2019

Patent- och registerstyrelsen

24.1.2019



Anvisningar: administrativa förfarandet för upphävande och ogiltigförklaring

Sisällys

[1. Inledning 2](#_Toc6318076)

[2. Ansökan 3](#_Toc6318077)

[2.1. Vem kan ansöka? 3](#_Toc6318078)

[Vem som helst kan ansöka om upphävande eller ogiltigförklaring av ett varumärke. Med andra ord kan antingen en fysisk eller en juridisk person vara sökande. Sökanden ska ha ett rättsligt intresse av att få PRS beslut i sitt ärende. Avsaknaden av behovet av rättsskydd leder till att ansökan lämnas utan prövning. 3](#_Toc6318079)

[Om yrkande på ogiltigförklaring baserar sig på en äldre rättighet, får ansökan göras endast av innehavaren av denna äldre rättighet. Om det finns flera äldre rättigheter, ska alla innehavare av dem vara desamma. Om den eller de som lämnar in ansökan inte är innehavare av den äldre rättigheten, lämnas ansökan utan prövning. 3](#_Toc6318080)

[2.2. När kan man ansöka? 3](#_Toc6318081)

[2.3. Ansökans innehåll 3](#_Toc6318082)

[3. Grund för upphävande och ogiltigförklaring 4](#_Toc6318083)

[3.1. Grund för upphävande 4](#_Toc6318084)

[3.1.1. Verkligt bruk av varumärke samt giltigt skäl för att varumärket inte har använts 5](#_Toc6318085)

[3.1.2. Märket blir en allmän benämning 8](#_Toc6318086)

[3.1.3. Märket blir vilseledande 9](#_Toc6318087)

[Ett varumärke kan bli vilseledande till exempel i fråga om varans art eller geografiska ursprung. 9](#_Toc6318088)

[3.1.4. Kompletterande grunder för upphävande av kollektiv- och kontrollmärken 9](#_Toc6318089)

[3.2. Grunder för ogiltigförklaring 9](#_Toc6318090)

[3.2.1. Absoluta grunder för ogiltigförklaring enligt 12 §: 9](#_Toc6318091)

[3.2.2. Relativa grunder för ogiltigförklaring enligt 13 §: 10](#_Toc6318092)

[3.2.3. Kompletterande grunder för ogiltigförklaring av kollektiv- och kontrollmärken 12](#_Toc6318093)

[4. Förfarande vid PRS 13](#_Toc6318094)

[4.1. Delgivning 13](#_Toc6318095)

[4.2. Yttranden 14](#_Toc6318096)

[4.3. Återtagande av ansökan 15](#_Toc6318097)

[4.4. Avbrytande av behandling 15](#_Toc6318098)

[4.5. Avgörande av ärende 15](#_Toc6318099)

[4.6. Överklagande av beslut 16](#_Toc6318100)

[Ändring i PRS beslut får sökas genom besvär hos marknadsdomstolen. Ändring kan sökas av den som beslutet har gått emot. Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av beslutet. Besvären är avgiftsbelagda. PRS bifogar en besvärsanvisning (linkki) till sitt beslut. Marknadsdomstolen ger ytterligare information om hur man kan anföra besvär och om själva förfarandet i övrigt. 16](#_Toc6318101)

[5. Rättsverkningar 17](#_Toc6318102)

[Ett registrerat varumärke anses, från och med den dag som ärendet gällande ansökan om upphävande inletts, sakna de verkningar som avses i varumärkeslagen till den del som innehavarens rättigheter har hävts. I beslutet om upphävande kan det på begäran av sökanden fastställas en tidigare tidpunkt då grunden för upphävande uppkommit. 17](#_Toc6318103)

[Ett registrerat varumärke anses från första början ha saknat de verkningar som avses i varumärkeslagen, till den del som varumärket har ogiltigförklarats. 17](#_Toc6318104)

[Ett upphävt eller ogiltigförklarat varumärke avförs ut varumärkesregistret till de upphävda eller ogiltigförklarade delarna. 17](#_Toc6318105)

[6. Förhållandet mellan administrativa förfarandet och domstolsförfarandet 17](#_Toc6318106)

[En ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring av ett varumärke tas inte upp till prövning av PRS, om ett mål som gäller samma varumärke pågår mellan samma parter vid en domstol. 17](#_Toc6318107)

[Handläggningen hos PRS av en ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring av ett varumärke förfaller, om ett mål som gäller samma varumärke blir anhängigt mellan samma parter vid en domstol. 17](#_Toc6318108)

[Marknadsdomstolen underrättar PRS, om en talan som gäller samma varumärke blir anhängig vid marknadsdomstolen. 17](#_Toc6318109)

[Om en ansökan eller talan om upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke har avgjorts genom ett avgörande som vunnit laga kraft, tas en ny ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring inte upp till prövning, om ärendet gäller samma parter, samma varumärke, samma yrkande och samma grunder, utom om förhållandena har förändrats väsentligt. 17](#_Toc6318110)

[7. Specialfrågor 18](#_Toc6318111)

[7.1. Fastställande i efterskott att varumärke upphävts eller är ogiltigt 18](#_Toc6318112)

[7.2. Part byts ut under förfarandet 18](#_Toc6318113)

[7.3. Påföljder gällande varumärken som registrerats utan samtycke i ett ombuds namn 18](#_Toc6318114)

Anvisningar: administrativa förfarandet för upphävande och ogiltigförklaring

# 

# Inledning

Upphävande och ogiltigförklaring av varumärke grundar sig på 6 kap. 46–61 § i varumärkeslagen. Upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke kan yrkas genom ansökan i ett administrativt förfarande eller genom talan i domstol. Patent- och registerstyrelsen (PRS) och marknadsdomstolen är behöriga myndigheter. Den här anvisningen gäller endast det administrativa förfarandet vid PRS. Läs mer om domstolsförfarandet vid [marknadsdomstolen](https://www.markkinaoikeus.fi/sv/index/oikeudenkayntiohjeet/Malocharendensomgallerindustriellarattigheterochupphovsratt.html).

Det administrativa upphävandet eller den administrativa ogiltigförklaringen kan enbart gälla registrerade nationella varumärken eller internationella registreringar som gäller i Finland.

Det administrativa förfarandet gäller endast upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke. Vid det administrativa förfarandet avgörs inga andra privaträttsliga yrkanden i anknytning till upphävandet eller ogiltigförklaringen, till exempel skadestånd, gottgörelse, säkringsåtgärder eller brottsmål. Marknadsdomstolen eller Helsingfors tingsrätt är behörig myndighet i fråga om dessa andra yrkanden.

I det administrativa förfarandet svarar båda parterna för sina egna kostnader. Man kan vid det administrativa förfarandet alltså inte yrka att parternas kostnader ska ersättas.

I det administrativa förfarandet för upphävande och ogiltigförklaring iakttas i många avseenden samma eller motsvarande förfaranderegler som i invändningsförfarandet. Förvaltningslagen iakttas till den del varumärkeslagen inte innehåller några bestämmelser om förfarandet.

# Ansökan

## Vem kan ansöka?

## Vem som helst kan ansöka om upphävande eller ogiltigförklaring av ett varumärke. Med andra ord kan antingen en fysisk eller en juridisk person vara sökande. Sökanden ska ha ett rättsligt intresse av att få PRS beslut i sitt ärende. Avsaknaden av behovet av rättsskydd leder till att ansökan lämnas utan prövning.

## Om yrkande på ogiltigförklaring baserar sig på en äldre rättighet, får ansökan göras endast av innehavaren av denna äldre rättighet. Om det finns flera äldre rättigheter, ska alla innehavare av dem vara desamma. Om den eller de som lämnar in ansökan inte är innehavare av den äldre rättigheten, lämnas ansökan utan prövning.

Sökande som inte har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska ha ett ombud som har hemvist inom EES. En sammanslutning kan också vara ombud.

## När kan man ansöka?

Ett ärende om upphävande eller ogiltigförklaring får inledas när invändningstiden gått ut. Om en invändning har gjorts, kan ärendet inledas när beslutet i invändningsförfarandet vunnit laga kraft eller när invändningen har återkallats.

Att framställa en invändning är med andra ord det främsta sättet att häva en varumärkesregistrering. Först när invändningsmöjligheten har använts eller inte längre kan användas, är det möjligt att lämna in en ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring.

Om ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring gäller ett varumärke som ännu inte har registrerats, och i fråga om vilket en invändningstid löper eller invändningsbeslutet inte vunnit laga kraft, fattas ett beslut att inte pröva ansökan.

## Ansökans innehåll

Ett administrativt ärende om upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke inleds genom att en skriftlig ansökan lämnas in till PRS och en ansökningsavgift på 400 euro betalas. Ansökan ska lämnas in på svenska eller på finska. Med samma ansökan kan man yrka både upphävande och ogiltigförklaring eller antingen upphävande eller ogiltigförklaring. Ansökan kan lämnas in via PRS e-tjänst: <https://epalvelut.prh.fi/tmmuutos/sv>

**I ansökan ska man ange**

* sökandens och eventuella ombudets identifikationsuppgifter
* uppgift om vilken registrering och vilka av registreringens varor eller tjänster som ansökan gäller
* vad som yrkas och grund för yrkandet

För att inleda ärendet ska ansökan uppfylla de ovanstående kraven och avgiften ska vara betald. PRS återbetalar inte avgiften även om ansökan återtas eller avslås.

Sökandens och ombudets identifikationsuppgifter är: namn, personbeteckning eller FO-nummer, hemort/hemvist, adress, telefonnummer och e-postadress.

Den grund som anges i ansökan kan inte senare utvidgas, men grunden kan begränsas under förfarandet. Det är möjligt att ge in bevis om grunden tills ett beslut har utfärdats i ärendet.

Bevisen ska ges in på svenska eller på finska. I regel godkänns även material på engelska som bevis. I vanliga fall ska en översättning lämnas in om materialet är på något annat språk.

Bevisen ska ges in i elektronisk form: dokument i PDF-format (gärna PDF/A), bilder i JPEG-format, videofiler i MP4-format och ljudfiler i MP3-format. Bevisen bifogas antingen till den elektroniska ansökan, lämnas in som komplettering till ansökan via e-tjänsten eller som e-postbilaga. Det är möjligt att via e-tjänsten lämna in enskilda bilagor på högst 15 MB, men man kan bifoga flera filer i e-tjänsten. Per e-post kan man skicka bilagor sammanlagt på högst 15 MB.

# Grund för upphävande och ogiltigförklaring

## Grund för upphävande

Upphävande av varumärke kan ansökas

* om varumärkesinnehavaren inte inom fem år från registreringen har tagit varumärket i verkligt bruk för de varor eller tjänster för vilka varumärket registrerats, eller om sådant bruk har varit kontinuerligt avbrutet i fem år, om inte innehavaren visar giltiga skäl för att varumärket inte har använts
* om varumärket till följd av innehavarens handlande eller passivitet har blivit en allmän benämning för varorna eller tjänsterna i fråga
* om varumärket har blivit vilseledande till följd av varumärkesinnehavarens eget bruk eller sådan användning som skett med innehavarens samtycke.

### Verkligt bruk av varumärke samt giltigt skäl för att varumärket inte har använts

Den ovannämnda femårsperioden från registreringen räknas från den dag då invändning inte längre kan göras mot varumärket, eller om ett invändningsärende har inletts, från den dag då det beslut som avslutar invändningsförfarandet har vunnit laga kraft eller invändningen har återkallats. I fråga om internationella registreringar räknas femårsperioden från registreringen från den dag då varumärket inte längre kan avvisas eller då invändning inte längre kan göras mot registreringen. Om ett invändningsärende har inletts, räknas perioden på samma sätt som för nationella registreringar.

I varumärkesregistret antecknas enligt den nya varumärkeslagen den dag från vilken femårsperioden börjar. För märken som registrerats innan lagen trädde i kraft finns sådan dag nödvändigtvis inte antecknad.

Ett giltigt skäl för att varumärket inte har använts kan vara sådana omständigheter utanför varumärkesinnehavarens kontroll som utgör hinder för användningen av varumärket, såsom importrestriktioner eller andra statliga krav. Ett giltigt skäl för att märket inte har använts kan vara till exempel att lagstiftningen hindrar användningen av märket eller tillverkningen av varorna. En inledd rättegång eller någon annan oklarhet om märkets riktiga innehavare kan också vara ett giltigt skäl. Enbart ekonomiska orsaker är i vanliga fall inte tillräckliga skäl för att märket inte har använts.

Europeiska unionens domstol har i sin rättspraxis konstaterat att hinder som har ett sådant tillräckligt direkt samband med ett varumärke att det medför att det är omöjligt eller orimligt att använda varumärket, och som ligger utanför varumärkesinnehavarens kontroll, kan utgöra giltiga skäl för att varumärket inte använts (Häupl, C-246/05, punkt 54). Det aktuella hindret måste inte nödvändigtvis medföra att det blir omöjligt att använda varumärket för att det ska anses ha ett tillräckligt direkt samband med varumärket, utan ett sådant samband kan även anses finnas när hindret medför att det är orimligt att använda varumärket. Om ett hinder är av sådan art att det allvarligt äventyrar en lämplig användning av varumärket, kan det nämligen inte anses rimligt att begära att varumärkesinnehavaren ska använda det ändå. Som orimligt kan anses till exempel att det begärs att en varumärkesinnehavare ska saluföra sina varor i konkurrenternas affärer. I sådana fall är det inte rimligt att begära att varumärkesinnehavaren ska ändra sin affärsstrategi för att trots allt kunna använda varumärket (Häupl, C-246/05, punkt 53).

Helsingfors hovrätt har ansett att ett sådant hinder som utgör ett bestående hinder för användningen av varumärket inte kan betraktas som ett godtagbart skäl (dom av den 29 november 2013, Helsingfors hovrätt:2013:3136, Voimariini). Inte heller det allmänna ekonomiska läget, finanskrisen eller andra näringsidkares påstådda missbruk av varumärket är godtagbara skäl för att inte använda varumärket (Helsingfors hovrätt:2014:1443, Helmi).

Som verkligt bruk av ett varumärke betraktas också

* användning av varumärket i en form som avviker från det registrerade märket endast till sådana delar att avvikelsen inte påverkar varumärkets särskiljningsförmåga
* att tecknet anbringas på varor eller deras förpackningar endast för att föras ut från landet och
* användning av varumärket med dess innehavares samtycke.

Avvikelsen syftar till att ge innehavaren av det registrerade varumärket möjlighet att kunna variera kännetecknet när innehavaren utnyttjar det kommersiellt för att bättre kunna anpassa det till de krav som uppkommer vid saluföringen och i samband med reklam för de ifrågavarande varorna eller tjänsterna (dom av den 18 juli 2013, Specsavers, C-252/12, EU:C:2013:497, punkt 29).

Unionens allmänna domstol har bedömt användning av tecken i en form som avviker från den registrerade i sitt avgörande T-146/15 (dom av den 13 september 2016, hyphen mot EUIPO, T-146/15, EU:T:2016:469). I sitt avgörande ansåg domstolen att i sådana situationer, när det kännetecken som används kommersiellt endast försumbart skiljer sig från den form i vilken det är registrerat på så sätt att de två kännetecknen vid en helhetsbedömning kan anses motsvara varandra, kan skyldigheten att använda det registrerade varumärket uppfyllas genom att bevis om användning inges beträffande den form av kännetecknet som använts i handeln (punkt 27 i domen).

Enligt avgörandet ska det vid avgörandet av om det registrerade varumärkets särskiljningsförmåga har förändrats prövas huruvida de beståndsdelar som tillförts är särskiljande och dominerande. Denna bedömning ska grundas på de inneboende egenskaperna hos var och en av dessa beståndsdelar och på hur de har placerats i förhållande till andra beståndsdelar i varumärket. Vid en sådan prövning ska det även tas hänsyn till de inneboende egenskaperna, och i synnerhet graden av särskiljningsförmåga, hos det äldre varumärke som endast används såsom en del av ett sammansatt varumärke eller tillsammans med ett annat varumärke. Ju lägre särskiljningsförmåga detta varumärke har, desto lättare förändras det nämligen av att en beståndsdel som själv är särskiljande tillfogas, och desto mindre är möjligheten att varumärket uppfattas som en upplysning om varans ursprung. Detta resonemang gäller även omvänt. När ett varumärke utgörs eller är sammansatt av flera beståndsdelar och en eller flera av dessa inte är särskiljande, innebär inte den omständigheten att dessa beståndsdelar ändras eller utesluts att särskiljningsförmågan hos varumärket som helhet påverkas. Dessutom förutsätts att de beståndsdelar som tillförs det registrerade varumärket – i synnerhet på grund av att de har en underordnad ställning i kännetecknet eller har låg särskiljningsförmåga – inte förändrar särskiljningsförmågan hos varumärket i dess registrerade form (hyphen mot EUIPO, T-146/15, punkterna 28–31).

Om ett varumärke i enlighet med bestämmelsen används i en form som avviker från det registrerade märket, saknar det vid bedömningen av om varumärket varit i verkligt bruk betydelse om även märket i avvikande form har registrerats för innehavaren.

Användning av varumärke med innehavarens samtycke, till exempel på basis av licens, jämställs med att varumärket används av innehavaren. Även till exempel en distributör eller återförsäljare av varor kan använda varumärket med innehavarens samtycke. Även om varumärkesinnehavaren alltså inte själv använt varumärket alls, kan varumärket anses ha varit i verkligt bruk och kan inte upphävas på grund av avsaknad av bruk om någon har använt det med innehavarens samtycke.

I rättspraxisen vid Europeiska unionens domstol har verkligt bruk ansetts innebära att varumärket faktiskt används. Verkligt bruk av varumärke utgörs inte av användning som är fiktiv, det vill säga som enbart har till syfte att bibehålla rätten till varumärket. Det ska vara fråga om en faktisk användning som är förenlig med varumärkets grundläggande funktion som är att garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att utan risk för förväxling särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung (dom av den 9 december 2008, Verein Radetzky-Orden, C-442/07, EU:C:2008:696, punkt 13).

Verkligt bruk av varumärket förutsätter att det används på marknaden för de varor eller tjänster som skyddas av varumärket och inte endast inom det berörda företaget. Skyddet av varumärket och de verkningar som dess registrering har i förhållande till tredje man kan inte fortsätta att gälla om varumärket förlorar sitt kommersiella existensberättigande, vilket består i att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för de varor och tjänster som bär det kännetecken som utgör märket, i förhållande till andra företags varor och tjänster. Vid bedömningen av huruvida kravet på verkligt bruk av varumärket är uppfyllt ska det tas hänsyn till samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att märket faktiskt utnyttjas kommersiellt, i synnerhet till sådan användning som anses vara berättigad i den berörda ekonomiska sektorn för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor och tjänster som skyddas av varumärket. Vid bedömningen av omständigheterna i det enskilda fallet kan det således vara motiverat att ta hänsyn särskilt till vilken slags vara eller tjänst det är fråga om och vad som kännetecknar den aktuella marknaden. Det kan härvid även vara motiverat att beakta i vilken omfattning och hur ofta märket har använts. Det är således inte alltid nödvändigt att användningen är kvantitativt betydande för att kravet på verkligt bruk ska anses vara uppfyllt, eftersom detta beror på den berörda varans eller tjänstens egenskaper på marknaden (dom av den 11 mars 2003, Ansul BV, C-40/01, EU:C:2003:145, punkterna 35–39).

Helsingfors hovrätt har ansett att det till exempel av verkligt bruk av varumärke avsett för livsmedel kan förutsättas att produkter som varumärket skyddar finns tillgängliga för kunder på marknaden (dom av den 3 juli 2014, Helsingfors hovrätt:2014:1443, Helmi). I ärendet beaktas bland annat varornas art samt dagligvaruhandelns särdrag.

Registreringen upphävs inte om varumärket har varit i verkligt bruk efter utgången av femårsperioden då varumärket inte användes, men innan ärendet gällande ansökan om upphävande inletts. Då beaktas dock inte sådan användning av varumärket som skett inom tre månader före ärendet gällande ansökan om upphävande inletts, om förberedelserna för bruket av varumärket inleds först efter det att varumärkesinnehavaren har fått kännedom om att en ansökan om upphävande kan inledas.

Innehavaren får kännedom om att det är möjligt med ansökan om upphävande senast när ansökan lämnas in, men tidpunkten kan också vara tidigare, till exempel att motparten kontaktar innehavaren direkt.

### Märket blir en allmän benämning

Märket kan bli en allmän benämning. Att varumärket blivit en allmän benämning är endast en situation där varumärket förlorat sin särskiljningsförmåga. Upphävande av varumärke har begränsats endast till situationer där varumärket blivit en allmän benämning.

Ett märke kan bli en allmänt använd benämning som ett resultat av både innehavarens aktivitet och innehavarens passivitet.

### Märket blir vilseledande

# Ett varumärke kan bli vilseledande till exempel i fråga om varans art eller geografiska ursprung.

Ett varumärke kan upphävas om det har blivit vilseledande efter registrering till följd av varumärkesinnehavarens eget bruk eller sådan användning som skett med innehavarens samtycke (till exempel dom av den 30 mars 2006, Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215).

### Kompletterande grunder för upphävande av kollektiv- och kontrollmärken

Ett kollektiv- eller kontrollmärke kan också upphävas om

* + - 1. innehavaren av kollektiv- eller kontrollmärket inte vidtar skäliga åtgärder för att förhindra att märket används i strid med användningsföreskrifterna, eller
      2. en ändring av användningsföreskrifterna har antecknats i varumärkesregistret i strid med 82 § 2 mom. i varumärkeslagen, utom om kollektiv- eller kontrollmärkets innehavare uppfyller kraven enligt den bestämmelsen genom att göra en ny ändring i användningsföreskrifterna.

Dessutom kan ensamrätten till ett kollektivmärke upphävas, om användningen av kollektivmärket av dem som har rätt att använda märket har lett till att kollektivmärket är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om sin karaktär eller innebörd, speciellt om det är ägnat att uppfattas som något annat än ett kollektivmärke.

## Grunder för ogiltigförklaring

Ett varumärke kan ogiltigförklaras med stöd av 12 och 13 § i varumärkeslagen om inte något annat följer av varumärkesinnehavarens passivitet (15 §) eller förändrade förhållanden. (Läs mer om varumärkesinnehavarens passivitet i kapitel 3.2.2.)

Som förändrade förhållanden anses bland annat om varumärket före den dag då ansökan om ogiltigförklaring lämnas in, förvärvat särskiljningsförmåga genom användning eller om innehavaren av den äldre rättigheten ger sitt samtycke trots en grund för ogiltigförklaring.

### Absoluta grunder för ogiltigförklaring enligt 12 §:

1. tecknet återges inte tillräckligt klart och tydligt
2. varumärket utgörs av enbart en form eller annan egenskap som

* följer av varans eller tjänstens art,
* krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, eller
* inverkar väsentligt på varans eller tjänstens värde

1. tecknet har inte särskiljningsförmåga
2. det strider mot lag, allmän ordning eller god sed
3. det är ägnat att vilseleda allmänheten
4. det har i tecknet utan behörigt tillstånd tagits in ett statsvapen, en statsflagga eller något annat statsemblem, ett finskt kommunalt vapen eller en internationell, mellanstatlig organisations flagga, vapen eller annat emblem eller kännetecken eller något annat skyddat kännetecken som baserar sig på en internationell överenskommelse som är förpliktande för Finland
5. det har i tecknet utan behörigt tillstånd tagits in en officiell kontroll- eller garantibeteckning eller kontroll- eller garantistämpel för varor som är föremål för det varumärke som registreringen avser eller för varor som liknar dessa
6. det har i tecknet utan behörigt tillstånd tagits in något sådant som, om det tas in i tecknet, kan leda till risk för att allmänheten förväxlar varumärket med ett sådant tecken, en sådan flagga, ett sådant vapen, ett sådant emblem, ett sådant kännetecken eller en sådan stämpel som avses i 6 eller 7 punkten
7. det strider mot skyddet för ursprungsbeteckningar eller geografiska beteckningar
8. tecknet motsvarar eller till väsentliga delar imiterar växtsortsbenämningen på en växtsort, och de varor och tjänster som det omfattar är av samma eller nära släkt med växtsorten
9. det finns i varumärkesregistret redan en tidigare ansökan om eller registrering av ett kollektivmärke som gäller ett identiskt tecken för varor eller tjänster av samma slag
10. det finns i varumärkesregistret redan en tidigare ansökan om eller registrering av ett kontrollmärke som gäller ett identiskt tecken för varor eller tjänster av samma slag

Ett varumärke ska ogiltigförklaras också om varumärkessökanden har gjort registreringsansökan i ond tro.

### Relativa grunder för ogiltigförklaring enligt 13 §:

1. tecknet är identiskt med ett äldre registrerat eller inarbetat varumärke (nationellt, internationellt eller EU-varumärke) för varor eller tjänster av samma slag
2. tecknet medför risk för förväxling hos allmänheten på grund av att det är identiskt med eller liknar ett äldre registrerat eller inarbetat varumärke (nationellt, internationellt eller EU-varumärke) för varor eller tjänster av samma eller liknande slag
3. tecknet är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke som är välkänt i Finland eller i Europeiska unionen, oberoende av om tecknet används för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om

a) en ogrundad användning av tecknet innebär en otillbörlig fördel genom det välkända varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende, eller

b) en ogrundad användning av tecknet är till skada för det välkända varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende

1. tecknet medför risk för att allmänheten förväxlar det med en annan näringsidkares äldre skyddade firma, bifirma, översättning av firman till ett annat språk eller sekundärt kännetecken:

a) som har samma eller liknande verksamhetsområde som de varor eller tjänster som ingår i varu- och tjänsteförteckningen

b) som är mycket väl inarbetat och allmänt känt och användningen av ett liknande varumärke skulle innebära olämpligt utnyttjande av firmans goodwill, eller

c) som är inarbetat och användningen av ett liknande varumärke uppenbart skulle minska firmans goodwill med tanke på verksamhetens särart

1. användningen av tecknet skulle göra intrång i äldre upphovsrätt till ett verk eller i äldre rätt att förfoga över ett fotografi
2. användningen av tecknet skulle göra intrång i någon annans äldre mönsterrätt
3. tecknet uppfattas som någon annans äldre namn eller porträtt, om inte namnet eller porträttet uppenbarligen syftar på någon sedan länge avliden
4. varumärkesinnehavarens agent/ombud har ansökt om registrering av varumärket i eget namn utan innehavarens tillstånd, om det inte finns ett giltigt skäl till registreringen
5. det finns en tidigare ansökan om ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning, under förutsättning att beteckningen senare registreras och registreringen ger rätt att förbjuda användningen av ett yngre varumärke

Om ogiltigförklaring yrkas med stöd av ett äldre registrerat varumärke, en äldre registrerad firma eller bifirma, och registreringsförfarandet för dessa har slutförts minst fem år före ansökan om ogiltigförklaring lämnats in, ska innehavaren av det äldre registrerade varumärket eller av den äldre registrerade firman på begäran av innehavaren av det yngre varumärket visa att det äldre varumärket eller den äldre firman har varit i verkligt bruk under den femårsperiod som föregick ansökan om ogiltigförklaring i fråga om de varor eller tjänster som ansökan gäller, eller att det finns giltiga skäl för att varumärket inte använts (läs mer om verkligt bruk i 3.1.1).

Om femårsperioden har löpt ut före ansöknings- eller prioritetsdagen för det yngre varumärket, ska innehavaren av det äldre varumärket eller den äldre firman dessutom visa att det äldre varumärket eller den äldre firman tagits i verkligt bruk inom den femårsperiod som föregick ansöknings- eller prioritetsdagen, eller visa att det finns giltiga skäl för att varumärket inte använts.

Det äldre registrerade varumärket eller den äldre registrerade firman beaktas vid prövningen av ansökan endast i fråga om de varor eller tjänster för vilka det eller den har visats vara i bruk, eller för vilka det finns giltiga skäl för underlåten användning. Avsaknaden av bevis på verkligt bruk leder i ett ärende som gäller ogiltigförklaring inte till att en äldre rättighet upphävs, utan till att ansökan om ogiltigförklaring inte har framgång.

Det verkliga bruket av ett äldre EU-varumärke fastställs enligt artikel 18 i EU:s varumärkesförordning.

Registreringen ogiltigförklaras inte om den har sökts i god tro och innehavaren av det äldre varumärket inte har vidtagit åtgärder för att förhindra användningen av det yngre varumärket inom fem år från det att innehavaren fick kännedom om att det yngre varumärket används. Om det varumärke som har registrerats senare har använts endast för en del av de varor eller tjänster för vilka det är registrerat, kan det senare varumärket ogiltigförklaras delvis i fråga om andra än dessa varor eller tjänster.

Ett varumärke kan inte heller ogiltigförklaras med stöd av ett äldre varumärke om, på ansöknings- eller prioritetsdagen för det yngre varumärket, det äldre varumärket ännu inte hade förvärvat särskiljningsförmåga, eller det ännu inte hade förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga för att det mellan märkena skulle ha funnits risk för förväxling, eller det äldre varumärket ännu inte var välkänt.

### Kompletterande grunder för ogiltigförklaring av kollektiv- och kontrollmärken

Ett kollektiv- eller kontrollmärke kan också ogiltigförklaras om

1. registreringen inte uppfyller de förutsättningar som anges i 80 § 2 eller 3 mom. eller i 81 §
   * innehavaren av ett kollektivmärke måste ha medlemmar
   * innehavaren av ett kontrollmärke ska kontrollera eller övervaka de varor eller tjänster som specificerats i registreringen eller meddela föreskrifter om dem
   * innehavaren av ett kontrollmärke får inte bedriva affärsverksamhet som inbegriper tillhandahållande av varor eller tjänster av det slag som certifierats
   * till en kollektivmärkes- eller kontrollmärkesregistrering ska bifogas en redogörelse om den typ av verksamhet som innehavaren bedriver, stadgar för den juridiska personen och märkets användningsföreskrifter
   * av användningsföreskrifterna ska det framgå
     + vem som får använda märket
     + andra villkor för användningen av märket
     + påföljder för användning av märket i strid med användningsföreskrifterna
     + för kollektivmärken: under vilka förutsättningar det är möjligt att bli medlem av den juridiska personen
   * användningsföreskrifterna får inte strida mot lag, allmän ordning eller god sed
2. kollektivmärket är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om sin karaktär eller innebörd, särskilt om det är ägnat att uppfattas som något annat än ett kollektivmärke
3. det i varumärkesregistret redan finns en tidigare ansökan om eller registrering av ett identiskt varumärke för varor eller tjänster av samma slag.

# Förfarande vid PRS

Ansökan förs in i varumärkesregistret och den ges ett ansökningsnummer med formen H201900001 (den första ansökan om administrativt upphävande eller administrativ ogiltigförklaring som kommit in 2019). När ansökan har förts in i handläggningssystemet visar även den externa databasen att ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring har lämnats in.

Om ansökan har brister, ber PRS sökanden att komplettera den inom två månader. Om det finns flera sökande, skickar PRS ett föreläggande till den sökande som anges först. Om sökanden inte kompletterar sin ansökan inom utsatt tid, fattas ett beslut att inte pröva ärendet.

## Delgivning

PRS delger ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke till varumärkesinnehavaren eller ombudet, om det i varumärkesregistret har antecknats ett ombud. Om en innehavare av en internationell registrering inte har ett ombud som antecknats i varumärkesregistret, delges ansökan till ett ombud som antecknats i WIPOs register, eller till innehavaren av den internationella registreringen om det inte finns något ombud antecknat. Yttrande ska ges inom två månader.

Tidsfristen kan förlängas med två månader på begäran och genom att betala en avgift på 55 euro. För att få en ny förlängning krävs särskild motivering och att en ny avgift betalas. PRS beviljar förlängning över sommaren utan motivering om tidsfristen för yttrandet löper ut mellan den 1 juni och 31 augusti.

Om det i varumärkesregistret har antecknats panträtt eller licens för det varumärke som ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring avser, delger PRS ansökan till panthavaren eller licenstagaren. Den panthavare eller licenstagare som ger ett yttrande blir inte part i förfarandet och får inte yttranden eller beslut skickade till sig i ett senare skede.

## Yttranden

Ett yttrande ska ges inom två månader (läs mer om förlängning av tidsfrist i 4.1.).

Innehavaren av det varumärke som ansökan avser kan åberopa avsaknad av verkligt bruk av det tidigare registrerade varumärket i sitt första yttrande om ansökan. Innehavaren får inte i senare yttranden åberopa avsaknaden av verkligt bruk.

Yttrandet ska ges på varumärkesregistreringens språk, som också är handläggningsspråk för ärendet.

Yttranden ska lämnas in via PRS e-tjänst: [https://epalvelut.prh.fi/tmposti/sv](https://epalvelut.prh.fi/tmposti/sv%20). Bilagorna ska också ges in i elektronisk form: dokument i PDF-format (gärna PDF/A), bilder i JPEG-format, videofiler i MP4-format och ljudfiler i MP3-format. Det är möjligt att via e-tjänsten lämna in enskilda bilagor på högst 15 MB, men man kan bifoga flera filer i e-tjänsten. Per e-post kan man skicka bilagor sammanlagt på högst 15 MB.

Bevisen ska ges in på svenska eller på finska. I regel godkänns även material på engelska som bevis. I vanliga fall ska en översättning lämnas in om materialet är på något annat språk.

Den som lämnat in ansökan kan i regel yttra sig en gång om märkesinnehavarens svar. Märkesinnehavaren kan sedan också yttra sig om detta yttrande. I vanliga fall kan parterna yttra sig två gånger om ärendet. Efter det delges yttrandena fortfarande till parterna men utan en tidsfrist för att yttra sig, och ärendet överlämnas för avgörande.

I regel ger varumärkesinnehavaren det sista yttrandet i yttrandeprocessen. Om den ena parten inte yttrar sig inom utsatt tid eller meddelar att han eller hon inte kommer att yttra sig, överlämnas ärendet för avgörande.

Som varumärkesinnehavarens yttrande betraktas ett sådant yttrande där innehavaren första gången ens till någon del svarar på ansökan och de yrkanden som framställs där. En begäran om förlängning av tidsfristen anses inte vara ett sådant yttrande.

Om senare yttranden innehåller sådan redogörelse som kan påverka avgörandet av ärendet, delges även dessa yttranden till den andra parten, som ges tillfälle att yttra sig inom två månader.

## Återtagande av ansökan

Ansökan kan återtas så länge som inget beslut har tagits i ärendet. Om ansökan återtas, återbetalar PRS inte ansökningsavgiften.

Om man under förfarandet, antingen helt eller i fråga om de varor eller tjänster som ansökan gäller, har avstått från det varumärke som ansökan gäller, underrättas sökanden om detta så att han eller hon kan återta sin ansökan. Även andra ändringar som görs i registreringen under handläggningen meddelas till sökanden.

## Avbrytande av behandling

Behandlingen av ärendet kan inte avbrytas enbart på parternas begäran.

Behandlingen avbryts, det vill säga ärendet bordläggs på tjänstens vägnar, om till exempel det varumärke som utgör grunden för ansökan fortfarande är i ansökningsskedet eller ett invändningsförfarande eller förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring som gäller det, fortfarande pågår. Behandlingen avbryts också om ett domstolsförfarande pågår som gäller någon grund för ansökan eller av annan orsak är väsentlig för avgörandet av ärendet.

## Avgörande av ärende

PRS avgör ärendet på basis av ansökan och de yttranden som getts med anledning av ansökan. Med andra ord undersöker PRS ärendet endast i den omfattning som anges i yrkandet.

Handläggningsspråket för ärendet är varumärkesregistreringens språk, det vill säga svenska eller finska. Om varumärkesansökan har lämnats in på engelska, handläggs ärendet på det språk som valts som handläggningsspråk i ansökan.

Handläggningen är skriftlig, och muntliga höranden anordnas därmed vanligen inte (se närmare i 37 § i förvaltningslagen).

Om det inte finns någon grund för upphävande av registreringen eller för ogiltigförklaring, avslås ansökan. Om det finns grund för upphävande eller ogiltigförklaring av registreringen, upphävs eller ogiltigförklaras den antingen helt eller delvis.

PRS kan avgöra en ansökan även om innehavaren av märket inte har yttrat sig i ärendet. Om ansökan har lämnats in på basis av att märket inte har använts, och innehavaren av märket inte har lämnat in bevis på att märket har använts, bedömer vi att märket inte har använts och upphäver det i fråga om åberopade punkter, om inte ansökan är uppenbart ogrundad. Ansökan är uppenbart ogrundad till exempel om den femårsperiod då märket inte använts inte är uppfylld.

När beslutet har vunnit laga kraft, antecknar vi märkets status i varumärkesregistret såsom anges i beslutet. Om märket inte har upphävts eller ogiltigförklarats eller det har endast upphävts eller ogiltigförklarats delvis, är varumärkets status åter ”Registrerat”. Om ansökan godkänns och märket upphävs eller ogiltigförklaras, ändrar vi varumärkets status till ”Upphävt”, ”Ogiltigförklarat” eller ”Upphävt/ogiltigförklarat”.

## Överklagande av beslut

# Ändring i PRS beslut får sökas genom besvär hos marknadsdomstolen. Ändring kan sökas av den som beslutet har gått emot. Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av beslutet. Besvären är avgiftsbelagda. PRS bifogar en besvärsanvisning till sitt beslut. [Marknadsdomstolen](https://www.markkinaoikeus.fi/sv/index/markkinaoikeus.html) ger ytterligare information om hur man kan anföra besvär och om själva förfarandet i övrigt.

# Rättsverkningar

# Ett registrerat varumärke anses, från och med den dag som ärendet gällande ansökan om upphävande inletts, sakna de verkningar som avses i varumärkeslagen till den del som innehavarens rättigheter har hävts. I beslutet om upphävande kan det på begäran av sökanden fastställas en tidigare tidpunkt då grunden för upphävande uppkommit.

# Ett registrerat varumärke anses från första början ha saknat de verkningar som avses i varumärkeslagen, till den del som varumärket har ogiltigförklarats.

# Ett upphävt eller ogiltigförklarat varumärke avförs ut varumärkesregistret till de upphävda eller ogiltigförklarade delarna.

# Förhållandet mellan administrativa förfarandet och domstolsförfarandet

# En ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring av ett varumärke tas inte upp till prövning av PRS, om ett mål som gäller samma varumärke pågår mellan samma parter vid en domstol.

# Handläggningen hos PRS av en ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring av ett varumärke förfaller, om ett mål som gäller samma varumärke blir anhängigt mellan samma parter vid en domstol.

Mål och ärenden som gäller samma varumärke utgörs åtminstone av mål om upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke, intrångsärenden samt mål som gäller fastställelsetalan.

Om ett mål som gäller samma varumärke pågår eller blir anhängigt vid en domstol, men inte mellan samma parter, väntar PRS på domstolens avgörande i ärendet.

# Marknadsdomstolen underrättar PRS, om en talan som gäller samma varumärke blir anhängig vid marknadsdomstolen.

# Om en ansökan eller talan om upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke har avgjorts genom ett avgörande som vunnit laga kraft, tas en ny ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring inte upp till prövning, om ärendet gäller samma parter, samma varumärke, samma yrkande och samma grunder, utom om förhållandena har förändrats väsentligt.

# Specialfrågor

## Fastställande i efterskott att varumärke upphävts eller är ogiltigt

Om ett nationellt varumärke eller en sådan internationell registrering som gäller i Finland har utgjort grunden för ett yrkande på att ett EU-varumärke har företräde och innehavaren har avstått från varumärket eller den internationella registreringen eller har låtit dess giltighet löpa ut, kan dess upphävande eller ogiltighet fastställas i efterskott, under förutsättning att upphävandet eller ogiltigheten skulle ha kunnat åberopas även vid den tidpunkt då innehavaren avstod från varumärket eller varumärkets giltighet löpte ut. I sådana fall upphör företrädet att gälla.

## Part byts ut under förfarandet

Om innehavaren av märket eller annan rätt byts ut under förfarandet, är grundprincipen att den nya innehavaren ersätter den tidigare innehavaren vid förfarandet.

Den nya eller den tidigare innehavaren ska anmäla att innehavaren har ändrats och också lämna in bevis på det till PRS. Om den nya innehavaren inte lämnar in bevisen, fortsätter förfarandet med den tidigare innehavaren.

## Påföljder gällande varumärken som registrerats utan samtycke i ett ombuds namn

Om man ansöker om ogiltigförklaring av ett märke på grund av att varumärket utan varumärkesinnehavarens samtycke har registrerats i varumärkesinnehavarens ombuds namn, kan märkets riktiga innehavare i stället för ogiltigförklaring av registreringen kräva att ombudet ska förpliktas att överlåta varumärkesregistreringen till den riktiga varumärkesinnehavaren.

I detta fall ska man i en separat ansökan begära PRS att anteckna överlåtelse av varumärket i varumärkesregistret.