

Nefndasvið Alþingis

Sent rafrænt á netfangið: nefndasvid@althingi.is

Reykjavík, 12. maí 2015

Tilvisun ELS: 0.1. SKR 055

Efni: Umsögn Einkaleyfastofunnar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um þjóðfána Íslendinga og rikisskjaldarmerkið nr. 34/1944, þskj. 1159, 685. mál.

Vísað er til tölvupósts dags. 6. maí 2015, þar sem Einkaleyfastofunni er boðið að veita umsögn um ofangreint lagafrumvarp fyrir 15. maí 2015.

Einkaleyfastofan fer með málefni hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, þ.á m. málefni er varða umsóknir og skráningu vörumerkja skv. lögum nr. 45/1997 um vörumerki (vml.) og félagamerkja skv. lögum nr. 155/2002 um félagamerki. Eins og fram kemur í IV. lið athugasemda við frumvarpið styður Einkaleyfastofan frumvarpið að meginstefnu til.

Einkaleyfastofan telur hins vegar rétt að áréttu þær athugasemdir sem gerðar voru við fyrirbyggjandi frumvarpsdrög og auk þess reifa nokkur atriði sérstaklega sem ekki komu fram á fyrri stigum.

1. Orðið „vörumerki“

Eins og fram kemur í III. hluta athugasemda við ákvæðið í frumvarpinu er samræmis við Parísarsamþykkt um vernd eignaréttinda á sviði iðnaðar og lög nr. 45/1997 um vörumerki gætt með því að krefjast samþykkis forsætisráðuneytisins fyrir notkun fánans ef vörumerki skal skrá.

Einkaleyfastofan leggur hins vegar til að í stað orðsins „vörumerki“ í frumvarpinu verði notað orðið „merki“ til að tryggja að ákvæðið taki einnig til félagamerkja. Félagamerkjum, sbr. lög nr. 155/2002, ber ekki að rugla saman við firmaheiti heldur eru þau eðlislík vörumerkjum að frátöldum sérstökum reglum sem settar eru um notkun slíkra merkja, sbr. 4. gr. laganna. Slík merki eru iðulega skráð í eigu félagsamtaka sem leyfa félagsmönnum sínum notkun merkisins að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Vörumerkjalög gilda að öllu leyti um skráningu félagamerkja, málsmeðferð o.fl.

Ef ekki verður farin sú leið að nota hugtakið „merki“ telur Einkaleyfastofan rétt að nefna hvoru tveggja vöru- og félagamerki í ákvæðinu.

2. Málsliðurinn „Hugverk telst íslenskt að uppruna ef það er samið af íslenskum aðila“
Einkaleyfastofan telur jákvætt að tekið hafi verið tillit til hönnuða og annarra listframleiðenda í frumvarpinu en bendir á að orðið „hugverk“ er yfirhugtak yfir réttindi sem vernda má skv.

höfunda-, vörumerkja-, einkaleyfa- og hönnunarlögum. Hugtakið þarf því að skýra nánar og setja í samhengi við það sem verið er að nota það fyrir, hér væntanlega verk, s.s. bókmenntir, tónverk eða kvikmyndir sem varin eru af höfundarétti. Undir vernd höfundalaga nr. 73/1972 falla hins vegar ýmis önnur verk en þau sem eru „samin“ og því þarf að gæta vel að orðalagi til að tryggja að málsgreinin nái einnig yfir önnur verk sem vernduð eru af höfundarétti. Jafnvel færi því betur á því að nota orðið „sköpun“ í málsliðnum í stað orðsins „hugverk“ og tiltaka að höfundur sé íslenskur í stað þess að verkið sé „samið af íslenskum aðila“.

Að mati Einkaleyfastofunnar þarf því að umorða þennan málslið ákvæðisins.

3. Vara af íslenskum uppruna – íslenskt vörumerki

Í ákvæðinu er tilgreint að heimilt sé að nota þjóðfánann í vörumerki eða á söluvarning. Hvað telst til „vara af íslenskum uppruna“ er skilgreint í kjölfarið og þarf hún að vera:

- a) framleidd úr innlendu hráefni að uppistöðu til,
- b) framleidd samkvæmt hefð, s.s. matvara,
- c) hönnunarvara sem framleidd er af íslenskum aðila undir íslensku vörumerki eða
- d) hugverk samið af íslenskum aðila.

Óljóst er af orðalagi ákvæðisins hvort heimilt verður að nota þjóðfánann við sölu vara sem eru íslenskar uppfinningar, verndaðar með einkaleyfi en eru e.t.v. framleiddar úr erlendum hráefnum. Hönnun eins og hún er framsett í ákvæðinu virðist eingöngu taka til útlits vara í samræmi við lög nr. 46/2001 um hönnun. Íslenskar uppfinningar geta á hinn bóginn til dæmis varðað ýmsar vélar í sjávarútvegi, matvælaframleiðslu, lyf o.fl., sem aðeins eru verndaðar með einkaleyfi. Eins og sjá má af lið a) hér að ofan tilgreinir fyrsti liður skilgreiningarinnar aðeins framleiðslu úr innlendu hráefni og er því æskilegt að skýra þennan þátt betur.

Þá þarf að mati Einkaleyfastofunnar að skýra nánar hvað átt er við með „íslensku vörumerki“ í tengslum við hönnunarvörur. Er um að ræða merki skráð hér á landi í eigu íslensks aðila, merki íslenskra aðila erlendis eða merki skráð hér á landi, jafnvel í eigu erlendra aðila? Vörumerkjaréttur er landsbundinn réttur og skráð merki íslenskra og erlendra aðila hér á landi hafa hér sama rétt og stöðu sem „íslensk merki“.

Einkaleyfastofan telur því þörf á að útfæra nánar hvað telst til vara af íslenskum uppruna og skýra nánar hvað átt er við með að vörumerki sé íslenskt. Að síðustu er vísað til þess sem að framan segir um vörumerki og áréttað að æskilegt væri að nota hugtakið „merki“ eða „vöru- og félagamerki“ í ákvæðinu.

4. Málsliðurinn „Óheimilt er að nota fánann í firmamerki“

A. liður 4. mgr. tekur, að frátöldu orðalagi í upphafi, að meginstefnu til aðeins til vara og vörumerkja. Orðin „þjónusta“ og „starfsemi“ eru tilgreind í fyrsta málslið en hafa verður í huga að þjónusta sem veitt er undir vöru- eða félagamerki er iðulega einnig firmaheiti/firmamerki. Vörumerki, ekki síst þau sem skráð eru í þjónustuflokka 35-45 samkvæmt NICE flokkunarkerfinu, sbr. 16. gr. vörumerkjalaga, eru iðulega einnig firmaheiti. Af þessum sökum er að mati Einkaleyfastofunnar ekki samræmi milli upphafs og endis málsgreinarinnar.

Skýringar í athugasemdum um að ólíku sé saman að jafna þarfnast nánari skýringa eigi málsgreinin að ganga upp hvað þetta varðar. Ekki er útilokað að aðilar sem fara með íslenska

vöru á markað erlendis vilji merkja fimamerki sitt, sem hugsanlega er einnig skráð vörumerki, íslenska fánanum þó varan sem slík beri sérstakt vörumerki.

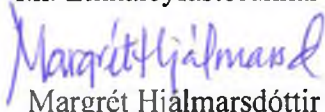
Einkaleyfastofan fær ekki séð að rök falli til þess að útiloka eigi notkun fánans í firmamerkjum með þessum hætti. Þá leggur Einkaleyfastofan til, verði niðurstaðan sú að nota hugtakið „merki“ eða „vöru- og félagamerki“ í fyrri hluta málsgreinarinnar, að notað verði hugtakið „firmaheiti“ eða „firmaheiti skráð í fyrirtækjaskrá“ í stað hugtaksins „firmamerki“ til nánari aðgreiningar.

Að öðru leyti vísar Einkaleyfastofan til fyrri athugasemda um þetta atriði í 5. lið athugasemda á bls. 3 í umsögn stofnunarinnar þann 5. mars 2014.

5. B-liður frumvarpsins – skylda til setningar reglugerðar

Einkaleyfastofan vísar um þetta atriði einkum til 7. liðar á bls. 4 í umsögn stofnunarinnar þann 5. mars 2014. Við því má búast að margir taki þessari auknu heimild fegins hendi og vilji tryggja sér rétt með skráningu merkis sem fyrst. Einkaleyfastofan áréttar því mikilvægi þess að til staðar verði ferli og nánar tilgreind skilyrði vegna leyfisveitingar eins fljótt og unnt er. Einkaleyfastofan getur sett umsóknir á bið ef samþykkis fyrir notkun þjóðfánans í vörumerki er beðið en umsóknargjöld eru ekki endurgreidd fáist slíkt leyfi ekki.

Að öðru leyti en því sem að framan er rakið styður Einkaleyfastofan verðandi breytingar á 12. gr. laga nr. 34/1944 og er reiðubúin að skýra einstök atriði frekar gerist þess þörf.

Virðingarfyllst,
f.h. Einkaleyfastofunnar

Margrét Hjálmsdóttir
yfirlögfræðingur