

Sp.

861. Skýrsla

[496. mál]

iðnaðarráðherra um endurskoðun löggjafar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar.

(Lögð fyrir Alþingi á 110. löggjafarþingi 1987–88.)

INNGANGUR

Svo sem fram kom í stefnuræðu forsætisráðherra var að því stefnt að leggja fram frumvarp til nýrra laga um einkaleyfi á þessu þingi.

Eftir athugun á máli þessu í ráðuneytinu sl. haust skipaði iðnaðarráðherra þann 18. nóvember 1987 þrjá sérfróða menn til að vinna að endurskoðun á lögum um einkaleyfi. Eftir viðræður sérfræðinganna við helstu hagsmunaaðila og athugun á réttarþróun meðal annarra þjóða varð ljóst að verk þetta er viðameira en svo að hægt sé að ljúka endurskoðuninni á þessu þingi. Þess í stað var ákveðið að vinna að viðtækari heildarendurskoðun löggjafar á þessu sviði og er stefnt að því að henni verði lokið í október 1988.

Rétt þykir að gefa Alþingi nú sérstaka skýrslu varðandi endurskoðun löggjafar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar og gera grein fyrir þeirri meginstefnu sem unnið er eftir við endurskoðunina.

Iðnaðarráðuneytinu, 7. apríl 1988.

Friðrik Sophusson
iðnaðarráðherra.

I.

Með erindisbréfi dags. 18. nóvember 1987 fól iðnaðarráðherra þeim Gunnari Erni Harðarsyni tæknifræðingi, Jóni L. Arnalds bcrgardómara og Þorgeiri Örlygssyni, settum prófessor, að vinna að úttekt vegna endurskoðunar á lögum um einkaleyfi. Var þess óskað að þeir ynnu að úttekt, upplýsingasöfnun og fyrstu tillögugerð, er gætu orðið leiðbeinandi við samningu frumvarps að nýjum einkaleyfalögum.

Samkvæmt erindisbréfinu var verkefnið einkum fólgið í greiningu og yfirlitskönnun á stöðu einkaleyfamála hérlandis. Markmiðið var að leiða í ljós hverra meginbreytinga væri þörf á núgildandi einkaleyfalögum út frá því grundvallarsjónarmiði að þau þjónuðu sem best þróun og nýsköpun í íslensku atvinnulífi. Í tengslum við þessa vinnu var einnig óskað eftir ábendingum varðandi vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar að öðru leyti.

Í erindisbréfinu var lögð á það áhersla að fram færu viðræður við hagsmunaaðila í iðnaði og skyldum starfsgreinum, við aðila í stjórnkerfinu og stofnanir og ráðgjafarfyrirtæki á sviði einkaleyfamála.

Enn fremur var þess óskað að varpað yrði ljósi á helstu þætti í þróun einkaleyfamála á alþjóðavettvangi.

II.

Starfshópurinn hófst þegar handa við undirbúning og skipulagningu verksins. Haldnir voru fundir með eftirtöldum hagsmunaaðilum:

1. Félagi umboðsmanna einkaleyfa og vörumerkja,
2. Félagi íslenskra iðnrekenda,
3. Landssambandi íslenskra iðnaðarmanna,
4. Félagi hugvitsmanna,
5. Rannsóknaráði ríkisins,
6. fulltrúum frá Iðntæknistofnun og Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins.

Einnig voru sóttir tveir fundir á vegum SVESI, Samtaka um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar.

Þá hélt starfshópurinn fundi með aðilum í stjórnkerfinu og ýmsum sérfræðingum í hugverkarétti.

Auk þessa hélt starfshópurinn reglulega fundi og fór yfir fyrirbyggjandi gögn og stöðu mála.

Starfshópurinn skilaði frumskýrslu til iðnaðarráðherra þann 29. janúar sl. Í skýrslunni voru settar fram tillögur um endurskoðun gildandi löggjafar á þessu réttarsviði og hvernig skyldi staðið að þeirri endurskoðun. Í skýrslu starfshópsins komu m.a. fram þau atriði sem hagsmunaaðilar töldu brýna þörf á að yrðu endurskoðuð.

III.

Í framhaldi af viðræðum við hagsmunaaðila og á grundvelli eigin mats á stöðu gildandi einkaleyfalöggjafar gerði starfshópurinn eftirfarandi að tillögu sinni:

1. Samið yrði nýtt frumvarp til einkaleyfalaga. Frumvarpið hefði í meginatriðum að leiðarljósi þá stefnu við einkaleyfavernd sem mörkuð var í Danmörku við endurskoðun einkaleyfalöggjafar þar. Lögð yrði sérstök áhersla á að rýmka svið laganna og afmarka skýrar gildissvið þeirra frá því sem nú er.
2. Jafnhliða samningu nýs einkaleyfafrumvarps yrði hafinn undirbúningur að því að Íslendingar gerðust aðilar að hinum svokallaða PCT-samningi og yrði þá tekin afstaða til þess hvort ákvæði þess samnings yrðu leidd í íslensk lög í nýjum einkaleyfalögum eða hvort það yrði gert með sérstökum lögum.
3. Lögum nr. 102/1961, um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir Íslands hönd Parísarsamþykktina um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar, verði breytt þannig að Stokkhólmsgerð hennar hafi lagagildi hér á landi.
4. Fyrirliggjandi frumvarp um munsturvernd verði endurskoðað, m.a. með hliðsjón af þróun víðtækari verndar á þessu sviði annars staðar á Norðurlöndum og víðar, og lagt þannig fram.
5. Samið verði sérstakt frumvarp um stofnun sjálfstæðrar skrifstofu er annist einkaleyfa-, vörumerkja- og munsturskráningar.
6. Samið verði frumvarp um hugverkalega réttarstöðu þeirra manna er vinna að uppfinningum í þjónustu annarra.

IV.

1. Um þörfina fyrir endurskoðun gildandi laga um einkaleyfi.

Gildandi lög um einkaleyfi á Íslandi, nr. 12/1923, eru 65 ára gömul. Frá gildistöku laganna hefur þróun í einkaleyfarétti á alþjóðavettvangi verið hröð og hefur lögunum ekki verið breytt til samræmis við þá þróun. Vegna alþjóðlegs eðlis einkaleyfa og einkaleyfa-verndar er brýn nauðsyn fyrir Íslendinga að fylgja slíkri alþjóðlegri þróun eftir.

Annmarkar á gildandi löggjöf eru m.a. eftirtaldir:

- a. Svið einkaleyfaverndar er um margt óljóst markað í 1. gr. gildandi laga og of þröngt miðað við þá þróun sem átt hefur sér stað erlendis. Þannig má nefna að óljóst er samkvæmt gildandi lögum hvort unnt er að fá einkaleyfavernd á aðferðum á sviði örverulíffræði og afurðum slíkra aðferða. Þá má og benda á að réttur manna til þess að öðlast einkaleyfi á uppfinningum á læknislyfjum og næringar- og neysluæfnum er takmarkaður, en erlendis er farið að veita einkaleyfi á slíkum uppfinningum í sívaxandi mæli.
- b. Ákvæði gildandi laga um svokallað nýnæmi uppfinninga er óljóst og í ósamræmi við þá þróun sem átt hefur sér stað í nágrannalöndum okkar. Nýnæmi varðar birtingu, nýtingu eða sýningu uppfinningar. Er þörf á skýrari ákvæðum um það efni í lögum.

- c. Tími einkaleyfaverndar hér á landi er 15 ár frá dagsetningu leyfisbréfs en almennt 20 ár frá umsóknardegi víðast hvar erlendis. Hér þarf samræming að koma til.
- d. Samkvæmt ákvæðum 13. gr. gildandi laga fer auglýsing umsóknar fram innan sex mánaða frá því að hún er lögð inn. Þegar umsóknin hefur verið auglýst hafa allir aðgang að umsókninni og þeim lýsingum á uppfinningu sem hún hefur að geyma. Eftir slíka auglýsingu telst uppfinningin hafa verið birt opinberlega. Víðast hvar erlendis er þessi frestur 18 mánuðir. Gildandi regla hérlendis getur því skert möguleika umsækjenda á því að sækja um einkaleyfi erlendis. Þarfnast það breytinga.
- e. Frestur til andmæla skv. 14. gr. er stuttur og ekki í samræmi við það sem þekkist annars staðar í heiminum.
- f. Reglur gildandi laga um meðferð einkaleyfisumsókna eru mjög af skornum skammti og ófullkomnar.
- g. Kröfum um gerð og frágang umsókna er áfátt og er þörf úrbóta á því sviði.
- h. Ákvæði um viðbótareinkaleyfi eru úrelt og hafa víða erlendis verið felld brott. Ákvæði um undanþágur varðandi uppfinningar sem sýndar hafa verið á alþjóðlegum sýningum þarfnast endurskoðunar.

2. Aðild Íslands að einkaleyfasamstarfssamningnum (PCT).

Samningur þessi, sem undirritaður var í Washington D.C. árið 1970, var gerður að tilhlutan WIPO (World Intellectual Property Organization). Undirbúningur að gerð samningsins hófst upp úr 1960.

Meginmarkmið samningsins er að koma í veg fyrir tvíverknað við rannsóknir einkaleyfisumsókna þegar sótt er um vernd í mörgum ríkjum samtímis. Aðilar að samningnum eru flest stórveldin, flest ríki Vestur-Evrópu og Norðurlöndin að Íslandi undanskildu. Með samningnum var sett á laggirnar samband aðildarríkjana til alþjóðlegrar samvinnu á sviði einkaleyfaverndar.

Rannsókn á einkaleyfishæfni og nýnæmi er miðstýrt samkvæmt samningnum, en þó er tekin endanleg afstaða til veitingar einkaleyfis í hverju landi fyrir sig. Innlagning umsóknar í einu landi, sem er aðili að PCT (Patent Cooperation Treaty), hefur þau réttaráhrif að litið er svo á að umsóknin sé einnig lögð inn í þeim PCT-löndum þar sem verndar er jafnframt óskað.

Samningurinn gerir ráð fyrir alþjóðlegri einkaleyfisumsókn þegar óskað er verndar í mörgum löndum samtímis. Gerðar eru skýrar og ítarlegar formkröfur til umsókna. Rannsókn á nýnæmi og einkaleyfishæfni fer fram hjá alþjóðlegri stofnun sem viðurkennd er sérstaklega til þess samkvæmt PCT-samningnum. Er ætlunin að þær stofnanir, sem eru stærstar og búa yfir bestri þekkingu og getu, framkvæmi slíkar rannsóknir fyrir aðildarríkin. Sænska einkaleyfisstofnunin og sú breska hafa t.d. verið viðurkenndar til slíkra rannsókna.

Þegar umsækjandi hefur bæði fengið umsögn um nýnæmið og hæfnina getur hann tekið afstöðu til þess hvort hann afturkallar umsóknina, endurbætir hana eða leggur hana inn til umsókna í einstökum löndum.

Eins og áður sagði eru einstök lönd ekki bundin við niðurstöður rannsókna hjá viðkomandi rannsóknarstofnun. Tilgangurinn með þessari miðstýringu er að létta álagi af skráningarskrifstofu hvers lands. Samningsríkin eru frjáls að því að ákveða umfang einkaleyfaverndar hvert í sínu landi og því þarf ekki að gera efnislegar breytingar á gildissviði löggjafar í hverju ríki til innbyrðis samræmis.

PCT-samningurinn hefur auk þessa að geyma ákvæði sem stuðla að tækniframförum í þróunarlöndunum og auðvelda þeim aðgang að nútímataækni.

Kostir aðildar að PCT-samningnum eru fyrst og fremst þeir að málsmeðferð umsókna verður stöðluð og umsækjandinn getur, áður en hann sækir um í einstökum löndum, aflað

sér upplýsinga um nýnæmi og hæfni umsóknarinnar. Hann getur þannig myndað sér rökstudda skoðun um hvort æskilegt sé fyrir hann að halda áfram. Með þessum samningi ávinnst og það að vinna við umsóknir verður léttari fyrir yfirvöld.

Um það er deilt hvort aðild að PCT-samningnum hafi í för með sér lægri útgjöld fyrir umsækjendur þegar sótt er um í mörgum löndum samtímis. Líkur eru á því að ef lítið er til lengri tíma þá muni PCT-fyrirkomulagið hafa sparnað í för með sér fyrir umsækjendur. Þá er og ljóst að PCT-fyrirkomulagið hefur í för með sér frestun útgjalda fyrir umsækjendur og léttir þeim róðurinn í upphafi.

3. Staðfesting Stokkhólmsgerðar Parísarsamþykktarinnar.

Parísarsamþykktin svokallaða um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar er upprunalega frá árinu 1883 en hefur margsinnis verið endurskoðuð, m.a. í Lundúnum 2. júní 1934, í Lissabon 31. október 1958 og í Stokkhólmi 14. júlí 1967. Um 100 ríki eru aðilar að samþykktinni.

Markmið Parísarsamþykktarinnar er að tryggja að eigandi eignarréttinda á sviði iðnaðar í sérhverju aðildarríki geti sem best náð réttarvernd í hinum aðildarríkjunum. Öll Norðurlöndin nema Ísland hafa fullgilt Stokkhólmstexta samþykktarinnar í heild sinni.

Með lögum nr. 102 28. desember 1961 var ríkisstjórninni heimilað að staðfesta samþykktina fyrir Íslands hönd. Það var gert og fékk hún lagagildi hér á landi frá 5. mars 1962. Ísland fullgilti þá Lundúnatextann frá 1934.

Hinn 28. september 1984 gerðist Ísland aðili að Stokkhólmstexta samþykktarinnar, þó með þeim fyrirvara að fyrstu tólf greinar textans voru undanskildar. Hvað efnissvið þeirra greina varðar gildir Lundúnatextinn því áfram.

Aðildarríki Parísarsamþykktarinnar hafa stofnað með sér samband til verndar eignarréttindum á sviði iðnaðar, svo sem það er nánar skilgreint í samþykktinni. Hún byggir á fjórum grunnreglum: *Í fyrsta lagi* að sambandsríkin séu skyld til að veita borgurum annarra sambandsríkja sömu lögvernd og þau veita eigin borgurum. *Í öðru lagi* á reglunni um lágmarksvernd sem felur í sér ákvæði um þá lágmarksvernd sem löggjöf sambandsríkis verður að uppfylla gagnvart borgurum annarra sambandsríkja. Þessi regla hefur leitt til lagasamræmingar, t.d. á Norðurlöndum. *Í þriðja lagi* er um að ræða regluna um forgangsrétt samkvæmt samþykktinni. Sú regla felur í sér að fyrst sé lögð inn umsókn um veitingu ákveðins einkaleyfis í einu sambandsríki og síðar innan ákveðins frests (eins árs) í einu eða fleiri hinna sambandsríkjanna, þá skuli líta svo á að síðari umsóknirnar hafi verið lagðar inn samtímis þeirri fyrstu. *Í fjórða lagi* er um að ræða regluna um sjálfstæða réttarvernd hvers ríkis. Hún felur í sér að réttarvernd einkaleyfis gildi sjálfstætt í hverju ríki fyrir sig. Ef skilyrði fyrir vernd eru ekki uppfyllt í einu sambandsríki kemur það eitt sér ekki í veg fyrir að vernd eða réttur geti komist á eða verið til staðar í öðru sambandsríki.

Ísland hefur þegar staðfest 13.–30. gr. Stokkhólmsgerðarinnar. Þessar greinar hafa að geyma skipulagsákvæði, einkum stofnsetningu WIPO, en efnishluta Stokkhólmsgerðarinnar (1.–12. gr.) hefur Ísland enn ekki staðfest.

Efnishluti Stokkhólmsgerðarinnar hefur að geyma ýmsar breytingar til bóta bæði hvað varðar einkaleyfi og ekki hvað síst vörumerki og er æskilegt að Ísland staðfesti einnig efnishlutann og fylgi þannig alþjóðlegri þróun á þessu sviði.

4. Framlagning frumvarps til laga um munstur.

Svokölluð vörumerkjalaganefnd, sem skipuð var 1961, skilaði frumvarpi til laga um munsturvernd til iðnaðarráðuneytisins árið 1975. Frumvarpið var aldrei lagt fram. Það var endurskodað fyrri hluta árs 1986 og var ætlunin að leggja það fram þá um haustið. Af því

varð þó ekki. Í viðræðum starfshópsins við hagsmunaaðila kom það glöggt í ljós að ýmsir þeir sem hér á landi starfa að framleiðslu og iðnhönnun töldu það vera mjög til bóta ef hér á landi væri í gildi löggjöf um munsturvernd. Gerði starfshópurinn það að tillögu sinni að fyrirbyggjandi frumvarp í iðnaðarráðuneytinu um munsturvernd verði lagt fram samhliða nýju einkaleyfafrumvarpi. Verður að telja að sú vernd, sem höfundalögin veita munstrum, sé ófullnægjandi fyrir iðnaðarmunstur. Þá er það og eðlilegastur skilningur á ákvæðum Lundúnatexta Parísarsamþykktarinnar sem Íslendingar eru aðilar að að okkur sé skylt að hafa hér á landi löggjöf um munsturvernd. Það er á hinn bóginn ótvírætt að hér á landi ber að hafa munsturlöggjöf ef við gerumst aðilar að efnisákvæðum Stokkhólmsgerðar Parísarsamþykktarinnar.

Samkvæmt 1. gr. áðurnefnds frumvarps um munsturvernd merkir munstur, í skilningi frumvarpsins, fyrirmynd að útliti vöru eða fyrirmynd að skreytingu hennar. Með skráningu samkvæmt frumvarpinu getur hver sá sem gert hefur munstur fengið einkarétt til þess að nýta sér munstrið í atvinnuskyni. Samkvæmt þessu felur munsturréttur í sér vernd gegn því að aðrir en munstureigandinn nýti sér munstrið í atvinnuskyni við framleiðslu, innflutning, útboð, sölu eða leigu á vörum sem ekki eru að verulegu leyti frábrugðnar munstrinu.

Að frátöldum skrautmunstrum er hægt að fá skráð sem munstur fyrirmynd að útliti á öllu því sem venjulegt er að kalla vöru í hefðbundnum skilningi þess orðs. Má hér sem dæmi nefna fyrirmynd að útliti á borðum og stólum, kaffikönnum, lömpum o.s.frv. Það er einvörðungu útlit vörunnar sem notið getur verndar samkvæmt munsturlögum. Þá er og rétt að taka fram að munsturskráning veitir ekki vernd á tæknilegum þáttum eða eiginleikum vöru. Vernd slíkra eiginleika færi eftir einkaleyfalöggjöf ef um tæknilegar nýjungar væri að ræða.

Segja má að munsturvernd hafi tvenns konar tilgang. *Í fyrsta lagi* veitir hún þeim hugvitsmanni sem hannað hefur nýtt form, nýjan búnað eða skreytingu vöru vernd gegn því að aðrir nýti sér það hugverk hans í atvinnuskyni. *Í öðru lagi* leiðir það af vernd munsturlaga að sá framleiðandi, sem lagt hefur í kostnað við að hanna vöru með tilteknu útliti, skreytingu eða formi, mundi í skjóli laganna öðlast tryggingu fyrir því að aðrir framleiðendur komi ekki á markaðinn með vörur sem hafa sama form eða sömu skreytingu.

Munstur njóta að vísu verndar samkvæmt gildandi höfundalögum en hún er takmörkuð. Verndin takmarkast við það að kröfum um listrænt gildi sé fullnægt. Það getur ávallt verið matsatriði hvenær kröfum um listrænt gildi er fullnægt og má því segja að í raun sé sú vernd sem höfundalögin veita munstrum harla ófullkomin. Er því fyllsta ástæða til þess að stíga skrefið til fulls og veita munstrum réttarvernd án tillits til þess hvort það fullnægir kröfum um listrænt gildi eða ekki. Iðnaðarráðuneytið hefur því ákveðið að endurskoðað frumvarp um munsturvernd verð lagt fram um leið og frumvarp til nýrra laga um einkaleyfi.

5. Stofnun skráningarskrifstofu.

Framangreindar tillögur um gagngera endurskoðun einkaleyfalaganna, um aðild okkar að hinum svokallaða PCT-samningi og um munsturvernd fela í sér svo róttækar breytingar á gildandi fyrirkomulagi þessara mála að óhjákvæmilegt hlýtur að teljast að sett verði á laggirnar sjálfstæð skráningarskrifstofa er annist skráningar þessar. Við ríkjandi aðstæður verður að telja að iðnaðarráðuneytið sé ekki í stakk búið að taka að sér þetta verkefni. Má einnig segja að það sé eðlilegra að svo umfangsmikil afgreiðslustörf fari fram á sérstakri skrifstofu en ekki í ráðuneytinu sjálfu.

Ætla verður að tekjur af einkaleyfa-, vörumerkja- og munsturskráningum mundu að verulegu ef ekki öllu leyti geta staðið undir rekstrarkostnaði slíkrar skrifstofu. Löggjöfin gerir ráð fyrir því að gjöld þessi séu til þess að standa undir þjónustu ríkisins á þessu sviði en

séu ekki sérstök skattheimta. Má því segja að þeir sem hagsmuna eiga að gæta eigi kröfu til þess að fá þjónustu í samræmi við gjöldin.

Rétt er að benda á það hér til samanburðar að víðast hvar erlendis er fyrirkomulag skráningar á þá lund að sérstakar skráningarskrifstofur annast skráningarstarfsemina.

6. Frumvarp um hugverkalega réttarstöðu þeirra manna er starfa í þjónustu annarra að uppfinningum.

Í viðræðum starfshópsins við hagsmunaaðila, einkum fulltrúa frá ríkisstofnunum sem starfa að rannsóknarverkefnum, kom fram að hér eru á ferðinni mörg óleyst vandamál sem brýnt er að leysa. Vandamálin eru helst fólgin í því að ágreiningur kemur upp á milli rannsóknarstofnana og fyrirtækja annars vegar og starfsmanna þeirra hins vegar um eignarréttinn að einkaleyfum á þeim uppfinningum sem verða til í rannsóknarstarfsemi stofnananna.

Einstakar stofnanir og fyrirtæki hafa reynt að leysa þetta vandamál með samningum við starfsfólk sitt en neiti starfsfólk að skrifa undir slíka samninga er vandinn óleystur. Því er þörf á lagasetningu er setji almennar reglur um hugverkalega réttarstöðu starfsfólks. Líklegt er að setning slíkrar löggjafar geti virkað hvetjandi fyrir starfsfólk, sérstaklega ef því er tryggð í lögum hlutdeild í tekjum af þeim uppfinningum sem það hefur átt þátt í að skapa.

V.

Iðnaðarráðuneytið hefur lagt á það áherslu við starfshópinn að hann ljúki við að semja frumvarp til nýrra einkaleyfalaga fyrir 1. október nk. Þá verði einnig lokið samningu frumvarps um aðild okkar að PCT-samningnum og um stofnun sjálfstæðrar skráningarskrifstofu. Er ætlunin að leggja þessi frumvörp ásamt frumvarpi til munsturlaga fram í þingbyrjun næsta haust. Telur starfshópurinn sig þurfa tíma fram til haustsins að ljúka þessu verki.

Þá hefur iðnaðarráðuneytið lagt á það áherslu við starfshópinn að strax og lokið er við að semja þau frumvörp sem að framan getur verði samið frumvarp um hugverkalega réttarstöðu starfsmanna sem vinna að uppfinningum í þágu annarra. Jafnframt skal samið frumvarp um gildistöku efnishluta Stokkhólmsgerðar Parísarsamþykktarinnar.