämnats in. Bestämmelserna i protokollet medför dessutom vissa andra förpliktelser som sysselsätter registreringsmyndigheterna, varför det också är viktigt att behandlingen av ansökningar försnabbas.

De dröjsmål som uppstår vid behandlingen av ansökningar om registrering av varumärken beror delvis på redan föråldrade stadganden om ansöknings- och delgivningsförfarandet. Ändringar föreslås bl.a. i de bestämmelser som gäller betalningen av ansökningsavgift och kravet på delgivning i ett läge där sökanden inte kan nås. Syftet med de föreslagna ändringarna är att minska sådant onödigt arbete som tar resurser av den egentliga behandlingen av ansökningar och föranleder extra kostnader för patent- och registerstyrelsens varumärkesbyrå.

2. Nuläge

2.1. Gällande reglering inom europeiska gemenskaperna

2.1.1. EG:s varumärkesdirektiv

EG:s gällande lagstiftning omfattar vad varumärken beträffar det ovan nämnda första varumärkesdirektivet. Direktivet är ett s.k. harmoniseringsdirektiv, med vilket medlemsstaternas lagstiftning skall harmoniseras till den del det behövs. Avsikten med direktivet är inte en fullständig harmonisering av de nationella lagarna utan en harmonisering av de centrala principerna i dessa. Direktivet lämnar på många punkter plats för en nationell rörelsefrihet.

EG:s syfte är, utöver tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning, också att genom en av gemenskapen utfärdad förordning åstadkomma ett varumärke för gemenskapen, ett s.k. EG-varumärke, som med en enda registrering skall vara giltigt i alla medlemsstater inom gemenskapen. Harmonise-

ringen av varumärkeslagstiftningen i medlemsstaterna betjänar också det EG-varumärke som är under beredning. EG-varumärket har direkt rättsverkan i varje medlemsstat utan att medlemsstaten behöver vidta harmoniseringsåtgärder. Förordningen om ett EG-varumärke gäller inte sådana länder utanför EG som har anslutit sig till EES-avtalet utan särskilda beslut inom ramen för EES.

Det första varumärkesdirektivet innehåller både tvingande och icke tvingande bestämmelser. Det föreslås att varumärkeslagen i huvudsak ändras endast till de delar det är fråga om direktivets tvingande bestämmelser.

Ursprungligen skulle de ändringar som direktivet kräver av medlemsstaterna träda i kraft före utgången av 1991. Ikraftträdelsetidpunkten sköts dock fram till utgången av 1992, eftersom ändringen av lagstiftningen fortfarande var ofullbordad i många medlemsstater.

I det följande utreds innehållet i det första varumärkesdirektiv vet till den del det medför behov av ändringar i den reglering som gäller i Finland.

I artikel 2 i direktivet definieras hurudana märken som kan utgöra ett varumärke. Enligt artikeln ställs det två krav på ett märke: märket skall kunna återges grafiskt och med märkets hjälp skall ett företags varor eller tjänster kunna särskiljas från andra företags varor eller tjänster.

Definitionen avviker något från definitionen i varumärkeslagen och föranleder således en ändring i 1 § 2 mom., 2 § 2 mom. och 13 § 2 och 3 mom.

Enligt artikel 3.2 kan en medlemsstat vägra registrering även på vissa grunder som uppräknas i artikeln. En medlemsstat kan således förbjuda registreringen av ett varumärke även med stöd av någon annan lag än varumärkeslagen. Registrering kan också vägras i fråga om sådana märken som har ett betydande symbolvärde, t.ex. en religiös symbol. Varumärkeslagen innehåller inga motsvarande stadganden, men med beaktande av att dessa bestämmelser inte är tvingande och att motsvarande principer iakttagas också hos oss, har en lagändring inte ansetts nödvändig i detta skede.

Enligt artikel 4.4 a kan under vissa förutsättningar ett varumärke, som är identiskt med eller liknar det varumärke för vilket registrering söks vara ett hinder för registrering, även om varorna eller tjänsterna inte liknar varandra om det nämnda varumärket är vida

känt i medlemsstaten i fråga. Varumärkeslagen känner inte ett sådant särskilt skydd för ett vida känt varumärke. Fastän denna bestämmelse inte förpliktar medlemsstaterna, bör det anses ändamålsenligt att 6 § 2 mom. varumärkeslagen till denna del ändras i överensstämmelse med direktivet, eftersom den internationella utvecklingen tycks leda till särskilda skydd för vida kända varumärken.

Varumärkeslagen innehåller inte någon direkt motsvarighet till artikel 6.1 b i direktivet. Det kan likväl anses att principen att användningen av sådana uppgifter som anger varornas eller tjänsternas egenskaper och som uppräknas i stycket skall tillåtas motsvarar stadgandena om särskiljningsförmåga i 13 § 1 mom. varumärkeslagen. Därför finns det ingen orsak att till varumärkeslagen foga något uttryckligt stadgande om detta.

Rätten till ett varumärke anses i princip vara geografiskt avgränsad. Utgångspunkten är att varje stat bestämmer självständigt inom sitt område vilken omfattning rättigheten skall få. Innehavaren av ett varumärke får således ensamrätt att sälja eller importera sådana varor som denna rättighet täcker. Ensamrätten gäller dock endast den första överlåtelsen. På grund av den geografiska avgränsningen anses i många länder konsumtionen av en rättighet endast gälla det land eller område där den överlåtelse som har förorsakat konsumtionen har skett. EG-domstolen har i sin rättspraxis skapat en princip om regional konsumtion inom EG.

I Finland, liksom i de övriga nordiska länderna, iakttagas likväl i praktiken principen om internationell konsumtion, enligt vilken rätten till ett varumärke konsumeras oberoende av i vilket land eller inom vilket område en vara med rättsinnehavarens samtycke har förts ut på marknaden.

Specialbestämmelsen om konsumtion i artikel 7.1 har anpassats till att omfatta Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I Norden har det av tradition ansetts att direktivets bestämmelser om regional konsumtion dock inte utgör något hinder för en tillämpning av principen om internationell konsumtion. Därför föranleder inte artikel 7.1 några ändringar i varumärkeslagen. I anslutning till detta är det dock skäl att konstatera att Sverige verkar utgöra ett undantag till denna traditionella nordiska ståndpunkt. I Sverige har det ansetts att EES-avtalet förutsätter att ett uttryckligt

stadgande om regional konsumtion tas in i den nationella lagstiftningen.

Artikel 8 i direktivet gäller tillstånd att använda ett varumärke, dvs. licens. Till väsentliga delar motsvarar den gällande lagen bestämmelserna i artikeln. Det är dock skäl att ändra 34 § i lagen så, att bestämmelserna i artikel 8.1 om licensernas omfattning och art beaktas.

Artikel 8.2 gäller en märkeshavares rätt att på de grunder som nämns i artikeln åberopa de till varumärket knutna rättigheterna gentemot en licenstagare som bryter mot licensavtalet. I Finland har principerna i fråga iakttagits i rättspraxis, även om de inte uttryckligen nämns i lagen. Eftersom punkten i fråga inte föranleder några ändringar i hävdvunnen praxis, har det inte ansetts befogat att till denna del ändra 34 § i varumärkeslagen.

Artikel 9 innehåller bestämmelser om att ensamrätten för innehavaren av ett äldre varumärke får vika till förmån för ett förväxlingsbart varumärke som redan har registrerats. Detta innebär ett undantag från den gängse tidsprioriteten.

Huvudsakliga motsvarigheter till artikelns bestämmelser ingår i 8 § varumärkeslagen. Det är dock skäl att paragrafen i fråga ändras, så att den till alla delar motsvarar direktivets bestämmelser.

I artikel 10 bestäms den skyldighet som åligger innehavaren av ett varumärke att göra verkligt bruk av varumärket i medlemsstaten efter det att registreringsförfarandet har avslutats samt att bruka det utan avbrott på vissa villkor. I artikeln definieras vad som avses med verkligt bruk. Har innehavaren inte gjort verkligt bruk av varumärket på det sätt som bestäms i artikeln, kan följden vara att registreringen upphävs. Artikel 12 innehåller särskilda bestämmelser om grunderna för upphävande av registrering. Användningen av ett varumärke avgörs i sista hand av en domstol. Det har inte ansetts nödvändigt att i lagen ta in en definition av vad bruk eller användning av varumärken innebär.

I artikel 12.1 i direktivet fastställs att ett varumärke skall upphävas om det inte har tagits i bruk inom en femårsperiod. Eftersom punkten i fråga inte motsvarar den nuvarande varumärkeslagen, föreslås det att lagen ändras genom att ett nytt 2 mom. fogas till 26 §.

Artikel 13 gäller partiellt förverkande av ett varumärke. Om registreringshinder eller grun-

der för upphävande eller ogiltighetsförklaring föreligger endast för vissa varor eller tjänster, skall vägran att registrera, upphäva eller ogiltigförklara varumärket endast avse dessa varor eller tjänster. Också artikel 11.4 är förknippad med detta. Eftersom varumärkeslagen inte innehåller något stadgande om detta, föreslås det att ett nytt 26 § 3 mom. fogas till lagen.

2.1.2. EG:s förordning om produkt-förfalskningar

I syfte att tillnärma lagstiftningen i Europeiska gemenskapens medlemsstater framlade kommissionen 1985 för ministerrådet ett förslag till förordning om handeln med varumärkesförfalskningar. Förordningen antogs den 1 december 1986 (Council Regulation 3842/86 of 1 December 1986 laying down Measures to prohibit the Release for Free Circulation of Counterfeit Goods). Med stöd av denna förordning är varje medlemsstat inom EG skyldig att genom sin lagstiftning ordna ett med förordningen överensstämmande skydd mot varumärkesförfalskningar. Medlemsländerna kan dock själva besluta hur förfarandet skall ordnas i praktiken.

Förordningen är endast avsedd att skydda mot förfalskningar av registrerade varumärken. Skydd ges endast mot sådana varor som kommer från länder utanför EG. Innehavaren av ett varumärke som är registrerad i en EG-stat skall ha möjlighet att till myndigheten rikta en ansökan om att varor som kränker hans varumärke skall kvarhållas i tullen. En förutsättning för att en ansökan skall få göras är att den som lämnar in ansökan har grundad anledning att misstänka att varumärkesförfalskningar inom en nära framtid kommer att importeras till landet. Uttrycket "grundad anledning" ges en vid tolkning. Avsikten är att utesluta endast helt obefogade ansökningar. Till ansökan skall fogas en detaljerad beskrivning av varorna, så att myndigheterna kan identifiera dem. I ansökan skall också nämnas den tidsperiod under vilken myndigheternas övervakning av de importerade varorna önskas. Sökanden kan åläggas att ställa säkerhet.

När myndigheten i tullen har kvarhållit de varor som avses i ansökan, skall sökanden samt den som har anmält varorna för förtullning underrättas härom av myndigheten. Liksom i fråga om det s.k. TRIPS-avtalsutkastet

om vilket det förhandlas inom GATT har det överlåtits till medlemsländerna att i sin egen lagstiftning stadga om hur ärendet skall föras till domstol, dvs. hur beslut fattas om att varorna tas i beslag och att varorna kränker ett varumärke. Ärendet skall dock anhängiggöras inom 10 vardagar efter det att varorna har kvarhållits under tullkontroll.

2.2. Lagstiftningen i vissa andra länder

2.2.1. Sverige

Liksom i Finland leder EES-avtalet till ändringar också i den svenska varumärkeslagstiftningen. I en promemoria som det svenska justitiedepartementet har publicerat (Ds 1992:13) har grundligt utretts de behov av ändringar som direktivet föranleder samt framlagts förslag som gäller detta. Förslagen, genom vilka varumärkeslagen (1960:644) och kollektivmärkeslagen (1960:645) ändras, avses träda i kraft vid ingången av 1993.

I fråga om regional konsumtion anser det svenska justitiedepartementet inte att det är nödvändigt att ändra den gällande principen om internationell konsumtion. Enligt justitiedepartementets motivering strider internationell konsumtion inte mot principen om fri rörlighet för varor, som är den princip som ligger till grund för begreppet regional konsumtion. I fråga om detta skall dock konstateras att det svenska lagrådet har tagit en annan ståndpunkt i frågan. Till följd av detta har den svenska regeringen föreslagit för riksdagen att i den svenska varumärkeslagen skall tas in ett uttryckligt stadgande om regional konsumtion av varumärke.

I det svenska justitiedepartementets förslag till lagändringar följs i detalj direktivets tvingande bestämmelser. I Sverige är avsikten dock att i lagstiftningen bibehålla kravet att endast näringsidkare kan få ett varumärke registrerat. Syftet med de föreslagna ändringarna är ingen totalrevidering av varumärkeslagstiftningen, utan totalreformen avses bli genomförd i mitten av årtiondet i samband med en mer omfattande beredning.

Lagstiftningen i Sverige har tills vidare inte ändrats i motsvarighet till Europeiska gemenskapernas förordning om produktförfalskning- ar.

2.2.2. Danmark

Många av EG:s medlemsstater har redan ändrat sin lagstiftning i enlighet med de krav som det första varumärkesdirektivet ställer och vissa stater har genomfört en totalrevidering av sin varumärkeslagstiftning för att iakttä direktivet. Detta har t.ex. Danmark gjort. Den nya varumärkeslagen gavs i juni 1991 och den trädde i kraft vid ingången av 1992.

Enligt lagen kan personer och företag få ensamrätt till ett varumärke. Rätten begränsas inte till näringsidkare. Begreppet varumärke definieras i överensstämmelse med direktivet. Således kan bl.a. bokstäver och siffror som sådana utgöra ett varumärke. Innehavaren av ett varumärke kan förbjuda att märket används för andra varor eller tjänster än dem för vilka han har registrerat varumärket, om märket är vida känt i landet och bruket av det innebär ett otillbörligt utnyttjande av märkets särskiljningsförmåga eller renommé. Innehavaren av ett varumärke kan inte förbjuda någon annan att i sin yrkesverksamhet professionellt använda bl.a. sitt eget namn och sin egen adress under iakttagande av god handelsman- nased.

Det förutsätts att en ansökningsavgift betalas i samband med ansökan. Registreringen kan upphävas på grund av bristande användning, om innehavaren av varumärket inte har tagit märket i verkligt bruk inom fem år efter registreringen, eller om användningen har varit avbruten utan avbrott, och det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte har använts. Ett varumärke kan dock inte upphävas, om användningen återupptas efter utgången av fem- årsperioden, men innan krav på upphävande framställs. Ett undantag till denna bestämmelse finns likväl i enlighet med artikel 12.1 i direktivet.

Lagen innehåller detaljerade bestämmelser bl.a. om internationell registrering på det sätt som Madridavtalet och Madridprotokollet förutsätter. I den danska lagen har ikraftträdandet av EG:s förordning om produktförfalskningar förutsetts så, att med det tidigare varumärket kan avses det s.k. EG-varumärket.

2.2.3. Tyskland

I Tyskland trädde den 1 juli 1990 i kraft en ny lag som skyddar immaterialrättigheter. Den-

na lag innehåller också bestämmelser om att varor som kränker dessa rättigheter skall hållas kvar i tullen. Lagen tillämpas förutom på varumärken även på övriga immaterialrättigheter. Innan den nya lagen trädde i kraft var det i Tyskland redan med stöd av varumärkeslagen möjligt att i tullen kvarhålla en produkt som kränker ett varumärke. Vid beredningen av den nya lagen beaktades särskilt EG:s förordning om produktförfalskningar och GATT-förhandlingarna om förhindrande av handel med förfalskade produkter.

Den tyska lagen tillförsäkrar alla innehavare av immaterialrättigheter samma möjligheter att i tullen kvarhålla varor som kränker deras rättigheter vid import eller export. Det krav som ställs på myndighetens verksamhet är att immaterialrätt som gäller i Tyskland har kränkts vid export eller import. Tullmyndigheterna kan dock handla endast i de fall där kränkningen är uppenbar. För vidtagande av åtgärder krävs det att innehavaren av en immaterialrättighet har ansökt om att varorna skall hållas kvar i tullen. Sökanden skall definiera sin rätt samt ställa säkerhet.

Tullmyndigheterna har med stöd av ansökan rätt att på eget initiativ undersöka, om de varor som passerar tullen kränker någon immaterialrättighet. Myndigheterna är skyldiga att underrätta sökanden samt innehavaren av varorna om att varorna kvarhålls i tullen. De fortsatta åtgärderna är beroende av om innehavaren av varorna motsätter sig åtgärden eller inte. Om inte innehavaren motsätter sig att varorna kvarhålls i tullen, tas varorna om hand av tullen och processen upphör redan vid tullmyndigheternas behandling. Om innehavaren motsätter sig att varorna kvarhålls och sökanden förnyar sitt krav på att dessa skall kvarhållas, skall ärendet anhängiggöras vid domstol. Om det vid domstolsbehandling visar sig att kvarhållandet av varorna är orättmätigt, är den sökande ersättningskyldig gentemot innehavaren av varorna.

2.3. GATT: TRIPS-avtalsutkastet

I det allmänna tull- och handelsavtalets (GATT) Uruguayrunda togs bl.a. industrirättsliga frågor upp till förhandlingar som ett nytt område. Utkastet till det s.k. TRIPS-avtalet, som är under beredning, innehåller också bestämmelser om handeln med produktförfalsk-

ningar (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods). I utkastet av den 12 december 1991 till TRIPS-avtalet ingår bestämmelser om att varumärkes- och upphovsrättsförfalskningar skall kvarhållas i tullens övervakning. Avtalsstaterna kan tillämpa bestämmelserna i TRIPS även i fråga om skyddet av andra immaterialrättigheter.

Enligt avtalsutkastet skall innehavaren av en rättighet kunna ansöka om att importerade varor skall hållas kvar i tullen, om det finns grundad anledning att misstänka att importvarorna kränker hans rätt. Ansökan skall innehålla behövliga uppgifter, så att myndigheten kan konstatera kränkningen. Efter att ha godkänt ansökan kan myndigheten hålla kvar de i ansökan nämnda varorna inom den tidsgräns som fastslagits i beslutet om att godkänna ansökan. Myndigheten kan också bestämma en säkerhet, så att onödiga ansökningar undviks. Säkerheten får dock inte utan skäl hindra sökandens möjligheter att handla i ärendet.

Det har överlåtits till medlemsstaterna att i sin egen lagstiftning bestämma hur ärendet skall föras till domstol, dvs. hur beslut fattas om att varorna tas i beslag och att varorna kränker ett varumärke. Ärendet skall anhängiggöras inom 10 vardagar efter det att varorna har kvarhållits under tullkontroll.

3. Ärendets beredning

Propositionen baserar sig, till de delar som inte gäller varumärkesförfalskningar, på det förslag som framlades av den arbetsgrupp för revision av varumärkeslagstiftningen som tillsattes av handels- och industriministeriet den 13 mars 1991. Förslaget utformades som en regeringsproposition. Utlåtanden om utkastet till propositionen begärdes av följande instanser: patent- och registerstyrelsen, Industrins centralförbund, Centralhandelskammaren, Handelsn centralförbund och Finlands patentombudsforening rf. Utlåtandena stödde allmänt en ändring av varumärkeslagen på det föreslagna sättet. Utlåtandena förenade sig bl.a. med arbetsgruppens förslag att s.k. internationell konsumtion fortfarande skall tillämpas i fråga om varumärken. Målet har varit att i behövlig mån i propositionen beakta de enskilda anmärkningar som anförts i utlåtandena.

Förslaget till det nya 6 a kapitel om produktförfalskningar som skall fogas till varumärkeslagen har beretts som tjänsteuppdrag vid handels- och industriministeriet. I syfte att beredas en möjlighet att bli hörda inbjöds företrädare för patent- och registerstyrelsen, Industrins centralförbund, Centralhandelskammaren, Handels centralförbund, Finlands patentombuds förening rf och tullstyrelsen till ett möte som med ministeriets utkast som utgångspunkt ordnades den 11 juni 1992. Ett andra utkast, som utarbetades på basis av detta möte, skickades i augusti 1992 på remiss till de instanser som varit företrädare vid mötet samt dessutom till justitieministeriet. De tidigare utkasten ändrades avsevärt i synnerhet på grund av justitieministeriets och tullstyrelsens utlåtanden, så att de ändringar av utsökningsslagen och 7 kap. rättegångsbalken som gäller säkringsåtgärder och som godkändes sommaren 1991 beaktas tillräckligt i propositionen. Remissinstanserna har i de olika skedena av behandlingen allmänt understött att en regler-

ing som gäller produktförfalskningar skapas i brådskande ordning.

4. Propositionens organisatoriska och ekonomiska verkningar

Propositionen innebär i fråga om de förslag som gäller ansöknings- och delgivningsförfarandet att arbetsbördan vid patent- och registerstyrelsens varumärkesbyrå minskar något. I övrigt inverkar propositionen inte på arbetsmängden vid varumärkesbyrån. Sådana säkringsåtgärder som gäller varumärkesförfalskningar kan tullen sköta med nuvarande resurser. Den föreslagna reformen åsamkar inte heller domstolarna någon avsevärd mängd extra arbete.

Propositionen har inga omedelbara ekonomiska verkningar. Med de förslag som gäller produktförfalskningar kan missbruket av varumärken hindras effektivare än för närvarande.

DETALJMOTIVERING

1. Varumärkeslagen

1 §. Enligt den gällande varumärkeslagen kan ensamrätt till varumärke förvärfas endast av närings- eller yrkesidkare för varor eller tjänster som han tillhandahåller i sin näringsverksamhet. T.ex. en sökande som avser att befinna sig på idéstadiet med ett varumärke som han senare ämnar använda i näringsverksamhet, kan inte enligt den gällande varumärkeslagen registrera varumärket i sitt namn, eftersom han inte är en närings- eller yrkesidkare. Kravet på att sökanden skall vara närings- eller yrkesidkare är strängare än motsvarande krav i det första varumärkesdirektivet. Direktivet kräver inte närings- eller yrkesidkande, utan det räcker att varumärket används i näringsverksamhet. Prövningen av om varumärket används i näringsverksamhet är nära förknippad med upphörandet av skyddet av en rättighet och upphävandet av rätten till ett varumärke.

I praktiken är ändringen liten med avseende

på behandlingen av varumärkesansökningar, för kravet på närings- eller yrkesidkande ges numera en synnerligen vid tolkning. Det föreslås att kravet på näringsidkande slopas i 1 mom. Ändringen överensstämmer med den nordiska linjen, eftersom också Danmark och Norge har frångått detta krav.

Enligt artikel 2 i direktivet krävs av ett varumärke att det kan återges grafiskt och att man med dess hjälp kan särskilja näringsidkarens varor från andra näringsidkarens varor. Enligt artikeln kan ett varumärke i synnerhet utgöras av ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror eller formen på en vara eller dess förpackning. Artikeln är mer omfattande än 1 § 2 mom. i den gällande varumärkeslagen och den skall i sin helhet tas in i lagen, eftersom varumärken som återges grafiskt kan vara sådana märken som nu är odugliga som varumärken, t.ex. färger, slagord och signaler.

2 §. Paragrafen tillämpas på inarbetade varumärken. Enligt 1 mom. kan en näringsidkare få ensamrätt till ett varumärke också utan registrering, då märket har blivit inarbetat.

Paragrafens 1 mom. gäller varumärken som i sig är registreringsdugliga. Det föreslås att kravet på näringsidkande i gällande 1 mom. skall frångås i överensstämmelse med 1 §.

Artikel 2 i det första varumärkesdirektivet föranleder en ändring i 2 § 2 mom., som för närvarande gäller icke registreringsduglig men genom inarbetning uppnådd ensamrätt till ett slagord. Vad slagorden beträffar upphävs registreringsförbudet i det gällande 2 mom. Ett slagord kan således registreras, om det uppfyller de krav som ställs i 1 § 2 mom. och har särskiljningsförmåga enligt 13 § 1 mom. Vid prövning av särskiljningsförmågan har det härvid i synnerhet betydelse hur inarbetat märket är.

Enligt direktivet kan genom inarbetning erhållas ensamrätt till sådana varumärken som inte enligt 1 § 2 mom. i förslaget kan registreras. Till dessa kännetecken på en vara kan ensamrätt alltså erhållas endast genom inarbetning. Därför föreslås det att 2 mom. ändras så, att man genom inarbetning kan få ensamrätt till annat än i 1 § 2 mom. nämnt särskilt kännetecken som används i näringsverksamhet. Enligt detta kan man genom inarbetning få ensamrätt t.ex. till en speciell inredning, om den har förmåga att särskilja näringsidkarens tjänster från andra näringsidkares tjänster. Som helhet betraktade ökar varumärkeslagens 1 § 2 mom. och 2 § 2 mom., som ändras på grundval av artikel 2 i direktivet, tillsammans antalet kännetecken som skall anses såsom varumärken.

3 §. Enligt artikel 6.1 i det första varumärkesdirektivet får en innehavare av ett varumärke inte förbjuda någon annan att i sin näringsverksamhet såsom sitt kännetecken använda bl.a. sin adress, förutsatt att den andra använder den under iakttagande av god affärssed. Som ett sådant kännetecken på en vara kan t.ex. betraktas namnet på en gårdsbruksenhet, som också kan användas som adress. Något motsvarande stadgande finns inte i den gällande varumärkeslagen. Det föreslås att 3 § 1 mom. ändras till denna del så att en adress på samma sätt som namn och firma kan vara ett i näringsverksamhet tillåtet kännetecken för varor.

6 §. I 6 § 1 mom. stadgas att kännetecken är förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag. Avvikelse från denna huvudregel kan ske endast på de villkor som anges i 6 § 2 mom. Paragrafens 2 mom. a

punkt ger ett omfattande skydd för ett kännetecken som är synnerligen starkt inarbetat och känt inom vida kretsar av allmänheten, om användningen av ett liknande kännetecken innebär ett otillbörligt utnyttjande av kännetecknets goodwill. Med stöd av 2 mom. b punkten ges skydd för ett inarbetat kännetecken, där med hänsyn till den särskilda arten av varorna användningen av ett annat liknande kännetecken uppenbarligen skulle föringa det förnas goodwill. Förutsättningarna för tillämpning av 6 § 2 mom. är snäva och i praktiken har stadgandena tillämpats endast sällan.

Bestämmelserna i artiklarna 4.4 a och 5.2 i det första varumärkesdirektivet gäller skyddet av vida kända varumärken. Även om dessa bestämmelser inte är tvingande, kräver redan den internationella utvecklingen ett skydd av vida kända varumärken. Av ett vida känt märke krävs inte att det är lika känt som vad gällande 6 § 2 mom. i lagen kräver. Å andra sidan har det förbud i 6 § 2 mom. b punkten som gäller försämrad goodwill varit lindrigare än det föreslagna stadgandet, eftersom det inte längre är tillräckligt med att ett kännetecken är inarbetat, utan märket skall vara vida känt i det här landet. Ju mera känt märket är, desto mer inarbetat är det, och desto starkare skydd mot förväxling får det. Förutsättningarna för tillämpning av ett vida känt kännetecken blir beroende av praxis.

8 §. Artikel 9.1 i det första varumärkesdirektivet gäller begränsningar som följer av tillåtelsen att använda ett varumärke. Om innehavaren av ett äldre varumärke i fem års tid utan avbrott har tillåtit användningen i det här landet av ett yngre förväxlingsbart registrerat varumärke i vetskap om detta, har innehavaren av det äldre märket inte rätt att kräva att det yngre varumärket skall ogiltigförklaras. Han har inte heller någon rätt att förbjuda användningen av det yngre varumärket, om registrering av det yngre varumärket har sökts i god tro. Såsom ett yngre varumärke betraktas i direktivet både registrerade och inarbetade varumärken. Enligt 8 § i den gällande varumärkeslagen gäller konsumtion av en sådan rättighet endast ett inarbetat varumärke. Varumärkeslagen innehåller inte heller något stadgande om att innehavaren av det äldre märket skall vara medveten om att det yngre märket har använts under fem år. Kravet på att innehavaren skall vara medveten om användningen innebär i praktiken att hans vetskap

skall kunna visas och frågan avgörs vid allmän underrätt.

13 §. Enligt 13 § 2 mom. är registreringen av ett varumärke som enbart består av bokstäver eller siffror möjlig endast om märket genom inarbetning visat ha särskiljningsförmåga. I 13 § 3 mom. förbjuds registrering av ett märke, om det enbart består av något som är ägnat att uppfattas såsom sökandens namn eller firma. Det första varumärkesdirektivet innehåller inga motsvarande bestämmelser. Därför föreslås det att 2 och 3 mom. upphävs. Ändringen innebär att ett varumärkes särskiljningsförmåga prövas i vart och ett fall med stöd av allmänna principer.

17 §. Den gällande lagen innehåller inget stadgande om betalning av ansökningsavgift. Om betalningsskyldigheten stadgas i 8 § förordningen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer (202/91): ”När ansökningar i ärenden som gäller varumärken lämnas in skall följande avgifter betalas:”. Detta har dock inte ansetts betyda att avgiften skall betalas i ansökningsögonblicket. I praktiken ges en sådan sökande som inte i samband med ansökan har betalat ansökningsavgift ett föreläggande som gäller försummelse att betala ansökningsavgift. Uppbörderna av uteblivna avgifter och delgivningerna av förelägganden åsamkar myndigheterna orimligt mycket arbete och kostnader, som övriga sökande får betala. I praktiken har det visat sig att sådana ansökningar ofta lämnas därhän.

I syfte att klargöra rådande praxis och påskynda behandlingen av ansökningar föreslås det att 17 § skall få ett nytt 2 mom. enligt vilket ansökningsavgiften skall betalas när ansökan görs att ansökan skall anses ha blivit gjord först när avgiften har betalats. Ett motsvarande stadgande ingår i 7 § 2 mom. lagen om nyttighetsmodellrätt (800/91).

26 §. Det föreslås att den inledande satsen i 26 § ges följande ordalydelse: ”Ensamrätten till ett varumärke förverkas”. Det föreslås att 1 mom. 3 punkten upphävs och ersätts av ett nytt 2 mom., som överensstämmer med artikel 12.1 i det första varumärkesdirektivet. Det föreslås att 1 mom. 4 punkten i paragrafen upphävs, eftersom det i överensstämmelse med 1 § föreslås att kravet på närings- eller yrkesidkande skall frångås.

Enligt artikel 12.1 i det första varumärkesdirektivet kan ett varumärke förklaras upphävt, om det inte har tagits i bruk inom fem år

och sökanden inte uppvisar något giltigt skäl för detta. Med användningen av ett märke avses både att ett märke har tagits i bruk och att dess bruk har återupptagits. Om verkligt bruk av ett märke återupptas efter det att den redan konstaterade femårsperioden har utgått, men innan krav på att märket skall förklaras upphävt framläggs, är den ovan nämnda femårsperioden inte någon grund för upphävande. Dock gäller att om bruket av ett varumärke påbörjas inom tre månader före ansökan om upphävande, och först efter det att innehavaren av märket har fått kännedom om att ansökan om upphävande kan komma att göras, kan det faktum att ett varumärke inte har varit i bruk åberopas som grund för upphävande. I den gällande 26 § 1 mom. 3 punkten, som föreslås bli upphävd, finns en motsvarande regel om märken som inte har varit i bruk under de fem senaste åren, men någon återställande tremånadersfrist för ansökan om upphävande finns inte. Till denna del föreslås det att till 26 § fogas ett nytt 2 mom.

Enligt artikel 13 i direktivet kan registreringen av ett varumärke upphävas endast för en del av varorna, om grunderna för upphävande av registreringen gäller endast dessa varor. Den gällande varumärkeslagen innehåller inget stadgande om partiellt upphävande av ett varumärke. Till denna del föreslås det att till 26 § fogas ett nytt 3 mom., i vilket ingår stadganden om partiellt upphävande av registreringen av ett varumärke.

29 §. Det föreslås att hänvisningen i 29 § 1 mom. till 13 § 2 mom. slopas, eftersom 13 § 2 mom. föreslås bli upphävt.

31 §. Enligt gällande 31 § 1 mom. skall en sådan sökande av ett varumärke och en sådan innehavare av ett registrerat varumärke som inte har hemvist i Finland ha ett här bosatt ombud. Finns det inget ombud, skall registermyndigheten uppmana innehavaren av märket att göra rättelse. Det är ofta svårt att delge sökanden och varumärkesinnehavaren en sådan uppmaning att göra rättelse, eftersom de adressuppgifter som myndigheten har ofta är bristfälliga eller föråldrade. I regel sker delgivningen genom mottagningsbevis, men en riktig delgivning till utlandet är inte alltid möjlig. Det kan inte heller anses att det är den finländska myndighetens skyldighet att utreda en utländsk sökandes eller innehavares adressuppgifter. Därför föreslås det att 31 §

2 mom. ändras så, att delgivning i ett sådant fall kan ske genom kungörelse i varumärkestidningen.

34 §. Enligt artikel 8. 1 i det första varumärkesdirektivet kan licensen för ett varumärke gälla antingen hela landet eller endast en del av det. En licens kan också gälla antingen alla registrerade varor eller endast en del av dem och licens kan ges exklusivt eller icke-exklusivt för ett varumärke, varvid flera licenser kan ges för samma varumärke.

Gällande 34 § 1 mom. innehåller inget stadgande om regional begränsning av licensen för ett varumärke. Som ett exempel på regional begränsning kan nämnas det fallet att ett varumärke begränsas till att endast omfatta Åland. Till denna del skall ett motsvarande stadgande fogas till 34 § 1 mom. varumärkeslagen.

I 34 § 1 mom. ingår inte heller något stadgande om beviljande av licens endast för en del av de registrerade varorna. I praktiken har en licens likväl kunnat gälla antingen alla genom registrering skyddade varor eller endast en del av dem. För tydlighetens skull föreslås det att ett sådant stadgande fogas till 34 § 1 mom..

Varumärkeslagens 34 § 1 mom. innehåller inget stadgande om licensers exklusivitet eller icke-exklusivitet. I praktiken har licens genom uttryckliga avtal kunnat beviljas exklusivt för endast en licenstagare, eller så har licensen beviljats icke-exklusivt, vilket innebär att samma varumärke kan ha flera licenstagare. Det föreslås att ett stadgande om detta skall fogas till 1 mom. Det föreslås att synonymen "användningstillstånd" för licens slopas som obehövlig. Även i övrigt föreslås en korrigeringsmomentets språkdräkt.

35 §. Enligt gällande 35 § 1 mom. får rätt till varumärke inte utmätas, såvida den inte har blivit pantförskriven. Det finns inget behov av detta stadgande, eftersom utskönlagslagen stadgar om utmätningbar egendom. I 35 § 2 mom. stadgas att varumärkesrätten ingår i konkursboet, om märkeshavarens egendom avträds till konkurs. Konkursstadgan stadgar om vilken egendom som hör till ett konkursbo, så inte heller till denna del finns det någon anledning att bibehålla ett motsvarande stadgande i varumärkeslagen. Det föreslås att paragrafen upphävs i sin helhet.

6 a kap. Säkringsåtgärder i samband med import

Det föreslås att till varumärkeslagen fogas ett nytt 6 a kapitel om säkringsåtgärder i samband med importen av produktförfalskningar.

37 a §. Denna paragraf ger innehavaren av ett registrerat varumärke eller innehavaren av rätt att använda ett varumärke möjlighet att hos domstol ansöka om beslut att varor som kränker sökandens varumärke tills vidare skall kvarhållas under tullkontroll.

Detta förutsätter att sökanden kan visa sannolika skäl för att han har grundad anledning att misstänka att någon avser att utan tillstånd importera sådana varor som sökanden har i 4 § 1 mom. varumärkeslagen nämnd ensamrätt till. Ansökan om att varor skall kvarhållas under tullkontroll kan göras, när det till tullen har anlänt varumärkesförfalskningar som uppenbart kränker sökandens varumärke eller när grundad misstanke föreligger om att någon har för avsikt att importera sådana förfalskningar inom en nära framtid. I det fallet att importvaror som kränker ett varumärke redan har tillhandahållits eller kommit ut på marknaden, skall märkeshavaren eller innehavaren av rätt att använda varumärke vidta andra åtgärder enligt den gällande varumärkeslagen.

Syftet med Counterfeiting Intelligence Bureau (CIB), som inrättats 1984 av Internationella handelskammaren (ICC), är att hindra att varumärkesförfalskningar kommer ut på marknaden. I detta syfte samlar byrån in uppgifter om förfalskarnas verksamhet och uppger register över dem. Dessutom försöker byrån utreda varumärkesförfalskningarnas källor och distributionskanaler. CIB skickar uppgifter om sina utredningar till medlemmarna.

En märkeshavare kan som stöd för sin ansökan förete ovan nämnda utredningar. En ansökan kan alltså motiveras t.ex. med att det med stöd av CIB:s utredningar är fråga om ett varumärke som också tidigare har kränkts och att det är sannolikt att så kommer att ske på nytt inom en nära framtid.

Den som gör ansökan skall med ett utdrag ur varumärkesregistret visa sin rätt till varumärket i fråga. Dessutom är det befogat att också andra än den egentliga märkeshavaren skall ha rätt att göra ansökan om att varor

skall kvarhållas under tullkontroll. Också en licenstagare skall ges möjlighet att vidta åtgärder innan skada uppstår.

För att en ansökan skall kunna göras krävs det, liksom i fråga om anställandet av intrångstalan enligt gällande 45 § att varumärkeslicensen har antecknats i varumärkesregistret. Härigenom kan existensen av en licens också lätt konstateras genom ett registerutdrag.

Det som krävs för att intrångstalan enligt 45 § skall kunna väckas är att märkeshavaren underrättas därom, om denne inte själv har väckt talan. På motsvarande sätt skall den egentliga innehavaren av ett varumärke underrättas när en ansökan enligt detta förslag görs i en likadan situation.

Enligt lagförslaget får endast registrerade varumärken ett sådant skydd som avses i paragrafen. Skyddet gäller inte kollektivmärken och sådana varumärken som enligt varumärkeslagen i övrigt skyddas genom inarbetning. Beträffande registrerade varumärken kan sökanden helt enkelt genom ett registerutdrag visa att varumärket existerar.

En domstol skall när den meddelar beslut iaktta stadgandena i 7 kap. rättegångsbalken (1065/91), om inte något annat stadgas i 6 a kap. varumärkeslagen. I 7 kap. 5 § rättegångsbalken stadgas att ansökan om en säkringsåtgärd skall behandlas i brådskande ordning. I brådskande fall kan dessutom ett interimistiskt beslut om säkringsåtgärden meddelas utan att motparten ges tillfälle att bli hörd. Säkringsbeslut som meddelas i samband med importen av varumärken skall i regel behandlas tillräckligt snabbt, så att märkeshavarens rättsskydd tillgodoses. Dessutom är det i synnerligen brådskande fall (t.ex. när varorna redan behandlas av tullen) motiverat att domstolen på sökandens begäran omedelbart underrättar tullmyndigheten om att ärendet är anhängigt.

Paragrafens 2 mom. innehåller ett stadgande om vilken domstol som skall besluta om en säkringsåtgärd. Beslut om säkringsåtgärder fattas av allmän underrätt enligt 7 kap 4 § rättegångsbalken. Dessutom kan också den allmänna underrätt inom vars domkrets importen sker besluta om säkringsåtgärder. Om sökanden inte har vetskap om den plats där varorna importeras, kan också Helsingfors rådstuvurätt besluta om säkringsåtgärder.

37 b §. Enligt denna paragraf skall en domstol omedelbart efter att ha bifallit en ansökan enligt 37 a § underrätta tullmyndigheten där-

om. Tullmyndigheten skall vidta sådana åtgärder som beslutet om säkringsåtgärder kräver under iakttagande i tillämpliga delar vad som i 7 kap. utsökningslagen (1066/91) stadgas om verkställigheten av beslut om säkringsåtgärder.

Sådana beslut om säkringsåtgärder som fattats med stöd av 6 a kap. varumärkeslagen verkställs av vederbörande tullmyndighet. Om sökanden inte har vetskap om den plats där varorna importeras, skall en ansökan enligt denna paragraf göras till Helsingfors distriktstullkammare.

Enligt 7 kap. 16 § utsökningslagen får ett säkringsbeslut inte verkställas, om inte sökanden ställer pant eller borgen för den skada som åtgärden kan åsamka motparten. En domstol kan dock på ansökan befria sökanden från skyldigheten att ställa av pant eller borgen, om sökanden befinns oförmögen därtill eller om hans rätt kan anses uppenbart grundad.

37 c §. Denna paragraf innehåller ett stadgande om inom vilken tid efter tillstånd till säkringsåtgärd sökanden skall väcka talan i huvudsaken vid domstol eller anhålla om fortsatt säkringsåtgärd, så att varorna inte friges från tullkontrollen.

Varorna friges från tullkontrollen om sökanden inte inom 10 vardagar efter det att han fått del av beslutet eller, om varorna importeras först efter delfäendet, efter beslut om att varorna skall kvarhållas under tullkontroll väcker talan i domstol eller anhåller om fortsättning av åtgärd som avses i 37 a §. Den i stadgandet nämnda korta tidsfristen för att föra ärendet framåt är nödvändig, så att inga större hinder än vad som är nödvändigt uppstår för handeln med varorna. Stadgandet motsvarar artikel 6.1. i EG-förordningen om produktförfalskningar. Det ligger i synnerhet i importörens intresse att varorna så snabbt som möjligt friges från tullövervakning. Det ankommer på märkeshavaren att vidta åtgärder för att anhängiggöra ärendet. Den lagliga domstolen för behandling av talan är Helsingfors rådstuvurätt.

37 d §. Enligt denna paragraf kan en domstol besluta att sökanden och importören har rätt att, i den utsträckning det är nödvändigt för att individualisera kraven, granska den vara som är föremål för åtgärd. Stadgandet motsvarar det inom GATT utarbetade avtalsutkastet.

9 Kap. Kungörelse, delgivning och besvär

Det föreslås att rubriken för 9 kap. varumärkeslagen ändras så att till den fogas en hänvisning till delgivning.

50 a §. Delgivningen av ett beslut i ett varumärkesärende sker i enlighet med lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66). I 2 § i ovan nämnda lag stadgas att delgivningen verkställs genom den myndighets försorg som har företagit förvaltningsakten. Denna myndighet kan anlita magistrats, polisinskrivnings eller länsmans förmedling. Kan sökanden inte nås, verkställs offentlig delgivning i officiella tidningen. I 7 § 1 mom. 1 punkten i ovan nämnda lag stadgas offentlig delgivning verkställs genom att den över en förvaltningsakt upprättade handlingen införs i officiella tidningen eller, om den inte lämpligen kan intagas i sin helhet, genom att en kungörelse införs om att förvaltningsakten företagits samt var och när handlingen finns framlagd till påseende. Enligt 7 § 2 mom. skall meddelande om, i vilket nummer av officiella tidningen handlingen eller kungörelsen om att densamma finns framlagd till påseende är införd, genom myndighetens försorg inom sju dagar från det vederbörande nummer av officiella tidningen utkom, med posten sändas till dem vilkas adresser är kända, eller publiceras i en eller flera tidningar, ur vilka de som saken gäller kan antas bäst få kännedom om saken.

I praktiken verkställs officiell delgivning i ärenden som gäller varumärken genom kungörelse av beslutet i officiella tidningen och genom meddelande om att handlingen i fråga finns framlagd till påseende i patent- och registerstyrelsen. Kungörelsen meddelas i lokal dagstidning. Kungörelseförfarandet är arbetsdrygt och fördröjer behandlingen av ansökningar. Förfarandet har också visat sig ineffektivt. Dessutom åsamkar det staten onödiga kostnader.

Eftersom officiell delgivning enligt 1 § lagen om delgivning i förvaltningsärenden kan ersättas av enskild delgivning som stadgas i någon annan lag, föreslås det i den nya 50 a § i syfte att förenkla delgivningsförfarandet att delgivning, om inte ett beslut har kunnat delges den sökande på den adress han har uppgett, kan ske genom kungörelse i varumärkestidningen.

2. Lagen om kollektivmärken

1 §. Enligt artikel 15 i det första varumärkesdirektivet kan direktivet också tillämpas på kollektivmärken. Direktivet kräver inte närings- eller yrkesidkande, utan direktivet tillämpas på sådana varu- och kollektivmärken som används i näringsverksamhet. Enligt 1 § 1 mom. i den gällande varumärkeslagen kan ett samfund av närings- eller yrkesidkare få ensamrätt till ett varumärke, som är avsett att användas av samfundets medlemmar i deras närings- eller yrkesverksamhet. Beträffande varumärkeslagen föreslås det att kravet på näringsidkande slopas, så i motsvarighet därtill föreslås det i fråga om lagen om kollektivmärken att kravet på närings- eller yrkesidkande slopas i överensstämmelse med detaljmotiveeringen till 1 § varumärkeslagen.

Enligt 1 § 1 mom. i den gällande lagen om kollektivmärken kan genom inarbetning även förvärfvas ensamrätt för slagord som används såsom samfundsmärke. Stadgandet grundar sig på stadgandet i varumärkeslagens 2 § 2 mom. om ett inarbetat slagords registreringsoduglighet. Eftersom varumärkeslagen föreslås bli ändrad till denna del genom att förbudet att registrera ett slagord slopas samt genom att de rättigheter som erhålls genom inarbetning utvidgas så att de omfattar även andra särskilda kännetecken på en vara än dem som avses i 1 § 2 mom., föreslås det att lagen om kollektivmärken i motsvarighet därtill ändras så, att ensamrätt kan erhållas genom inarbetning även för annat särskilt kännetecken som används såsom kollektivmärke.

3. Närmare stadganden

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

4. Ikraftträdande

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 1993. Även om propositionen i allt väsentligt ansluter sig till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), kan de föreslagna lagändringarna träda i kraft oberoende av om EES-avtalet träder i kraft.

Ikraftträdelsestadgandets 4 mom. innehåller

ett stadgande som gäller 6 a kap. varumärkeslagen. Lagen av den 22 juli om ändring av rättegångsbalken (1065/91) och lagen av samma dag om ändring av utsökningslagen (1066/91) gäller i tillämpliga delar säkringsåtgärder enligt 6 a kap. Avsikten är att dessa lagar skall träda i kraft samtidigt som revideringen av rättegångsförfarandet vid behandling av tvistemål, och vid en tidpunkt som stadgas särskilt genom lag (uppenbarligen vid ingången av december 1993). Lagen om ändring av varumärkeslagen avses träda i kraft den 1 januari 1993.

Emedan det är ändamålsenligt att ovan nämnda ändringar i rättegångsbalken och utsökningslagen tillämpas på säkringsåtgärder enligt 6 a kap. varumärkeslagen genast när ändringen av varumärkeslagen har trätt i kraft, föreslås att ett stadgande tas in i ikraftträdelsestadgandet, enligt vilket lagarna i fråga vad gäller de ärenden som avses i 6 a kap. varumärkeslagen träder i kraft redan den 1 januari 1993.

Med stöd av vad som anförs 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) 13 § 2 och 3 mom. och 35 § samt *ändras* 1 §, 2 § 1 och 2 mom., 3 § 1 mom., 6 § 2 mom., 8 och 26 §§, 29 § 1 mom., 31 § 2 mom., 34 § 1 mom. och rubriken för 9 kap., av dessa lagrum 3 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 16 december 1983 (996/83), samt *fogas* till 17 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 16 december 1983 (996/83), ett nytt 2 mom. samt till lagen ett nytt 6 a kap. och en ny 50 a § som följer:

1 §

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

Ett varumärke kan bestå av vilket tecken som helst som kan återges grafiskt och som kan särskilja varor som tillhandahålls i näringsverksamhet från varandra. Ett varumärke kan i synnerhet bestå av ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror eller formen på en vara eller dess förpackning.

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

2 §

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

Genom inarbetning kan ensamrätt förvärvas även till andra än i 1 § 2 mom. angiven

särskilda varukännetecken som används i näringsverksamhet.

3 §

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

6 §

Förväxlingsbarhet kan dock utan hinder av 1 mom. åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl känt här i landet, om användningen

av ett annat liknande kännetecken utan godtagbara skäl innebär ett otillbörligt utnyttjande av det äldre kännetecknets särskiljningsförmåga och goodwill eller är till förfång för det äldre kännetecknets särskiljningsförmåga eller goodwill.

8 §

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

17 §

När ansökan görs skall en ansökningsavgift betalas. Ansökan anses ha blivit gjord först när avgiften har betalats.

26 §

Ensamrätten till ett varumärke förverkas,

1) om det är uppenbart att märket efter registreringen eller inarbetningen har förlorat sin förmåga att särskilja innehavarens varor från andras, eller

2) om märket efter registreringen eller inarbetningen har blivit vilseledande eller stridande mot lag, allmän ordning eller god sed.

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 komma att göras.

Om grund för förverkande av registrering föreligger endast för en del av de varor för vilka varumärket har registrerats, förverkas registreringen endast till den del den gäller dessa varor.

29 §

Ett varumärke som är registrerat i en främ-

mande stat kan under förutsättning av ömsidighet registreras i Finland så som det är registrerat i den främmande staten, om registreringen inte strider mot 13 eller 14 § eller varumärket inte har förlorat sin särskiljningsförmåga.

31 §

Har inte den som ansöker om varumärke eller innehavaren av ett registrerat varumärke ett behörigt ombud, skall registermyndigheten under sökandens eller innehavarens senast uppgivna adress förelägga honom att inom viss tid göra rättelse, vid äventyr av att ansökan anses ha blivit återkallad eller att märket avförs ur registret. Har inte registermyndigheten kännedom om sökandens eller innehavarens adress, skall ärendet kungöras i varumärkestidningen.

34 §

Innehavaren av ett registrerat varumärke kan utan att överlåta själva märkesrätten berättiga någon annan att använda märket i näringsverksamhet (licens). Licensen kan gälla för hela eller en del av landet och avse antingen alla eller en del av de varor som har skyddats genom registreringen. Det kan finnas en eller flera licenstagare. Om licens skall på begäran anteckning göras i varumärkesregistret. Registermyndigheten kan dock vägra sådan anteckning, om licenstagarens användning av märket är ägnad att vilseleda allmänheten. Visas det att licensen har upphört att gälla, skall anteckningen avföras ur registret.

6 a kap.

Säkringsåtgärder i samband med import

37 a §

Om innehavaren av ett registrerat varumärke eller den som har beviljats licens för ett registrerat varumärke gör sannolikt att han har grundad anledning att misstänka att någon utan tillstånd ämnar importera sådana varor till vilka innehavaren av det registrerade varumärket eller av licensen för detta har nämnd ensamrätt enligt 4 § 1 mom. till, kan en domstol med iakttagande av 7 kap. rättegångsbalken, om inte något annat stadgas i detta kapitel,

bestämma att varorna skall hållas under tullkontroll tills vidare.

Utöver vad som stadgas i 7 kap. 4 § rättegångsbalken kan beslut om en säkringsåtgärd enligt detta kapitel också fattas av den allmänna underrätt inom vars domkrets importen sker. Har sökanden inte vetskap om den plats där varorna importeras, kan också Helsingfors rådstuvurätt besluta om säkringsåtgärden.

37 b §

Om en domstol bifaller en ansökan enligt 37 a §, skall den omedelbart underrätta den behöriga tullmyndigheten som skall vidta de åtgärder som beslutet kräver med iakttagande i tillämpliga delar av vad 7 kap. utsökningslagen stadgar om verkställighet av beslut om säkringsåtgärder. Har sökanden inte vetskap om den plats där varorna importeras, skall ovan nämnda anmälan göras till Helsingfors distriktstullkammare.

37 c §

Har en ansökan enligt 37 a § bifallits, skall sökanden inom 10 vardagar efter att han fått del av beslutet eller, om varorna importeras först efter delfäendet, efter beslut om att varorna skall hållas under tullkontroll väcka talan i huvudsaken vid behörig domstol som avses i 42 § eller inom samma tid anhålla om fortsatt åtgärd enligt 37 a §, vid äventyr att varorna annars friges från tullkontrollen.

37 d §

En domstol kan besluta att sökanden och

importören har rätt att i den omfattning som är nödvändig för att individualisera yrkandena granska den vara som är föremål för åtgärd.

9 kap.

Kungörelse, delgivning och besvär

50 a §

Om ett beslut inte har kunnat delges sökanden under den adress som denne har uppgett, kan delgivningen ske genom kungörelse i varumärkestidningen.

Denna lag träder i kraft den 199 .

Denna lag tillämpas även på sådana varumärken som har registrerats redan innan denna lag träder i kraft.

På sådana ansökningar om registrering av varumärken som är anhängiga då denna lag träder i kraft tillämpas stadgandena i denna lag, med undantag av sådana ansökningar om registrering som registreringsmyndigheterna redan har kungjort enligt 20 § varumärkeslagen. Sådana ansökningar om registrering behandlas och avgörs enligt den tidigare lagen.

I fråga om ärenden som avses i 6 a kap. tillämpas lagen den 22 juli 1991 om ändring av rättegångsbalken (1065/91) och lagen av samma dag om ändring av utsökningslagen (1066/91) redan från den tidpunkt då denna lag träder i kraft.

2.

Lag**om ändring av 1 § lagen om kollektivmärken**

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 1 mom. lagen den 5 december 1980 om kollektivmärken (795/80) som följer:

1 §

Ett samfund får genom registrering eller inarbetning enligt varumärkeslagen (7/64) ensamrätt till ett varumärke som är avsett att användas av samfundets medlemmar i deras närings- eller yrkesverksamhet (samfundsmärke). Genom inarbetning kan ensamrätt som

avses ovan även förvärfvas för något annat särskilt kännetecken som används som samfundsmärke.

 Denna lag träder i kraft den 199 .

Helsingfors den 13 november 1992

Republikens President**MAUNO KOIVISTO**Handels- och industriminister *Pekka Tuomisto*

1.

Lag

om ändring av varumärkeslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i varumärkeslagen av den 10 januari 1964 (7/64) 13 § 2 och 3 mom. och 35 § samt *ändras* 1 §, 2 § 1 och 2 mom., 3 § 1 mom., 6 § 2 mom., 8 och 26 §§, 29 § 1 mom., 31 § 2 mom., 34 § 1 mom. och rubriken för 9 kap.,

av dessa lagrum 3 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 16 december 1983 (996/83), samt *fogas* till 17 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 16 december 1983 (996/83), ett nytt 2 mom. samt till lagen ett nytt 6 a kap. och en ny 50 a § som följer:

Gällande lydelse

1 §

Genom registrering enligt denna lag *förvärvar näringsidkare* ensamrätt till varumärke såsom särskilt kännetecken för att från andras varor skilja sådana varor, som *han utbjuder* till salu eller *eljest tillhandahåller i sin näringsverksamhet*.

Varumärke kan bestå av figur, ett eller flere ord, bokstäver eller siffror, så och av säregen utstyrelse av vara eller dess förpackning.

Vad i denna lag sägs om varor, skall äga motsvarande tillämpning beträffande tjänster, som tillhandahållas av närings- eller yrkesidkare.

2 §

Näringsidkare har även utan registrering ensamrätt till varumärke, då märket blivit inarbetat.

Genom inarbetning *förvärvar* han ensamrätt *jämväl till slagord, vilket användes såsom särskilt varukännetecken i hans näringsverksamhet. Sådant kännetecken må icke införas i varumärkesregistret.*

3 §

Var och en får i sin näringsverksamhet

Föreslagen lydelse

1 §

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

Ett varumärke kan bestå av vilket tecken som helst som kan återges grafiskt och som kan särskilja en näringsidkares varor från andra näringsidkares varor. Ett varumärke kan i synnerhet bestå av ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror eller formen på en vara eller dess förpackning.

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

2 §

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

Genom inarbetning *kan ensamrätt förvärvas även till andra än i 1 § 2 mom. angiven särskilt, varukännetecken som används i näringsverksamhet.*

3 §

Var och en får i sin näringsverksamhet

Gällande lydelse

använda sitt släktnamn eller sin firma som kännetecken för sina varor, om detta inte är ägnat att framkalla förväxling med annans skyddade varumärke eller med namn eller firma som annan redan rättmätigt använder i sin näringsverksamhet.

6 §

Dock må även eljest förväxlingsbarhet undantagsvis kunna åberopas:

a) till förmån för kännetecken, som är synnerligen starkt inarbetat och känt inom vida kretsar av allmänheten här i riket, såframt med hänsyn härtill användningen av ett annat liknande kännetecken skulle innebära ett otillbörligt utnyttjande av det förras goodwill; eller

b) till förmån för kännetecken, som är inarbetat, där med hänsyn till den särskilda arten av varor, om vilka är fråga, användningen av ett annat liknande kännetecken uppenbarligen skulle förringa det förras goodwill.

8 §

Även om ett registrerat varumärke, som kommit till användning *i icke oväsentlig omfattning*, är förväxlingsbart med ett äldre inarbetat märke, som icke blivit registrerat, *må* användningen av det yngre märket *ej* förbjudas, *såframt* registreringen sökts i god tro och varit gällande i fem år från registreringsdagen innan talan väckes om dess ogiltigförklaring.

13 §

Varumärke, som enbart består av bokstäver eller siffror och icke kan anses som figurmärke, må registreras endast om märket genom inarbetning visats äga särskiljningsförmåga.

Såsom varumärke må icke registreras kännetecken, enbart bestående av något, som är ägnat att uppfattas såsom sökandes namn eller firma.

17 §

Föreslagen lydelse

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

6 §

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

8 §

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

13 §

(2 mom. upphävs)

(3 mom. upphävs)

17 §

När ansökan görs skall en ansökningsavgift betalas. Ansökan anses ha blivit gjord först när avgiften har betalats.

Gällande lydelse

26 §

Varumärke vare förverkat:

1) om märket efter registreringen eller inarbetningen uppenbarligen förlorat sin förmåga att särskilja innehavarens varor från andras;

2) om märket efter registreringen eller inarbetningen blivit vilseledande eller stridande mot lag, allmän ordning eller god sed;

3) om märket icke varit i bruk under de fem senaste åren och innehavaren ej visat godtagbart skäl därtill; eller

4) om innehavaren ej längre är närings- eller yrkesidkare.

29 §

Varumärke, som är registrerat i främmande stat, må under förutsättning av ömsesidighet registreras i Finland så som det är registrerat i den främmande staten, såframt registrering ej står i strid med bestämmelserna i 13 § 1 eller 2 mom. eller 14 § eller varumärket förlorat sin särskiljningsförmåga.

Finnes icke behörigt ombud antecknat, skall registermyndigheten under innehavarens sist uppgivna adress förelägga honom att inom viss tid vidtaga rättelse, vid äventyr att märket avföres ur registret.

Föreslagen lydelse

26 §

Ensamrätten till ett varumärke förverkas,

1) om märket efter registreringen eller inarbetningen uppenbarligen har förlorat sin förmåga att särskilja innehavarens varor från andras, eller

2) om märket efter registreringen eller inarbetningen har blivit vilseledande eller stridande mot lag, allmän ordning eller god sed.

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 femårsperiod men innan krav på förverkande har framställts. Härvid beaktas dock inte sådant bruk 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 komma att göras.

Om grund för förverkande av registrering föreligger endast för en del av de varor för vilka varumärket har registrerats, förverkas registreringen endast till den del den gäller dessa varor.

29 §

Ett varumärke som är registrerat i en främmande stat kan under förutsättning av ömsesidighet registreras i Finland så som det är registrerat i den främmande staten, om registreringen inte strider mot bestämmelserna 13 eller 14 § eller varumärket inter har förlorat sin särskiljningsförmåga.

Har inte den som ansöker om varumärke eller innehavaren av ett registrerat varumärke ett behörigt ombud, skall registermyndigheten under sökandens eller innehavarens senast uppgivna adress förelägga honom att inom viss tid göra rättelse, vid äventyr av att ansökan anses ha blivit återkallad eller att märket avföres ur registret. Har inte registermyndigheten kännedom om sökandens eller innehavarens adress, skall ärendet kungöras i varumärkestidningen.

31 §

Gällande lydelse

34 §

Innehavare av registrerat varumärke *må* utan att överlåta själva märkesrätten *medgiva* annan rätt att i näringsverksamhet använda märket. Om sådant användningstillstånd (*licens*) skall på begäran anteckning göras i varumärkesregistret. Registermyndigheten äger dock vägra sådan anteckning, där licenstagarens användning av märket uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten. Visas att licensen upphört att gälla, skall anteckningen avföras ur registret.

35 §

Rätt till varumärke får ej utmätas, såvitt den icke blivit pantförskreven.

Avträdes märkeshavarens egendom till konkurs, ingår varumärkesrätten i konkursboet.

9 kap.

Kungörande och besvär

Föreslagen lydelse

34 §

Innehavaren av ett registrerat varumärke kan utan att överlåta själva märkesrätten berättiga någon annan att i näringsverksamhet använda märket (*licens*). Licensen kan gälla för hela eller en del av landet och avse antingen alla eller en del av de varor som har skyddats genom registreringen. Det kan finnas en eller flera licenstagare. Om tillstånd skall på begäran anteckning göras i varumärkesregistret. Registermyndigheten kan dock vägra sådan anteckning om, licenstagarens användning av märket är ägnad att vilseleda allmänheten. Visas det att licensen har upphört att gälla, skall anteckningen avföras ur registret.

35 §

(upphävs)

6 a kap.

Säkringsåtgärder i samband med import
(37 a—37 d §§)

9 kap.

Kungörelse, delgivning och besvär

50 a §

Om ett beslut inte har kunnat delges sökanden under den adress som denne har uppgett, kan delgivningen ske genom kungagörelse i varumärkestidningen.

Denna lag träder i kraft den
199 .

2.

L a g**om ändring av lagen om kollektivmärken**

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 1 mom. lagen den 5 december 1980 om kollektivmärken (795/80) som följer:*Gällande lydelse*

1 §

Samfund av närings- eller yrkesidkare får, på samma sätt som näringsidkare i enlighet med varumärkeslagen (7/64), genom registrering eller inarbetning ensamrätt till varumärke som är avsett att användas av samfundets medlemmar i deras närings- eller yrkesverksamhet (samfundsmärke). Genom inarbetning kan *ovan avsedd* ensamrätt även förvärfvas för slagord som används såsom samfundsmärke.

Förslag

1 §

Ett samfund får genom registrering eller inarbetning enligt varumärkeslagen (7/64) ensamrätt till ett varumärke som är avsett att användas av samfundets medlemmar i deras närings- eller yrkesverksamhet (samfundsmärke). Genom inarbetning kan ensamrätt *som avses ovan* även förvärfvas för *något annat särskilt kännetecken* som används som samfundsmärke.

Denna lag träder i kraft den

199 .

