

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

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att varumärkeslagen skall ändras. De föreslagna ändringarna beror på att Europeiska gemenskapen ansluter sig till Madridprotokollet och på de ändringar som gjorts i gemenskapens varumärkesförordning till följd av anslutningen.

I gemenskapens varumärkesförordning har ändringar gjorts, vilka gör det möjligt för gemenskapen att ansluta sig till Madridprotokollet som gäller internationell registrering av varumärken. Till följd av anslutningen skall de bestämmelser som gäller internatio-

nell registrering samt gemenskapsvarumärke i varumärkeslagen harmoniseras med gemenskapens varumärkesförordning. Detta innebär att en internationell registrering som designerar gemenskapen får samma skydd i Finland som en internationell registrering som designerar Finland.

Europeiska gemenskapens anslutning till Madridprotokollet trädde i kraft den 1 oktober 2004. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att den har antagits och blivit stadfäst.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL	1
INNEHÅLLSFÖRTECKNING.....	2
ALLMÄN MOTIVERING.....	3
1. Inledning.....	3
2. Nuläge	3
2.1. Varumärkeslagen.....	3
2.2. Innehållet i gemenskapens varumärkesförordning	4
2.3. Innehållet i Madridprotokollet.....	4
3. Propositionens mål och de viktigaste förslagen.....	4
4. Propositionens verkningar	4
4.1. Verkningar i fråga om ekonomi och organisation	4
4.2. Verkningar för sökandena	4
5. Beredningen av propositionen	5
DETALJMOTIVERING.....	5
1. Motiveringar till lagförslaget.....	5
2. Ikraftträdande.....	6
LAGFÖRSLAG	7
om ändring av varumärkeslagen	7
BILAGA.....	9
PARALLELLTEXT	9
om ändring av varumärkeslagen	9

ALLMÄN MOTIVERING

1. Inledning

I gemenskapens varumärkessystem som skapades genom rådets förordning om gemenskapsvarumärken (EG nr 40/94, nedan gemenskapens varumärkesförordning) kan sökanden genom en ansökan, som skall lämnas in till Europeiska gemenskapernas byrå för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (nedan gemenskapsvarumärkesbyrån) få ett varumärkeskydd som omfattar hela gemenskapen. Ansökan träder inte särskilt i kraft nationellt, utan en registrering hos gemenskapsvarumärkesbyrån täcker alla medlemsstater. Ett registrerat gemenskapsvarumärke kan avträdas eller dess besittningsrätt kan gå förlorad endast så att detta gäller hela gemenskapens område. Användningen av ett gemenskapsvarumärke kan förbjudas antingen så att detta gäller gemenskapens hela territorium eller lokalt.

Rådet gav den 27 oktober 2003 en förordning (nr 1992/2003) om ändring av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken för att genomföra Europeiska gemenskapens anslutning till protokollet till Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken, antaget i Madrid den 27 juni 1989. Syftet med ändringarna är att möjliggöra för gemenskapen att ansluta sig till protokollet av den 27 juni 1989 (Madridprotokollet) till överenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken (Madridöverenskommelsen) som ingicks i Madrid den 14 april 1891. Till förordningen fogades en ny avdelning, som gäller internationell registrering av varumärken. De ändringar som gjorts i avdelningen träder i kraft samtidigt som gemenskapen ansluter sig till Madridprotokollet. Gemenskapens anslutning trädde i kraft den 1 oktober 2004, varefter de som ansöker om varumärken kan utnyttja det nya systemet.

Gemenskapens varumärkessystem och det internationella registreringssystemet enligt Madridprotokollet kompletterar varandra. Företagen kan utnyttja fördelarna med ge-

menskapsvarumärket med stöd av Madridprotokollet och omvänt. Efter anslutningen kan gemenskapsvarumärket användas som grund för en internationell registrering och innehavaren av en internationell registrering har möjlighet att designera Europeiska gemenskapen i den internationella registreringen och ansöka om skydd enligt gemenskapens varumärkessystem för sitt varumärke. Sökanden kan också ansöka direkt om ett gemenskapsvarumärke och samtidigt om en internationell registrering av varumärket. Anslutningen möjliggör att prioritetsdagen för varumärkesansökningar som de som ansöker om gemenskapsvarumärke har lämnat in kan utnyttjas i en internationell registrering. Systemet gör det också möjligt att beakta det företräde som existerande varumärken, som grundas på nationella registreringar, har även när ansökan gäller en internationell registrering.

Ändringarna i gemenskapens varumärkesförordning är bindande och direkt tillämpliga i alla medlemsstater när de har trätt i kraft. De kräver inte separat ikraftträdande nationellt. För att Finlands varumärkeslag inte skall kunna tolkas i strid med rådets förordning måste emellertid vissa bestämmelser i varumärkeslagen ändras.

2. Nuläge

2.1. Varumärkeslagen

Bestämmelser om nationell registrering av varumärken finns i varumärkeslagen (7/1964). I lagens 10 kap. ingår bestämmelser om behandlingen av ansökningar om internationell registrering i enlighet med Madridprotokollet samt om en internationell registrerings rättsverkningar i Finland. I 10 a kap. finns bestämmelser om behandlingen av ansökningar om gemenskapsvarumärke i enlighet med gemenskapens varumärkesförordning och om omvandling av ett gemenskapsvarumärke till nationell registrering. De egentliga procedurbestämmelserna finns i gemenskapens varumärkesförordning.

2.2. Innehållet i gemenskapens varumärkesförordning

En ansökan om gemenskapsvarumärke kan lämnas in antingen direkt till gemenskapsvarumärkesbyrån eller till det nationella registreringsverket i vilken medlemsstat som helst. En ansökan som lämnats in till ett nationellt ämbetsverk har samma verkningar som en ansökan som lämnats in direkt till gemenskapsvarumärkesbyrån. Det nationella ämbetsverket skall sända de ansökningar som lämnats in till det vidare till gemenskapsvarumärkesbyrån.

2.3. Innehållet i Madridprotokollet

Madridprotokollet (Protocol Relating to the Madrid Agreement) undertecknades den 27 juni 1989 som ett system för internationell registrering av varumärken som delvis kompletterar och delvis också ersätter Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken. Båda administreras av Världsgemenskapen för den intellektuella äganderätten (WIPO). Trots sitt namn är Madridprotokollet ett självständigt avtal, och flera stater, bl.a. Finland är följaktligen avtalsparter i protokollet men inte i överenskommelsen. Finland anslöt sig till Madridprotokollet i april 1996 (FördrS 12/1996).

I systemet enligt Madridprotokollet är en förutsättning för en ansökan att en nationell registreringsansökan har anhängiggjorts eller att det finns ett registrerat nationellt varumärke i en stat eller mellanstatlig organisation som har anslutit sig till protokollet och där sökanden har hemvist eller där han eller hon har ett faktiskt och fungerande industriellt eller kommersiellt verksamhetsställe.

En internationell registreringsansökan enligt protokollet kan göras samtidigt med en nationell ansökan. En internationell registreringsansökan kan inte göras utan ett gällande nationellt eller regionalt varumärke eller en ansökan om ett sådant. I ansökan designeras de stater eller regioner där skydd önskas. En internationell registrering gäller i regel från den dag då registreringsansökan har anlänt till det förmedlande nationella ämbetsverket. Också prioritetstiden beaktas. De nationella

ämbetsverken tillämpar nationell lagstiftning när de behandlar internationella registreringar.

3. Propositionens mål och de viktigaste förslagen

Syftet med ändringarna av lagen är att få varumärkeslagen att stämma överens med gemenskapens varumärkesförordning sedan ändringar gjorts i den, fastän de ändringar som gjorts i gemenskapens varumärkesförordning inte måste träda i kraft nationellt. Samtidigt kompletteras frågorna om behörigheten mellan Patent- och registerstyrelsen och gemenskapsvarumärkesbyrån samt undanröjs möjligheten till feltolkningar i det stadium då en internationell registrering söks.

4. Propositionens verkningar

4.1. Verkningar i fråga om ekonomi och organisation

Den föreslagna lagen har inga verkningar i fråga om ekonomi eller organisation.

Verkningarna av att gemenskapen ansluter sig till Madridprotokollet har beskrivits i statsrådets skrivelse U 23/2003 om anslutningen. De huvudsakliga verkningarna av anslutningen är att namngivandet av nationer och ansökningarna minskar samt att PRS får mindre inkomster som en följd av detta.

4.2. Verkningar för sökandena

Förslaget har inga verkningar på det skydd som ett gällande varumärke åtnjuter. Den ensamrätt att använda ett varumärke som innehavaren både av ett nationellt varumärke och ett gemenskapsvarumärke åtnjuter förblir som tidigare.

Verkningarna av att gemenskapen ansluter sig till Madridprotokollet har beskrivits i statsrådets skrivelse U 23/2003 om anslutningen. De huvudsakliga verkningarna av anslutningen är att det blir lättare att göra internationella registreringar samt att sökandens möjligheter blir mångsidigare när denne ansöker om en internationell registrering.

Förslaget förbättrar varumärkesökandens eller varumärkesinnehavarens ställning ge-

nom att det gör bestämmelserna om behörigheten mellan PRS och gemenskapsvarumärkesbyrån och om internationell registrering klarare.

5. Beredningen av propositionen

De ändringar som skall göras i gemenska-

pens varumärkesförordning till följd av anslutningen till Madridprotokollet har riksdagen informerats om genom statsrådets skrivelse U 23/2003 rd.

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag på handels- och industriministeriet tillsammans med Patent- och registerstyrelsen.

DETALJMOTIVERING

1. Motiveringar till lagförslaget

14 §. Det föreslås att 1 mom. 8 punkten skall ändras. Även om internationella registreringar som designerar Europeiska gemenskapen utan särskilda åtgärder gäller också i Finland, har uttrycket ”som gäller i Finland” tolkats så att det avser uttryckligen registreringar enligt nationell lag eller internationella registreringar som inriktar sig på Finland. Därför föreslås det att till grunderna för hinder också skall fogas en internationell registrering som gäller i Europeiska gemenskapen, vilken har äldre rätt i Finland eller Europeiska gemenskapen. Genom denna ändring undanröjs möjligheten att tolka 8 punkten så att en internationell registrering som designerar gemenskapen inte skulle höra till tillämpningsområdet för punkten. Ändringen är till sin art sådan att den förtydligar ordalydelsen och harmoniserar bestämmelserna i lagen och gemenskapens varumärkesförordning.

54 §. I paragrafen skall de tekniska ändringar göras som förorsakas av att gemenskapen har anslutit sig till Madridprotokollet samt av de ändringar som till följd av detta har gjorts i gemenskapens varumärkesförordning. Enligt gällande 54 § skall en finsk medborgare eller någon som har hemvist i Finland eller driver ett industri- eller handelsföretag här lämna in en ansökan om internationell registrering till Patent- och registerstyrelsen. Bestämmelsen ger ingen möjlighet att göra ansökan på något annat sätt. Dessutom är en förutsättning för en internationell

registrering att sökanden har en registrering eller en anhängiggjord ansökan som gäller samma märke i Finland.

Enligt artikel 141 som fogats till gemenskapens varumärkesförordning skall en internationell registrering som grundas på ett gemenskapsvarumärke eller på en ansökan om ett sådant ges in direkt till gemenskapsvarumärkesbyrån. Till följd av detta föreslås det att med anledning av de ändringar som gjorts i gemenskapens varumärkesförordning skall paragrafen ändras så att enligt 1 mom. en finsk medborgare eller någon som har stadigvarande hemvist eller affärsställe här skall ansöka om en internationell registrering genom att lämna in en ansökan till PRS, om grunden för den internationella registreringen är en nationell registrering eller en ansökan om en sådan.

Till paragrafen skall fogas ett nytt 2 mom., enligt vilket en ansökan om internationell registrering som grundas på ett gemenskapsvarumärke eller en ansökan om sådant skall göras direkt till gemenskapsvarumärkesbyrån. I gemenskapens varumärkesförordning föreskrivs om hur man gör en internationell registrering som grundas på ett gemenskapsvarumärke och i varumärkeslagen skall inte tas in några bestämmelser om de förfaranden som en internationell registrering som grundas på ett gemenskapsvarumärke eller en ansökan om ett sådant förutsätter. Genom denna ändring undanröjs möjligheten till en tolkningsmässig konflikt mellan varumärkeslagen och gemenskapens varumärkesförordning och klargörs behörighetsfördelningen

mellan PRS och gemenskapsvarumärkesbyrå vid internationella registreringar.

57 a §. I paragrafen föreskrivs om omvandling av ett gemenskapsvarumärke till en nationell ansökan. Det föreslås att paragrafen skall kompletteras till följd av gemenskapens anslutning till Madridprotokollet. Paragrafens 1 mom. skall kompletteras så att också en internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen skall kunna omvandlas till en nationell ansökan på det sätt som regleras i artikel 154 i gemenskapens varumärkesförordning. Till 2 mom. skall fogas en bestämmelse om rättsverkningarna av omvandlingen av en internationell registrering som designerar gemenskapen. Samtidigt skall i 2 mom. göras tekniska ändringar som

orsakas av möjligheten att omvandla en internationell registrering.

2. Ikraftträdande

Gemenskapens anslutning till systemet enligt Madridprotokollet trädde i kraft den 1 oktober 2004. Ändringarna i gemenskapens varumärkesförordning trädde i kraft vid samma tidpunkt då gemenskapens anslutning till protokollet trädde i kraft. Lagen föreslås därför träda i kraft så snart som möjligt efter det att den har antagits och blivit stadfäst.

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

*Lagförslag***Lag****om ändring av varumärkeslagen**

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i varumärkeslagen av den 10 januari 1964 (7/1964) 14 § 1 mom. 8 punkten samt 54 och 57 a §,
sådana de lyder, 14 § 1 mom. 8 punkten och 57 a § i lag 56/2000 samt 54 § i lag 1715/1995, som följer:

14 §

Varumärke får inte registreras

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

54 §

Om en finsk medborgare eller någon som har hemvist i Finland eller driver ett industri- eller handelsföretag här vill ansöka om en internationell registrering som grundas på en registrering som gäller i Finland eller en ansökan som har gjorts i Finland, skall han lämna in ansökan om internationell registrering till Patent- och registerstyrelsen.

Om en ansökan som gäller en internationell registrering grundas på ett gemenskapsvarumärke som avses i 57 § eller en ansökan om

ett sådant, skall ansökan om internationell registrering lämnas in till gemenskapsvarumärkesbyrån.

57 a §

En begäran som gäller omvandling av ett gemenskapsvarumärke, en ansökan om gemenskapsvarumärke eller en internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen till en ansökan om ett nationellt varumärke och som gemenskapsvarumärkesbyrån har tillställt ämbetsverket behandlas som en nationell ansökan, om sökanden

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

om ett sådant anses ha samma ansökningsdag, prioritet och företräde i Finland som gemenskapsvarumärket eller ansökan om det. En ansökan som grundar sig på omvandling av en internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen har som ansökningsdag dagen för den internationella regi-

streringen eller dagen för den påföljande designeringen av Europeiska gemenskapen samt den internationella registrerings prioriteter och företräden.

Denna lag träder i kraft den _____ 200 .

Helsingfors den 29 oktober 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Paula Lehtomäki

*Bilaga
Parallelltext*

Lag

om ändring av varumärkeslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i varumärkeslagen av den 10 januari 1964 (7/1964) 14 § 1 mom. 8 punkten samt 54 och 57 a §,
sådana de lyder, 14 § 1 mom. 8 punkten och 57 a § i lag 56/2000 samt 54 § i lag 1715/1995, som följer:

Gällande lydelse

14 §

Varumärke får inte registreras

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

54 §

Om en finsk medborgare eller någon som har hemvist i Finland eller driver ett industri- eller handelsföretag här 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.*

57 a §

En begäran som gäller omvandling av ett gemenskapsvarumärke eller *omvandling av en ansökan till en ansökan om nationellt varumärke* och som gemenskapsvarumärkesbyrån har tillställt ämbetsverket behand-

Föreslagen lydelse

14 §

Varumärke får inte registreras

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

54 §

Om en finsk medborgare eller någon som har hemvist i Finland eller driver ett industri- eller handelsföretag här vill ansöka om en internationell registrering *som grundas på en registrering som gäller i Finland eller en ansökan som har gjorts i Finland*, skall han lämna in ansökan om *internationell registrering till Patent- och registerstyrelsen.*

Om en ansökan som gäller en internationell registrering grundas på ett gemenskapsvarumärke som avses i 57 § eller en ansökan om ett sådant, skall ansökan om internationell registrering lämnas in till gemenskapsvarumärkesbyrån.

57 a §

En begäran som gäller omvandling av ett gemenskapsvarumärke, *en ansökan om gemenskapsvarumärke eller en internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen till en ansökan om ett natio-*

*Gällande lydelse**Föreslagen lydelse*

las som en nationell ansökan under förutsättning att sökanden

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

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

nellit varumärke och som gemenskapsvarumärkesbyrån har tillställt ämbetsverket behandlas som en nationell ansökan, om sökanden

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

En ansökan som grundas på omvandling av ett gemenskapsvarumärke eller en ansökan om ett sådant anses ha samma ansökningsdag, prioritet och företräde i Finland som gemenskapsvarumärket eller ansökan om det. En ansökan som grundar sig på omvandling av en internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen har som ansökningsdag dagen för den internationella registreringen eller dagen för den påföljande designeringen av Europeiska gemenskapen samt den internationella registreringens prioriteter och företräden.

Denna lag träder i kraft den 200 .
