

Nefndasvið Alþingis

Sent rafrænt á netfangið: nefndasvid@althingi.is

Reykjavík, 5. nóvember 2015

Tilvísun ELS: 0.1. SKR 055

Efni: Umsögn Einkaleyfastofunnar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um þjóðfána Íslendinga og rikisskjaldarmerkið nr. 34/1944, með síðari breytingum, (notkun fánans við markaðssetningu á vöru og þjónustu), þskj. 156, 156. mál á 145. löggjafarþingi.

Vísað er til tölvupósts dags. 20. október sl., þar sem Einkaleyfastofunni er boðið að veita umsögn um ofangreint lagafrumvarp fyrir 5. nóvember 2015.

Einkaleyfastofan telur rétt að áréttta nokkrar athugasemdir sem gerðar voru við það frumvarp sem lagt var fram á síðasta þingi, sbr. þskj. 1159, 685. mál.

Orðið „vörumerki“

Einkaleyfastofan fagnar því að hugtakið „merki“ skuli notað í upphafi ákvæðisins og taki þar með bæði til vörumerkja, sbr. lög nr. 45/1997 um vörumerki (vml.) og félagamerkja, sbr. lög nr. 155/2002 um félagamerki (fml.). Til þess að gæta samræmis telur stofnunin þó rétt að nota jafnframt hugtakið „merki“ í stað „vörumerki“ á öðrum stöðum í ákvæðinu, þ.e. í 3., 4. og 6. málslíð.

7. málslíður 4. mgr.: „Óheimilt er að nota fánann í firmamerki“

Einkaleyfastofan ítrekar áður komið sjónarmið um að ekki sé samræmi milli upphafs og endis ákvæðisins, þar sem í upphafi er tekið fram að heimilt sé að nota merki í tengslum við þjónustu/starfsemi, en í lok ákvæðisins að óheimilt sé að nota fánann í firmamerki og færir fyrir því nánari rök.

Í upphafi ákvæðisins er áhersla lögð á að heimilt verði „að nota hinn almenna þjóðfána í merki, sbr. þó 2. mgr., eða á söluvarning, umbúðir um eða auglýsingu á vöru eða þjónustu sé vara eða starfsemi“ sú sem í hlut á íslensk að uppruna og fánanum ekki óvirkðing gerð.“ Ákvæðið tekur, að öðru leyti að meginstefnu til aðeins til vara. Í 7. málslíð er tekið fram að ekki megi nota fánann í firmamerki. Athugasemdir Einkaleyfastofunnar verða til nánari skýringa flokkaðar í a) og b) hluta.

a) Einkaleyfastofan tekur fram að hugsanlega þurfi aðeins að skoða hugtakanotkun í tengslum við 7. málslíð. Reglur um skráningu á *firmaheitum* (firma) er að finna í lögum nr. 42/1903 um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð. Slík heiti eru nöfn eða heiti fyrirtækja sem skráð eru í Fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra. *Firmamerki* eru hins vegar, samkvæmt skilgreiningu

Einkaleyfastofunnar, merki (orðmerki, orð- og myndmerki/logo) sem eru heiti fyrirtækja, ýmist notuð eða skráð sem vöru- eða félagamerki. Einkaleyfastofunni ber við rannsókn umsókna um skráningu merkja, samkvæmt 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., að synja umsókn ef til staðar er hætta á ruglingi við skráð firmaheiti. Firmamerki eru að öðru leyti skráningarhæf í öllum vöru- eða þjónustuflokkum, uppfylli þau skilyrði vöru- eða félagamerkjalaga.

Eðlilegt þykir að útiloka notkun þjóðfánans í firmaheitum sem skráð eru hjá Fyrirtækjaskrá, enda aðeins unnt að skrá orðmerki í þá skrá. Ef ætlunin er aðeins að útiloka notkun fánans í skráningu slíkra merkja telur Einkaleyfastofan réttara að nota hugtakið *firmaheiti*.

b) Ef ætlunin er að útiloka notkun fánans í firmamerkjum, hvort sem um er að ræða heiti fyrirtækja sem eru notuð, skráð í Fyrirtækjaskrá eða skráð sem vöru- eða félagamerki gerir Einkaleyfastofan eftirfarandi athugasemdir:

Vöru- og félagamerki sem unnt er að skrá hjá Einkaleyfastofunni, einkum í þjónustuflokkum 35-45 samkvæmt NICE samningum um alþjóðlega flokkun vöru og þjónustu vegna skráningar vörumerkja, sbr. 16. gr. vml., eru iðulega einnig firmamerki, þ.e. nöfn fyrirtækja, þó það sé ekki algilt. Til nánari skýringa má nefna að merkið MAREL (orðmerki), sbr. skráning nr. 1574/2012, er skráð í vörumerkjaskrá annars vegar fyrir vörur í flokkum 7 og 9 og hins vegar fyrir þjónustu í flokkum 35, 37 og 42. Merkið MAREL er því bæði skráð og (að öllum líkindum notað) fyrir bæði vörur og þjónustu og sem firmamerki, enda er firmaheitið einnig skráð í Fyrirtækjaskrá.

Ef óheimilt verður að *nota* fánann í firmamerki þarf að vera skýrt að heimild 1. málsliðar nái aðeins til þeirra merkja sem notuð eru fyrir þjónustu/starfsemi og eru ekki jafnframt firmamerki/heiti fyrirtækis. Rétt væri því e.t.v. að flytja efni 7. tl. í 1. málslið eða tilgreina efni hans strax á eftir í 2. málslið. Það leysir þó að mati Einkaleyfastofunnar ekki allan þann vanda sem orðalag 7. málsliðar skapar.

Ef óskað er eftir *skráningu* merkja sem innihalda þjóðfánann, þarf umsókn um samþykki fyrst að berast Neytendastofu (eða Einkaleyfastofan að beina því til umsækjanda um skráningu merkis að sækja um leyfi stofnunarinnar), sbr. 6. málslið ákvæðisins. Til þess að gæta samræmis við reglur um notkun, eigi 7. tl. að haldast óbreyttur eða efni hans að flytjast til sbr. ofangreint, er nauðsynlegt, til þess að skráning í vörumerkjaskrá verði rétt, að í þeim reglum sem Neytendastofa fer eftir, komi skýrt fram að tilgangur skráningar skuli koma fram í umsókn, þ.e. hvort sótt er um fyrir vöru eða þjónustu. Þá þarf einnig að taka fram hvort ætlunin er að nota umrætt merki einnig sem firmamerki ef óskað er eftir skráningu í þjónustuflokkum NICE samningsins. Neytendastofa mun í slíkum tilvikum þurfa að yfirfara þjónustulýsingu, meta hvort hugsanlegt er að merkið verði notað sem firmamerki og taka ákvörðun út frá þeirri lýsingu á þjónustu sem til staðar er. Nauðsynlegt er því að útfæra þetta ferli nánar, en í þessari stöðu væri e.t.v. réttast að reglur útilokuðu með öllu vernd merkja sem innihalda þjóðfánann í öllum þjónustuflokkum NICE samningsins.

Til nánari skýringar á þeim vanda sem skapast getur standi 7. tl. að efni til óbreyttur, er dæmið hér að framan um skráningu Marel tekið skrefi lengra:

Óski Marel eftir því að skrá orðið Marel eða útfærslu á orðinu ásamt þjóðfánanum í vörumerkjaskrá mun fyrirtækið leita til Neytendastofu eftir samþykki. Með hliðsjón af 7. málslið þarf Neytendastofa vera upplýst um tilgang slíkrar skráningar sem og um þá flokka sem

ætlunin er að skrá merkið fyrir hjá Einkaleyfastofunni. Ef skráningin er fyrir vörur, s.s. flokka 7 og 9 ætti slík skráning að vera í lagi skv. 1. málslíð sbr. 7. málslíð. Ef á hinn bóginn óskað er eftir að skrá merkið í þjónustuflokkum, s.s. 35, 37 og 42, þarf Neytendastofa að skoða hvort tilgreining á þjónustu í þeim flokkum er með þeim hætti að merkið verði í raun skráð/verndað/notað sem firmamerki, þ.e. meta merkið með hliðsjón af þeirri þjónustu sem tilgreind er.

Í ákvörðun þarf að koma skýrt fram hvort heimilt eða óheimilt verður að nota orðið Marel ásamt þjóðfánanum fyrir alla tilgreinda þjónustu eða aðeins hluta hennar og/eða taka fram að skráning/notkun slíks merkis sem firmamerki sé óheimil.

Eftir ákvörðun Neytendastofu tekur Einkaleyfastofan við og rannsakar skráningarhæfi merkisins. Ef ekki er skýrt til hvaða vöru/þjónustu samþykki fyrir notkun fánans í merkinu tekur er hætta á því, ef merkið uppfyllir allar kröfur um skráningarhæfi, að verndarumfang skráningarinnar verði of víðtækt.

Af framangreindu er ljóst að sú skýring sem nefnd er í athugasemdum við frumvarpið um að ólíku sé saman að jafna stenst ekki. Að mati Einkaleyfastofunnar þarf því annað hvort að skoða hugtakanotkun, hugsanlega með frekari útfærslu á tilgangi málslíðarins, útfæra efni hans og þær reglur sem reyna mun á í tengslum við hann mun nánar eða það sem hugsanlega væri einfaldast, fella hann brott, enda er skýrt misræmi milli þess að nota megi fánann í tengslum við þjónustu/starfsemi en ekki í firmamerki.

Að öðru leyti vísar Einkaleyfastofan til fyrri athugasemda um þetta atriði í 4. lið athugasemda á bls. 2-3 í umsögn stofnunarinnar þann 12. maí 2015.

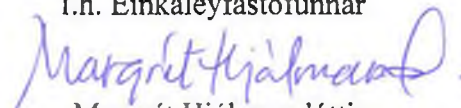
3. B-liður frumvarpsins – málsmeðferð Neytendastofu o.fl.

Með hliðsjón af framangreindum athugasemdum undir lið 2 telur Einkaleyfastofan að útfæra þurfi sérstaklega reglur í tengslum við bann við notkun fánans í firmamerkjum eigi efni 7. tl. að haldast óbreytt. Nauðsynlegt er að höfð verði hliðsjón af reglum vöru- og félagamerkjalaga um skráningarhæfi merkja og flokkun þeirra í vöru- og þjónustuflokka samkvæmt NICE samningum um alþjóðlega flokkun vöru og þjónustu vegna skráningar vörumerkja, með síðari breytingum.

Einkaleyfastofan vísar að öðru leyti til fyrri umsagna stofnunarinnar, einkum frá 12. maí 2015. Einkaleyfastofan áréttar 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