

Riksdagens svar RSv 48/2016 rd — RP 24/2016 rd

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

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av varumärkeslagen och av 49 kap. 2 § i strafflagen (RP 24/2016 rd).

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 9/2016 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av varumärkeslagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i varumärkeslagen (7/1964) 57 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1715/1995,
ändras den finska språkdräkten i rubriken för 1 kap. samt 1—10, 10 a, 11, 13, 14, 25, 51 a och 56 d §,
av dem 1 § sådan den lyder i lagarna 39/1993 och 56/2000, 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 39/1993, 3 och 6 § sådana de lyder i lagarna 996/1983 och 39/1993, 4 och 11 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 56/2000, 8 § sådan den lyder i lag 39/1993, 10 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 996/1983, 10 a och 56 d § sådana de lyder i lag 1715/1995, 13 § sådan den lyder i lag 56/2000, 14 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 552/1970, 996/1983, 1715/1995, 56/2000, 1220/2004 och 1016/2010 samt 51 a § sådan den lyder i lag 107/2013, och
fogas till lagen nya 4 a, 5 a och 11 a § som följer:

Riksdagens svar RSv 48/2016 rd

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

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

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

2 §

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

3 §

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

4 §

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

4 a §

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

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

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

5 §

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

5 a §

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

Riksdagens svar RSv 48/2016 rd

6 §

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

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

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

Som användning i näringsverksamhet betraktas att

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

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

7 §

Ensamrätt till varumärke förhindrar inte någon annan att i näringsverksamhet enligt god affärs-sed använda

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

8 §

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

9 §

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

Riksdagens svar RSv 48/2016 rd

10 §

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

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

10 a §

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

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

11 §

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

11 a §

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

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

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

13 §

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

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

14 §

Ett varumärke registreras inte, om

- 1) det strider mot lag, allmän ordning eller god sed,
- 2) det är ägnat att vilseleda allmänheten,

Riksdagens svar RSV 48/2016 rd

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

4) märket består av eller innehåller något som är ägnat att uppfattas som annans skyddade firma, som någon annans bifirma eller sekundära kännetecken enligt 5 a §, eller som någon annans namn eller porträtt, om inte namnet eller porträttet uppenbarligen åsyftar någon för länge sedan avliden,

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

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

7) innehavaren av ett tidigare varumärke har ensamrätt till att i näringsverksamhet använda märket som kännetecken för varor,

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

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

10) det för registreringen föreligger ett sådant hinder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89 eller i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91.

Med tidigare varumärke avses i 1 mom. 7 punkten

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

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

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

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

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

Riksdagens svar RSv 48/2016 rd

25 §

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

51 a §

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

56 d §

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

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

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

Denna lag träder i kraft den

20 .

Lag

om ändring av 49 kap. 2 § i strafflagen

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

Riksdagens svar RSV 48/2016 rd

49 kap.

Om kränkning av vissa immateriella rättigheter

2 §

Brott mot industriell rättighet

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

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

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

Denna lag träder i kraft den

20 .

Helsingfors 3.5.2016

På riksdagens vägnar

talman

generalsekreterare