

Loi n° 7 du 10 janvier 1964 sur les marques*
(modifiée en dernier lieu par la loi n° 1715 du 22 décembre 1995)

Chapitre premier Dispositions générales

1^{er}

. Un enregistrement effectué conformément à la présente loi confère un droit exclusif sur une marque en tant que symbole permettant de distinguer les produits offerts à la vente ou fournis de toute autre manière dans le cadre d'une activité économique des produits d'un tiers.

Peut constituer une marque tout signe qui est susceptible de représentation graphique et au moyen duquel des produits commercialisés peuvent être distingués des produits d'un tiers. Une marque peut, en particulier, consister en des mots, y compris des noms de personnes, des figures, des lettres, des chiffres ou dans la forme ou le conditionnement des produits.

Les dispositions de la présente loi relatives aux produits sont aussi applicables aux services.

2. Un droit exclusif sur une marque même sans enregistrement, peut être obtenu une fois que celle-ci a acquis une réputation.

Grâce à la renommée acquise, un droit exclusif peut aussi être obtenu sur d'autres symboles que les symboles spécifiques utilisés dans le commerce définis au deuxième alinéa de l'article premier.

Un symbole commercial est considéré comme jouissant d'une renommée s'il est généralement connu, parmi les milieux d'affaires intéressés et les consommateurs finlandais, en tant que symbole caractéristique des produits de son propriétaire.

3. Toute personne peut utiliser, dans le cadre de ses activités commerciales, son patronyme, son adresse ou son nom commercial comme symbole commercial de ses produits à moins que l'usage de ce symbole soit susceptible de causer une confusion avec la marque protégée d'un tiers, ou avec un nom, une adresse ou un nom commercial légalement utilisé par un tiers dans ses activités commerciales.

Les dispositions de l'alinéa précédent relatives aux noms commerciaux sont également applicables aux noms commerciaux ou symboles secondaires visés dans la loi sur les noms commerciaux.

Le nom ou le nom commercial d'un tiers ne peut pas être incorporé dans une marque. Il en va de même pour le nom commercial ou symbole secondaire d'un tiers sauf s'ils sont dépourvus de caractère distinctif ou si les secteurs commerciaux ou les types de produits visés sont différents.

4. Le droit au symbole commercial énoncé dans les articles 1 à 3 de la présente loi a pour effet que seul le propriétaire d'un symbole commercial peut utiliser un symbole, susceptible d'être confondu avec celui-ci sur ses produits ou leur emballage, dans la publicité, dans des documents commerciaux ou de toute autre manière, y compris verbalement. Cette disposition est applicable indépendamment du fait que les produits sont offerts ou destinés à être offerts à la vente en Finlande ou à l'étranger, ou qu'ils sont importés à des fins commerciales.

Si des pièces détachées, des accessoires ou des objets similaires susceptibles d'être utilisés avec les produits d'un tiers, sont offerts à la vente, il est illégal de faire allusion, de la manière indiquée au premier alinéa du présent article, au symbole commercial de ce tiers d'une manière qui risque de donner l'impression que les produits offerts à la vente proviennent du propriétaire de ce symbole en question ou que l'utilisation du symbole a été autorisée par son propriétaire.

Si des produits sont offerts à la vente sous un symbole commercial déterminé et que par la suite, une autre personne que le propriétaire du symbole les transforme substantiellement en les modifiant, en les réparant, ou en leur faisant subir un traitement comparable, le symbole ne peut pas être utilisé lorsque les produits en question sont de nouveau offerts à la vente en Finlande à moins que la modification ne soit clairement indiquée ou annoncée, ou qu'elle ne soit évidente par ailleurs.

1. Le droit exclusif à un symbole commercial ne s'étend pas aux parties du symbole servant principalement à rendre le produit ou son emballage plus adapté à l'usage qui doit en être fait ou ayant d'autres fonctions que celle de servir de symbole commercial.
2. Selon la présente loi, les symboles commerciaux ne sont considérés comme source de confusion que s'ils se rapportent à des produits identiques ou similaires.

Nonobstant le premier alinéa du présent article, le risque de confusion entre des symboles peut être invoqué en faveur d'un symbole qui jouit d'une renommée en Finlande, lorsque l'usage du symbole d'un tiers sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée du symbole antérieur, ou qu'il leur porterait préjudice.

Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont également applicables aux noms commerciaux et symboles secondaires visés au troisième alinéa de l'article 3.

1. Si, en vertu des articles 1 ou 2, plusieurs parties revendiquent des droits exclusifs sur des symboles commerciaux similaires au point de prêter à confusion, la préférence est donnée à la partie qui peut faire valoir le droit le plus ancien, sous réserve des dispositions des articles 8 ou 9 ci-après.
2. Même si une marque enregistrée qui a été utilisée en Finlande pendant cinq années consécutives est susceptible d'être confondue avec une marque déjà enregistrée ou jouissant déjà d'une renommée, l'usage de la marque la plus récente n'est pas interdit à condition que la demande d'enregistrement ait été présentée de bonne foi et que le propriétaire de la marque antérieure ait eu connaissance de l'utilisation de l'autre marque pendant la période indiquée.
3. Si une marque jouissant d'une renommée est susceptible d'être confondue avec une autre marque déjà enregistrée ou jouissant déjà d'une renommée mais que le propriétaire de la marque la plus ancienne n'a pas pris, dans un délai raisonnable, de mesures visant à empêcher l'usage de la marque la plus récente, il ne lui est plus permis d'interdire cet usage.
4. Dans les cas visés aux articles 8 ou 9, il peut être décidé, si cela est raisonnable, que l'un ou l'autre des symboles commerciaux, ou les deux, ne peuvent être utilisés que d'une manière déterminée, par exemple sous une forme particulière ou avec l'adjonction d'un nom de lieu ou d'une autre caractéristique explicative.

Le premier alinéa du présent article est également applicable lorsqu'il existe un risque de confusion dans un cas visé au premier ou au deuxième alinéa de l'article 3.

10a. Le propriétaire d'une marque ne peut pas s'opposer à l'utilisation de celle-ci sur des produits que lui-même ou une personne autorisée par lui, a mis sur le marché sous ladite marque sur le territoire de l'Espace économique européen.

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable si le propriétaire a des raisons valables de s'opposer à une nouvelle mise des produits dans le commerce, en particulier si ceux-ci ont subi des modifications ou s'ils ont été endommagés après avoir été mis dans le commerce.

11. À la demande du propriétaire d'une marque enregistrée, l'auteur, le rédacteur en chef ou l'éditeur d'un dictionnaire, d'un glossaire, d'un manuel ou d'une publication similaire doit veiller à ce que cette marque ne soit pas reproduite dans lesdits ouvrages sans être accompagnée d'une indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée.

Quiconque ne se conforme pas aux dispositions de l'alinéa précédent prend des mesures pour qu'un rectificatif soit publié de la manière et dans la mesure considérées comme raisonnables et doit assumer les frais de publication de ce rectificatif.

Chapitre II Enregistrement des marques

1. L'Office national des brevets et de l'enregistrement de la Finlande tient un registre des marques.
2. Pour pouvoir être enregistrée, une marque doit être propre à distinguer les produits du propriétaire de ceux de tiers. Une marque qui ne fait qu'indiquer, ou ne fait qu'indiquer avec des modifications ou adjonctions mineures, le genre, la qualité, la quantité, la destination, le prix, le lieu ou la date de fabrication des produits, n'est pas considérée comme distinctive. Pour évaluer le caractère distinctif d'une marque, toutes les circonstances de fait doivent être prises en considération et en particulier la durée et l'étendue de son usage.

14. Une marque ne peut pas être enregistrée

- 1) si elle est contraire à la loi et à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;
- 2) si elle est susceptible d'induire le public en erreur;
 - 3) si, à défaut de l'autorisation appropriée, elle contient des armoiries nationales, un drapeau ou un autre emblème national, un signe ou un poinçon officiel de contrôle et de garantie utilisés par l'État pour des produits d'un type identique ou similaire à ceux pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé, les armoiries d'une commune finlandaise ou le drapeau, les armoiries ou autre emblème, nom ou abréviation de nom d'une organisation internationale ou tout dispositif ou emblème, nom ou abréviation d'un nom susceptible d'être confondu avec les symboles ou emblèmes, marques, noms ou abréviations mentionnés dans le présent sous-alinéa;
 - 4) si elle est constituée d'un élément, ou contient tout élément, susceptible d'être pris pour le nom commercial protégé d'un tiers ou pour le nom commercial ou symbole secondaire d'un tiers visés au troisième alinéa de l'article 3, ou pour le nom ou le portrait d'une autre personne, à moins que ce nom ou que ce portrait ne se rapporte manifestement à une personne décédée depuis longtemps;
 - 5) si elle est constituée d'un élément, ou contient tout élément, susceptible d'être pris pour le titre de l'œuvre littéraire ou artistique protégée d'un tiers, à condition que cette œuvre ait un caractère original, ou si la marque porte atteinte au droit d'auteur d'un tiers sur une telle œuvre ou au droit d'un tiers sur une œuvre photographique;
 - 6) si elle est risquée d'être confondue avec le nom ou le nom commercial protégé d'un autre négociant ou avec le nom commercial ou symbole secondaire du type visé au troisième alinéa de l'article 3, ou avec la marque d'un tiers qui a été enregistrée sur la base d'une demande antérieure ou avec le symbole commercial d'un tiers qui jouit déjà d'une renommée au moment du dépôt de la demande d'enregistrement;
 - 7) si elle risque d'être confondue avec un symbole commercial utilisé par un tiers pour ses produits au moment du dépôt de la demande, et si le déposant a connaissance de cet usage au moment où il dépose sa demande et n'a pas utilisé sa propre marque avant que le symbole commercial visé soit utilisé;

8) si elle risque d'être confondue avec une marque protégée par un enregistrement international valable en Finlande et que la date visée au premier alinéa de l'article 56c accordée par le Bureau international pour cet enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la demande d'enregistrement; ou

9) si elle risque d'être confondue avec une marque communautaire visée au premier alinéa de l'article 57 qui a été enregistrée sur la base d'une demande antérieure.

Dans les cas visés aux sous-alinéas 4) à 9), l'enregistrement peut être accordé si la personne dont le droit est en cause l'accepte, et à condition que l'enregistrement ne constitue pas une violation d'une autre disposition du premier alinéa du présent article.

15. Le droit exclusif sur une marque découlant de l'enregistrement de la marque ne s'étend pas à une quelconque partie de la marque qui ne peut pas être enregistrée en tant que telle.

Si la marque contient une telle partie et qu'il existe des motifs particuliers de penser que l'enregistrement de la marque peut être source d'incertitude quant à l'étendue du droit exclusif accordé, il peut être renoncé expressément à la protection de cette partie au moment de l'enregistrement.

Si une partie d'une marque exclue de la protection devient par la suite susceptible d'enregistrement, un nouvel enregistrement peut être accordé pour cette partie ou pour la totalité de la marque sans que ladite partie soit exclue du champ de la protection.

16. Une marque est enregistrée pour une ou plusieurs classes de produits. La classification des produits est établie par l'Office national des brevets et de l'enregistrement de la Finlande.

17. La demande d'enregistrement d'une marque doit être déposée par écrit auprès de l'autorité chargée de l'enregistrement. Elle doit indiquer le nom ou le nom commercial du déposant ainsi que les produits et les classes de produits correspondant à la marque; la marque doit être clairement indiquée dans la demande. Une taxe doit être acquittée au moment du dépôt de la demande; celle-ci n'est pas considérée comme déposée tant que la taxe n'a pas été payée.

18. Si une demande d'enregistrement concernant une marque que le déposant a utilisée pour la première fois pour des produits présentés à une exposition internationale est déposée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les produits ont été exposés pour la première fois, la demande est réputée déposée à ladite date aux fins de la détermination de la priorité par rapport à d'autres demandes d'enregistrement de marques ou à l'usage d'autres symboles commerciaux.

19. Si le déposant ne respecte pas les règles applicables au dépôt d'une demande ou si l'autorité chargée de l'enregistrement constate que la demande ne peut pas être acceptée pour toute autre raison, le déposant présente des observations ou rectifie sa demande dans un délai déterminé; sinon, sa demande peut être rejetée. Si l'autorité chargée de l'enregistrement considère la demande comme inacceptable, même après que le déposant a présenté ses observations, la demande est rejetée sauf s'il existe des motifs justifiant l'octroi d'un nouveau délai.

20. Si la demande remplit les conditions requises et qu'aucun nouvel obstacle à l'enregistrement n'est constaté, l'autorité chargée de l'enregistrement inscrit la marque au registre et publie l'enregistrement.

Toute opposition à l'enregistrement de la marque doit être déposée par écrit auprès de l'autorité chargée de l'enregistrement dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'enregistrement.

Même si la personne qui a formé l'opposition la retire, le cas peut être examiné s'il existe des motifs particuliers justifiant cet examen.

21. En cas d'opposition, l'autorité chargée de l'enregistrement révoque l'enregistrement si elle constate l'existence d'un obstacle à celui-ci. La décision de révoquer l'enregistrement est publiée lorsqu'elle est définitive. L'autorité chargée de l'enregistrement rejette l'opposition si aucun obstacle à l'enregistrement n'est constaté.

22. L'enregistrement produit ses effets à compter de la date du dépôt de la demande et reste en vigueur pendant dix ans à compter de la date de l'enregistrement.

L'enregistrement peut être renouvelé au plus tôt un an avant et au plus tard six mois après l'expiration de l'enregistrement.

La demande de renouvellement doit être présentée par écrit à l'autorité chargée de l'enregistrement si le titulaire veut modifier l'un quelconque des éléments inscrits au registre ou si aucune indication n'a été portée au registre en ce qui concerne les classes auxquelles les produits appartiennent. Dans les autres cas, l'enregistrement est réputé renouvelé dès que la taxe de renouvellement est acquittée.

Les dispositions de l'article 19 sont applicables par analogie aux demandes de renouvellement.

23. Le propriétaire d'une marque enregistrée peut demander l'inscription au registre de modifications mineures qui n'altèrent pas l'aspect général de la marque.

Chapitre III Expiration de la protection juridique et nullité de l'enregistrement

24. Si le propriétaire d'une marque enregistrée ne présente pas de demande de renouvellement de l'enregistrement, conformément à l'article 22, la marque en question est radiée du registre.

Une marque est également radiée du registre, même durant la période de validité de l'enregistrement, si le propriétaire en fait la demande. Si, selon une indication portée au registre, la marque fait l'objet d'un gage, elle ne peut pas être radiée du registre sans le consentement du créancier gagiste.

À la demande du propriétaire de la marque, la liste des produits ou des classes de produits pour lesquels la marque a été enregistrée peut être limitée. Les dispositions du deuxième alinéa du présent article relatives au consentement du créancier gagiste sont également applicables dans ce cas.

25. Si une marque a été enregistrée en violation des dispositions de la présente loi, l'enregistrement est déclaré nul sauf si les dispositions des articles 8 ou 9 sont applicables ou si un autre changement de circonstances a une incidence sur le cas considéré.

26. Un droit exclusif à une marque est frappé de déchéance

1) s'il est évident que la marque ne permet plus de distinguer les produits de son propriétaire de ceux de tiers depuis qu'elle a été enregistrée ou qu'elle jouit d'une renommée; ou

2) si la marque est devenue propre à induire en erreur ou contraire à la loi et à l'ordre public ou aux bonnes mœurs depuis qu'elle a été enregistrée ou qu'elle jouit d'une renommée.

L'enregistrement d'une marque est frappé de déchéance si celle-ci n'a pas été utilisée au cours des cinq dernières années et si le propriétaire n'est pas en mesure de donner un juste motif pour le non-usage. L'usage de la marque avec le consentement du propriétaire est réputé égal à l'usage de celle-ci par le propriétaire. La déchéance d'un enregistrement ne peut toutefois pas être demandée si la marque a été utilisée après l'expiration de la période précitée de cinq ans, mais avant que la demande de déchéance soit présentée. Dans ce cas, l'usage de la marque au cours des trois mois précédant la présentation de la demande de déchéance ne sera pas pris en considération si les préparatifs en vue dudit usage n'ont commencé qu'après que le propriétaire s'est rendu compte qu'une demande de déchéance pouvait être présentée.

Si la cause de déchéance d'un enregistrement n'existe que pour certains des produits pour lesquels la marque est enregistrée, l'enregistrement n'est frappé de déchéance que pour les produits en question.

27. Un tribunal se prononce sur la déclaration proclamant la nullité d'un enregistrement et la déchéance d'une marque lorsqu'une action est engagée dans ce sens contre le propriétaire de la marque.

Une action du type visé à l'alinéa précédent peut être engagée par quiconque est lésé par suite de l'enregistrement. Si l'action est fondée sur les dispositions de l'article 13, des sous-alinéas 1) à 3) du premier alinéa de l'article 14 ou de l'article 26, elle peut être également engagée par le ministère public ou par un organisme protégeant les intérêts des personnes exerçant les activités commerciales ou professionnelles en cause.

Si le demandeur en fait la requête, il peut être inscrit au registre qu'une action a été engagée.

Chapitre IV Dispositions spéciales relatives à la protection des marques étrangères

28. Si le déposant d'une demande d'enregistrement de marque n'exerce pas ses activités en Finlande, sa demande doit être accompagnée d'un certificat attestant l'enregistrement de la même marque pour des produits identiques dans le pays étranger dans lequel il exerce ses activités ou dans lequel il est domicilié ou encore dont il est ressortissant. Le certificat susvisé n'a pas à être fourni si le pays étranger n'exige pas de déclaration analogue d'une personne qui est ressortissante finlandaise, ou qui est domiciliée ou exerce ses activités dans ce pays.

29. Une marque enregistrée dans un pays étranger peut être enregistrée en Finlande, sous la même forme qu'elle est enregistrée dans le pays étranger en question, sous réserve de réciprocité et à condition que l'enregistrement ne soit pas effectué en violation des articles 13 ou 14 et que la marque n'ait pas perdu son caractère distinctif. Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, et sous réserve de réciprocité, des modifications mineures peuvent être apportées lors de l'enregistrement d'une marque étrangère, à condition qu'elles n'altèrent pas l'aspect général de la marque.

30. Le gouvernement peut décréter qu'une demande d'enregistrement de marque déposée en Finlande après le dépôt de la même demande à l'étranger peut, sur la requête du déposant, être considérée, à l'égard d'autres demandes ou d'autres symboles commerciaux en usage, comme ayant été déposée le même jour que la demande déposée à l'étranger. Les conditions dans lesquelles la priorité revendiquée en vertu du premier alinéa peut être obtenue peuvent être également énoncées par décret.

31. Le déposant d'une demande d'enregistrement de marque ou le propriétaire d'une marque enregistrée qui n'est pas domicilié en Finlande doit constituer un mandataire résidant en Finlande pour le représenter en ce qui concerne toutes les questions ayant trait à la marque. Une personne morale finlandaise peut également remplir les fonctions de mandataire. Le nom du mandataire est inscrit au registre. Quiconque a formé une opposition et n'est pas domicilié en Finlande doit désigner un représentant résidant en Finlande pour le représenter durant la procédure d'opposition.

Si le déposant d'une demande d'enregistrement de marque ou le propriétaire d'une marque enregistrée n'a pas dûment constitué un mandataire, l'autorité chargée de l'enregistrement invite celui-ci, par notification envoyée à sa dernière adresse connue, à remédier à la situation dans un délai prescrit; à défaut de quoi, la demande est considérée comme retirée ou la marque est radiée du registre. Si l'autorité chargée de l'enregistrement ne connaît pas l'adresse du déposant ou du propriétaire, elle publie un avis officiel dans le bulletin des marques.

Chapitre V Cessions et licences

- 32.** Une marque peut être transmise à un tiers; cette cession peut viser tous les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou jouit d'une renommée, ou seulement certains d'entre eux. En cas de cession d'une entreprise propriétaire d'une marque, la marque est cédée avec l'entreprise à moins qu'il n'ait été prévu que la marque reste la propriété de l'ancien propriétaire ou que l'ancien propriétaire et le nouveau propriétaire de l'entreprise puissent utiliser la marque pour des types de produits différents.
- 33.** Sur requête, la cession d'une marque enregistrée fait l'objet d'une inscription au registre. Si l'autorité chargée de l'enregistrement constate que l'usage d'une marque, à la suite d'une cession, risque à l'évidence d'induire le public en erreur, l'autorisation d'inscrire la cession au registre est réservée tant que le risque de confusion n'est pas éliminé au moyen d'une modification de la marque ou de l'adjonction d'un élément à la marque.

Une cession qui n'est pas inscrite au registre n'est pas opposable à un tiers qui, de bonne foi, a obtenu le droit à la marque.

Si une personne souhaite donner en gage son droit à une marque, il faut qu'il y ait accord écrit à cet effet et que cet accord soit inscrit au registre. Aucun droit à gage ne peut être revendiqué si l'inscription en question n'a pas été faite.

34. Le propriétaire d'une marque enregistrée peut autoriser un tiers à utiliser celle-ci dans le cadre de ses activités commerciales sans pour autant renoncer à son droit à la marque. La licence concédée peut viser l'ensemble du pays ou certaines régions de celui-ci et peut porter sur tous les produits protégés par l'enregistrement ou seulement sur une partie d'entre eux. Il peut y avoir plusieurs preneurs de licence. Sur requête, la concession de cette licence fait l'objet d'une inscription au registre. L'autorité chargée de l'enregistrement peut, toutefois, refuser de procéder à cette inscription si l'usage de la marque sous licence risque manifestement d'induire le public en erreur. Lorsqu'il est établi que la licence a expiré, l'inscription est rayée du registre.

Une licence non inscrite au registre n'est pas opposable à un tiers qui a obtenu de bonne foi le droit à la marque.

Sauf convention contraire, le preneur de licence ne peut pas transmettre son droit à un tiers.

35. Le droit à la marque ne peut pas être saisi pour dettes sauf s'il fait l'objet d'un gage.

En cas de faillite du propriétaire de la marque et de dévolution de ses biens au créancier, le droit à la marque tombe dans la masse des biens de la faillite.

Chapitre VI Interdiction d'utiliser des symboles commerciaux propres à induire en erreur

36. Lorsqu'un symbole commercial qui a fait l'objet d'une cession ou d'un contrat de licence devient propre à induire en erreur de par la manière dont le nouveau propriétaire ou le preneur de licence l'utilise, un tribunal peut, s'il le juge nécessaire, interdire au nouveau propriétaire ou au preneur de licence d'utiliser ce symbole.

L'usage du symbole peut être également interdit dans d'autres cas, si le symbole est propre à induire en erreur ou si son propriétaire, ou toute autre personne agissant avec le consentement de celui-ci, l'utilise d'une manière qui induit le public en erreur.

Une action peut être engagée au titre du présent article par le ministère public, par quiconque subit un désagrément du fait de l'usage du symbole commercial ou par un organisme protégeant les intérêts des personnes exerçant les activités commerciales ou professionnelles visées.

37. Si une personne est privée du droit d'utiliser un symbole commercial en vertu de l'article 36, le tribunal peut, si cela est raisonnable, ordonner que le symbole qui a été apposé sur des produits ou l'emballage de ceux-ci, sur des brochures, des dépliants, des documents commerciaux, ou autres supports analogues, malgré une interdiction visée à l'article 36, soit retiré ou modifié de façon qu'il n'induisse pas en erreur. S'il n'est pas possible de faire autrement, le tribunal ordonne que l'objet revêtu du symbole soit détruit ou modifié d'une manière déterminée.

Les objets visés à l'alinéa précédent peuvent être mis sous séquestre en attendant que soit rendue l'ordonnance susmentionnée; dans ce cas, les dispositions générales relatives à la mise sous séquestre dans les affaires pénales sont applicables.

Chapitre VII Conséquences de la violation des droits attachés à la marque

38. Un tribunal peut interdire à toute personne qui porte atteinte au droit du propriétaire d'un symbole commercial protégé par la présente loi de continuer d'utiliser ce symbole ou de l'utiliser à nouveau sauf s'il existe des motifs particuliers de ne pas interdire cet usage.

Si l'auteur de l'infraction a agi de manière délibérée ou par négligence, la partie lésée a le droit de recevoir de celui-ci une indemnisation pour tous les préjudices qu'elle a subis. Si la négligence n'est que légère, le tribunal peut modifier le montant de l'indemnisation accordée dans la mesure qu'il juge nécessaire.

Même si le défendeur n'est pas reconnu coupable de négligence, le tribunal peut, selon qu'il le juge raisonnable compte tenu de sa situation financière ou d'autres circonstances, ordonner qu'il remette à la partie lésée les profits qu'il a réalisés grâce à l'infraction au cours des trois années précédentes au maximum.

39. Quiconque porte délibérément atteinte au droit à un symbole commercial protégé par la présente loi est condamné, sauf si l'acte constitue une violation d'un titre de propriété industrielle selon l'article 2 du chapitre 49 du code pénal, à une amende pour atteinte au droit à la marque.

Le ministère public n'engage pas de poursuites pour l'atteinte visée à l'alinéa précédent sauf sur demande de la partie lésée.

Dans le cas d'une marque enregistrée, des sanctions ne peuvent être imposées que si l'infraction a été commise après la date de l'enregistrement.

40. Une action en dommages-intérêts doit être engagée au titre de l'article 38 dans un délai de trois ans à compter du jour où le demandeur a pris connaissance de l'atteinte portée à ses droits et a établi l'identité de l'auteur de l'infraction, et en tout cas avant l'expiration d'un délai de 10 ans à compter du jour où l'infraction a été commise. Nonobstant le premier alinéa du présent article, dans le cas d'une marque enregistrée, une action peut être engagée pour une atteinte portée avant la date de l'enregistrement, à condition que la procédure soit engagée dans un délai d'un an à compter de cette date.

41. À la demande de la personne dont le droit à un symbole commercial a fait l'objet d'une atteinte, le tribunal peut ordonner, s'il le juge raisonnable, qu'un symbole apposé sans autorisation sur des produits ou l'emballage de ceux-ci, sur des dépliants, des documents commerciaux ou autres objets similaires, soit supprimé ou modifié de manière à mettre un terme à l'usage illicite. S'il n'est pas possible de faire autrement, le tribunal ordonne que les objets revêtus du symbole soient détruits ou modifiés d'une manière déterminée. Le tribunal peut également, sur requête, ordonner que les objets soient remis au demandeur contre paiement.

Que l'atteinte ait été portée d'une manière délibérée ou non, le ministère public ou le tribunal peut ordonner que les objets susmentionnés soient mis sous séquestre si le demandeur en fait la requête et, lorsque cela est considéré comme nécessaire, fournit une caution acceptable pour tout préjudice que le défendeur peut subir par suite de la mise sous séquestre et pour les frais occasionnés par cette mesure. Sinon, ce sont les dispositions générales relatives à la mise sous séquestre dans les affaires pénales qui sont applicables.

Chapitre VIII Actions en justice relatives aux marques

42. Le tribunal de district d'Helsinki est compétent pour connaître des affaires relatives au droit à la marque, prononcer la nullité de l'enregistrement d'une marque, la déchéance de l'enregistrement d'une marque, l'interdiction d'utiliser une marque, le bien-fondé des visées à l'article 46 ou l'existence d'une atteinte aux droits attachés à une marque.

Le tribunal de district d'Helsinki est compétent pour connaître des actions engagées contre le propriétaire d'une marque qui n'est pas domicilié en Finlande.

Le tribunal de district d'Helsinki fait office de tribunal des marques conformément au règlement du Conseil mentionné au premier alinéa de l'article 57 ci-après.

- 43.** Une demande tendant à la délivrance d'une ordonnance au titre de l'article 38 peut être examinée en même temps qu'une action engagée en vertu de l'article 2 du chapitre 49 du code pénal ou de l'article 39 de la présente loi.
- 44.** Dans le cas d'une atteinte au droit à la marque conféré par un enregistrement, si le défendeur prétend que l'enregistrement est nul, et que la vérité ne se dégage pas immédiatement, le tribunal lui accorde, après l'avoir entendu séparément, un délai pour engager une action en annulation de l'enregistrement; aucune décision ne peut être prononcée en ce qui concerne l'affaire initiale avant qu'un jugement ait été rendu sur la validité de l'enregistrement. Si la procédure incidente n'est pas engagée dans le délai imparti, le tribunal rend sa décision sur l'affaire sans tenir compte de la demande reconventionnelle. L'alinéa précédent est également applicable si le défendeur prétend que la marque est frappée de déchéance.
- 45.** Lorsque le droit exclusif d'utiliser une marque enregistrée en Finlande a été concédé sous licence à une personne et que cette licence a fait l'objet d'une inscription au registre, en cas d'atteinte au droit à la marque, le propriétaire de la marque ou le preneur de licence, ou les deux, peuvent être considérés comme demandeurs.

Si le preneur de licence visé à l'alinéa précédent veut engager une action pour atteinte à ses droits, il en avise le propriétaire de la marque; à défaut de quoi, sa demande ne sera pas reçue.

Le présent article est également applicable si le propriétaire s'est réservé le droit d'utiliser sa marque alors qu'il a concédé une licence exclusive à un tiers.

- 46.** Une action en justice, visant à établir s'il existe ou non un droit sur un symbole commercial ou si un acte donné porte atteinte à ce droit, peut être engagée dans les cas où il existe à ce sujet une incertitude préjudiciable au demandeur. Dans de tels cas, les dispositions de l'article 45 sont applicables par analogie.
- 47.** Une action visant à obtenir que l'enregistrement d'une marque soit déclaré nul peut être poursuivie contre le défendeur initial même si la marque est cédée à un tiers après que la procédure a été engagée et, si le tribunal donne raison au demandeur, sa décision a également force obligatoire pour la partie à laquelle la marque a été cédée. Il en va de même dans le cas d'une action en déchéance d'une marque.
- 48.** Lorsqu'une action est intentée en vue d'obtenir une ordonnance conformément aux dispositions de la présente loi, le tribunal peut, sur la requête du demandeur, rendre une ordonnance contre le défendeur au cours de la procédure ou dans sa décision, ordonnance qui reste en vigueur jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu dans l'affaire principale et que ce jugement déploie des effets juridiques, ou jusqu'à ce que ce même tribunal ou un autre tribunal en ait décidé autrement au préalable. Avant qu'une ordonnance soit rendue, il peut

être exigé du demandeur qu'il constitue une garantie acceptable pour couvrir le préjudice que le défendeur pourrait subir en raison de ladite ordonnance.

Un recours distinct peut être formé contre une décision judiciaire rendue pendant une procédure en ce qui concerne une ordonnance ou son annulation.

49. Le tribunal fait parvenir à l'Office national des brevets et de l'enregistrement de la Finlande une copie de toute décision judiciaire rendue dans une affaire relative à l'expiration de symboles commerciaux ou en relation avec l'un quelconque des cas visés aux articles 10, 25, 26, 36 et 46. De plus, le tribunal avise l'office de la marque communautaire mentionné au premier alinéa de l'article 57 de toute action en radiation d'une marque communautaire et en annulation de l'enregistrement, et fait parvenir à l'office une copie de la décision finale qui aura été rendue.

Chapitre IX Avis, notifications, recours et annulation de décisions

50. Outre les cas prévus dans les articles 20 et 21, un avis est publié lorsqu'une marque enregistrée est modifiée conformément aux dispositions de l'article 23, lorsqu'un enregistrement est radié en vertu des articles 24 à 26, 31 ou 52 ou lorsqu'une cession réalisée au titre de l'article 33 ou une licence concédée conformément à l'article 34 fait l'objet d'une inscription au registre.

50a. S'il n'a pas été possible d'aviser le déposant à l'adresse qu'il a donnée lui-même, un avis peut être publié dans le bulletin des marques.

51. Le déposant peut recourir contre la décision finale rendue par l'autorité chargée de l'enregistrement en ce qui concerne une marque, si ladite décision lui est défavorable ou si l'affaire a été classée. La partie perdante peut recourir contre une décision finale rendue par l'autorité chargée de l'enregistrement après examen d'une opposition à l'enregistrement. Même si la personne qui a formé l'opposition retire son recours, l'affaire peut être examinée s'il existe des motifs particuliers justifiant cet examen.

51a. Un recours contre une décision rendue par l'autorité chargée de l'enregistrement en vertu de la présente loi doit être déposé auprès de la Commission des recours de l'Office national des brevets et de l'enregistrement de la Finlande. Un règlement distinct régit les modalités de recours et la procédure devant la commission des recours.

52. Si l'autorité chargée de l'enregistrement reçoit du Bureau international mentionné à l'article 53 notification d'un enregistrement international, et que dans cet enregistrement la date d'entrée en vigueur de la protection est antérieure à la date correspondante dans l'enregistrement finlandais de la même marque, et que les produits visés par l'enregistrement international sont dans leur totalité ou en partie identiques à ceux protégés par l'enregistrement finlandais, l'autorité chargée de l'enregistrement annule sa décision concernant l'enregistrement en Finlande et rend une nouvelle décision en ce qui concerne le cas considéré.

Une fois que l'autorité chargée de l'enregistrement a décidé d'accorder un enregistrement, si elle constate, avant l'expiration du délai imparti pour former opposition, que sa décision est fondée sur une erreur manifeste de procédure, elle peut annuler cette décision erronée et prendre une nouvelle décision en ce qui concerne le cas considéré.

Chapitre X Enregistrement international des marques

53. On entend par "enregistrement international d'une marque" l'enregistrement d'une marque effectué par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle conformément aux dispositions du Protocole, adopté à Madrid le 27 juin 1989, relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891. L'Office national des brevets et de l'enregistrement de la Finlande est chargé de remplir en Finlande les tâches ayant trait à l'enregistrement international et tient un registre des enregistrements internationaux produisant leurs effets en Finlande.

54. Si un ressortissant finlandais, ou toute personne domiciliée ou ayant un établissement industriel ou commercial réel et effectif en Finlande, souhaite obtenir un enregistrement international, il doit déposer une demande à cet effet auprès de l'Office national des brevets et de l'enregistrement de la Finlande. Toutefois, il ne peut le faire que s'il a obtenu en Finlande un enregistrement pour la même marque ou que s'il a déposé une demande d'enregistrement en Finlande pour la même marque et que cette demande est en instance.

55. La demande internationale doit être déposée par écrit conformément à des dispositions distinctes. La taxe prescrite doit être acquittée au moment du dépôt de la demande.

56. L'autorité chargée de l'enregistrement vérifie que la demande d'enregistrement international de la marque correspond à l'enregistrement accordé au déposant en Finlande ou à sa demande d'enregistrement en instance en Finlande.

Si le lien prévu au premier alinéa du présent article n'existe pas, l'autorité chargée de l'enregistrement ordonne au déposant de rectifier la demande internationale dans le délai prescrit, sous peine de voir sa demande classée.

Si le lien prévu au premier alinéa du présent article existe, l'autorité chargée de l'enregistrement joint à la demande une attestation confirmant l'existence de ce lien et la fait parvenir avec la demande au Bureau international dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande.

56a. Lorsque l'autorité chargée de l'enregistrement reçoit du Bureau international notification d'un enregistrement international déployant ses effets en Finlande, elle examine si rien ne fait obstacle à l'enregistrement.

56b. Si l'autorité chargée de l'enregistrement constate qu'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international ne satisfait pas aux conditions énoncées dans la présente loi, elle notifie au Bureau international le fait que l'enregistrement international ne déploie pas ses effets en Finlande. L'autorité chargée de l'enregistrement notifie son refus au Bureau international, en joignant à sa décision un texte indiquant tous les motifs qui la justifient, avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de la notification adressée par le Bureau international visée à l'article 56a.

Si la déclaration envoyée par le titulaire de l'enregistrement international à la suite de la notification effectuée par l'autorité chargée de l'enregistrement en vertu du premier alinéa du présent article, ne contient aucun élément sur la base duquel les conditions requises pour l'enregistrement d'une marque énoncées dans la présente loi pourraient être considérées comme remplies, l'autorité chargée de l'enregistrement indique dans sa décision que l'enregistrement international ne déploie pas ses effets en Finlande. L'autorité chargée de l'enregistrement prend une décision similaire également dans le cas où le titulaire de l'enregistrement international n'a pas soumis de déclaration à la suite de la notification de ladite autorité.

56c. Si l'autorité chargée de l'enregistrement constate qu'il n'existe aucun obstacle à l'enregistrement, elle publie par voie d'avis la notification du Bureau international visée à l'article 56a conformément au premier alinéa de l'article 20. La date de l'enregistrement international accordée par le Bureau international est indiquée dans l'avis.

Toute opposition à la reconnaissance d'un enregistrement international en Finlande doit être formée par écrit auprès de l'autorité chargée de l'enregistrement dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'avis.

56d. Lorsqu'une opposition a été formée, si l'autorité chargée de l'enregistrement constate que la marque faisant l'objet d'un enregistrement international ne satisfait pas aux conditions requises pour l'enregistrement qui sont énoncées dans la présente loi, elle notifie au Bureau international, de la manière prescrite au premier alinéa de l'article 56b, le fait que l'enregistrement international ne déploie pas ses effets en Finlande.

Si le délai fixé au second alinéa de l'article 56c vient à échéance après l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la notification faite par le Bureau international visée à l'article 56a, l'autorité chargée de l'enregistrement avise ce dernier, dans ce même délai de 18 mois du fait que l'enregistrement peut ultérieurement cesser de produire ses effets. Dans ce cas, la notification du fait que l'enregistrement est sans effet en Finlande doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai prévu au second alinéa de l'article 56c.

Lorsqu'il est décidé, sur la base d'une opposition, que l'enregistrement international ne déploie pas ses effets en Finlande, cette décision est publiée, une fois entrée en vigueur, par l'autorité chargée de l'enregistrement.

56e. L'enregistrement international d'une marque qui déploie ses effets en Finlande entre en vigueur à la date accordée par le Bureau international visée au premier alinéa de l'article 56c. Les dispositions énoncées dans la présente loi et en vertu de celle-ci sont applicables mutatis mutandis à l'enregistrement international.

56f. Si le titulaire d'un enregistrement international, non domicilié en Finlande, souhaite présenter une déclaration à l'Office national des brevets et de l'enregistrement de la Finlande, il doit désigner un représentant résidant dans ce pays.

56g. Si le propriétaire d'une marque enregistrée en Finlande a obtenu un enregistrement international, qui déploie ses effets en Finlande pour ladite marque, l'enregistrement international remplace l'enregistrement national si tous les produits visés par l'enregistrement obtenu en Finlande figurent dans la liste des produits visés par l'enregistrement international.

L'autorité chargée de l'enregistrement porte au registre, sur demande, une inscription indiquant que l'enregistrement international de la marque est en vigueur et publie un avis à ce sujet.

56h. Si une marque est radiée dans sa totalité ou en partie du registre international, l'autorité chargée de l'enregistrement supprime du registre qu'elle tient les parties correspondantes de la marque et publie un avis à ce sujet.

56i. Si un enregistrement international applicable en Finlande cesse de produire ses effets dans un délai de cinq ans à compter de la date visée au premier alinéa de l'article 56c au motif que l'enregistrement national ou la demande nationale sur laquelle l'enregistrement international est fondé a cessé de produire ses effets et que le propriétaire de la marque souhaite faire enregistrer la même marque en Finlande, cette demande est réputée avoir été déposée à la date visée au premier alinéa de l'article 56c à condition que

1) la demande soit déposée dans un délai de trois mois à compter de l'expiration de la validité de l'enregistrement international;

2) la liste des produits visés par la demande nationale figure dans l'acte d'enregistrement international déployant ses effets en Finlande; et

3) la demande remplisse à d'autres égards les conditions requises pour l'enregistrement et que le déposant acquitte les taxes prescrites.

L'autorité chargée de l'enregistrement porte une inscription au registre attestant que la demande nationale est fondée sur l'enregistrement international et publie un avis à ce sujet.

56j. Si un enregistrement international applicable en Finlande cesse de produire ses effets parce qu'une partie au protocole visé à l'article 53 notifie la radiation de cet enregistrement au titre du protocole, et que le propriétaire de la marque dépose une demande d'enregistrement pour la même marque en Finlande, cette demande est réputée avoir été déposée à la date visée au premier alinéa de l'article 56c à condition que

1) la demande soit déposée dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la radiation prend effet;

2) la liste des produits visés par la demande nationale figure dans l'acte d'enregistrement international applicable en Finlande; et

3) la demande remplisse à d'autres égards les conditions requises pour l'enregistrement et que le déposant acquitte les taxes prescrites.

L'autorité chargée de l'enregistrement porte une inscription au registre attestant que la demande nationale est fondée sur l'enregistrement international et publie un avis à ce sujet.

56k. Les renouvellements, transferts et radiations effectués en vertu des articles 24 à 26 ainsi que la concession de licences en relation avec des enregistrements internationaux donnent lieu à la publication d'un avis.

56l. Un recours peut être formé contre une décision finale de l'autorité chargée de l'enregistrement par le déposant d'une demande d'enregistrement international et par le titulaire d'un enregistrement international qui a présenté une demande d'enregistrement en Finlande, si la décision rendue lui est défavorable ou si l'affaire a été classée.

Une personne qui a formé une opposition peut recourir contre une décision de l'autorité chargée de l'enregistrement indiquant qu'un enregistrement international déploie ses effets en Finlande malgré ladite opposition. Même si l'opposant retire son recours, l'affaire peut être examinée s'il existe des motifs particuliers justifiant cet examen.

Les dispositions de l'article 51a sont applicables par analogie aux recours présentés en vertu des premier et deuxième alinéas du présent article.

Chapitre Xa Marque communautaire

57. On entend par "marque communautaire" une marque enregistrée par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur qui exerce ses activités dans le cadre du marché intérieur de la Communauté européenne (office de la marque communautaire) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire.

Une demande de marque communautaire peut être déposée auprès de l'Office national des brevets et de l'enregistrement de la Finlande qui la transmet à l'office de la marque communautaire. Le dépôt de cette demande donne lieu au paiement de la taxe prescrite qui doit être acquittée auprès de l'Office national des brevets et de l'enregistrement de la Finlande.

57a. Si l'enregistrement d'une marque communautaire ou une demande de marque communautaire a cessé de produire ses effets entièrement ou en partie et que le propriétaire de la marque communautaire dépose une demande d'enregistrement de la même marque en Finlande, cette demande est réputée avoir été déposée à la date de dépôt de la demande de marque communautaire à condition que

1) la demande soit déposée dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'avis par l'office de la marque communautaire annonçant que l'enregistrement de la marque communautaire ou la demande de marque communautaire a cessé de produire ses effets;

2) la liste des produits énumérés dans la demande nationale figure dans la demande de marque communautaire ou dans l'acte d'enregistrement d'une marque communautaire dans la mesure où la demande ou l'enregistrement a cessé de produire ses effets; et

3) la demande remplit de d'autres égards les conditions requises pour l'enregistrement et que le déposant acquitte les taxes prescrites.

Si l'enregistrement d'une marque communautaire a cessé de produire ses effets pour cause de non-usage de la marque et que le propriétaire de la marque dépose une demande d'enregistrement de la même marque en Finlande, cette demande est réputée, sous réserve des conditions énoncées au premier sous-alinéa du présent article, avoir été déposée à la date de dépôt de la demande de marque communautaire, à condition que la marque communautaire ait fait l'objet d'un usage sérieux en Finlande.

Si une demande de marque communautaire ou l'enregistrement d'une marque communautaire cesse de produire ses effets parce que ladite demande a été retirée ou que ledit enregistrement n'a pas été renouvelé, ou encore en raison d'une décision prise par un tribunal national, la demande nationale doit être déposée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande a été retirée, de l'échéance de l'enregistrement de la marque ou de la date à laquelle la décision judiciaire a pris effet.

Chapitre XI Application de la présente loi

58. Il sera édicté par décret d'autres directives en ce qui concerne la procédure que doivent suivre les déposants d'une demande d'enregistrement, la publication des avis et d'autres procédures connexes, et en ce qui concerne la tenue du registre des marques, notamment les modifications qui doivent y être apportées; les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi seront aussi établies par décret. Les dispositions relatives aux taxes qui doivent être acquittées conformément à la présente loi feront l'objet d'un règlement distinct.

59. La présente loi entre en vigueur le 1^{er} juin 1964. En conséquence, les textes suivants sont abrogés :

- . décret du 11 février 1889 sur la protection des marques;
- . article 13 du chapitre XXXVI du code pénal;

— article 2 du décret du 21 décembre 1885 accordant une plus grande liberté dans l'industrie sidérurgique.

60. La validité des marques enregistrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi est déterminée conformément à la législation antérieure.

Le droit à une marque peut être déclaré frappé de déchéance conformément à l'article 26 même si ce droit a été accordé ou que la marque a acquis une réputation avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les demandes d'enregistrement en instance sont régies par la nouvelle loi.

- 61.** Dans le cas de marques enregistrées antérieurement, le délai de cinq ans prévu à l'article 8 est calculé à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
- 62.** Les dispositions de l'article 40 relatives au délai pendant lequel une requête en dommages-intérêts peut être déposée sont également applicables si l'acte pour lequel une indemnisation est prévue a été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi; si toutefois le délai de trois ans prévu par l'article en question commence à courir avant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai sera considéré comme ayant commencé à courir à partir de ladite date.
- 63.** Lorsque l'enregistrement d'une marque enregistrée antérieurement est renouvelé pour la première fois après l'entrée en vigueur de la présente loi, la période de validité de l'enregistrement ainsi renouvelé est réputée prendre fin à la date correspondant à la date initiale de l'enregistrement, même si la période de validité de l'enregistrement en fonction d'un renouvellement antérieur était calculée autrement. Lors du renouvellement de l'enregistrement, les classes de produits visées sont modifiées de façon à tenir compte de tout changement apporté à la classification.
- 64.** L'enregistrement d'une marque, dont le renouvellement ne donnait pas lieu au dépôt d'une demande en vertu du règlement précédemment en vigueur, est dorénavant renouvelé conformément aux dispositions énoncées à ce sujet dans la présente loi. Si une demande de renouvellement n'est pas déposée dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la marque est radiée du registre.

* Titre finnois : Tavaramerkkilaki 10.1.1964/7. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 1^{er} avril 1996. Source : communication des autorités finlandaises. Note : traduction établie par le Bureau international de l'OMPI à partir de la traduction anglaise communiquée par les autorités finlandaises.

** Ajoutée par le Bureau international de l'OMPI.