

Alþingi
Erindi nr. P 140/1546
komudagur 16.3.2012



Minnisblað

Til: Efnahags- og viðskiptaráðuneytis – Jóns Ögmundar Þormóðssonar,
skrifstofustjóra og Þóru M. Hjaltested, skrifstofustjóra
Frá: Einkaleyfastofu – Borghildi Erlingsdóttur, forstjóra

Reykjavík, 16. mars 2012

Efni: Tillaga um að 12. gr. frumvarps til breytinga á vörumerkjalögum nr. 45/1997, sbr. þingskjal nr. 296 – 269. mál, lagt fram á yfirstandandi löggjafarþingi, verði færð í fyrra horf, sbr. þingskjal nr. 1162 - 654. mál, lagt fram á 139. löggjafarþingi.

12. gr. frumvarps til breytinga á vörumerkjalögum nr. 45/1997

Frumvarp til breytinga á vörumerkjalögum nr. 45/1997 með síðari breytingum, sem fyrst var lagt fram á 139. löggjafarþingi, er nú að nýju til meðferðar á yfirstandandi þingi. Ákvæði 12. gr. frumvarpsins, sem fjallar um skyldu umsækjanda til að tilnefna umboðsmann, tók breytingum áður en frumvarpið var lagt fram að nýju og tekur nú til þess að umsækjanda, sem búsettur er innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES), sé heimilt að sækja um skráningu vörumerkis án þess að tilnefna umboðsmann. Ákvæði frumvarpsins hljóðar svo:

12. gr. - 1. málsl. 1. mgr. 35. gr. laganna orðast svo: Eigandi vörumerkis, sem ekki hefur lögheimili á Evrópska efnahagssvæðinu, í aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum, skal hafa umboðsmann búsettan á einhverju framangreindra landsvæða.

Umrædd breyting lýtur þar af leiðandi að því að afnema með öllu skyldu umsækjanda, sem búsettur er innan EES-svæðisins, til að tilnefna umboðsmann og gengur hún mun lengra en önnur lög er varða verndun hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hér á landi. Sambærileg ákvæði er varða skyldu umsækjanda til að tilnefna umboðsmann er að finna í 12. og 66. gr. laga nr. 17/1991 um einkaleyfi og 47. gr. laga nr. 46/2001 um hönnun.

Rök að baki tillögu að breytingu ákvæðis 12. gr. frumvarpsins

Það er mat Einkaleyfastofunnar að verði 12. gr. frumvarpsins samþykkt í núverandi mynd séu miklar líkur á því að skapist muni fleiri vandamál en verði leyst og bendir í því sambengi á neðangreind sjónarmið.

Einkaleyfastofan hefur umsjón með móttöku umsókna og skráningu vörumerkja hér á landi og er heildarfjöldi umsókna um 4.000 á ári. Meirihluti þeirra er í eigu erlendra aðila, sem jafnt eru búsettir innan EES-svæðisins og utan þess. Enn sem komið er hefur Einkaleyfastofan ekki tók á því að bjóða umsækjendum að sækja um skráningu vörumerkis rafrænt og að sama skapi hefur stofnunin ekki rafrænt greiðslukerfi.

Umsóknir um skráningu vörumerkja eru þar af leiðandi greiddar í móttöku Einkaleyfastofunnar en einnig er unnt að leggja gjaldið inn á reikning stofnunarinnar.

Kveðið er á um þjónustugjöld til Einkaleyfastofunnar í íslenskum krónum í reglugerð nr. 916/2001, sem síðast var breytt með reglugerð nr. 1044/2010. Verði 12. gr. frumvarpsins lögfest í núverandi mynd geta þær aðstæður skapast að aðili, sem búsettur er innan EES-svæðisins og hefur hug á því að leggja inn umsókn án milligöngu umboðsmanns, verði að greiða umsóknargjald að viðbættum bankakostnaði í erlendri mynt, inn á sérstakan gjaldeyrisreikning í nafni stofnunarinnar. Sú upphæð sem umsækjanda mun reiknast til að hann þurfi að greiða fer eftir gengi krónunnar þann dag sem hann innir greiðsluna af hendi. Upphæð þeirrar greiðslu þegar hún berst Einkaleyfastofunni miðast aftur á móti við gengi Seðlabanka Íslands á greiðsludegi gjaldsins til stofnunarinnar. Reikningur vegna umsóknarinnar er útbúinn eftir á og verður ávallt að miðast við umsóknargjald samkvæmt gjaldskrá, en svo unnt sé að gefa hann út, þarf stofnunin að fá úthlutað sérstakri „gervikennitölu“ fyrir viðkomandi umsækjanda hjá Fjársýslu ríkisins. Mismuninn, sem óhjákvæmilega verður á eiginlegu umsóknargjaldi og því sem umsækjandi greiðir, þarf að meðhöndla á sérstakan hátt og fer hann á tegundina „gengismunur“ við uppgjör til Fjársýslunnar. Samhliða þessu verður Einkaleyfastofan að halda utan um hvern og einn erlendan umsækjanda í sérstakri skrá til frekari eftirfylgni.

Óhagræði af innheimtu gjalda erlendis frá getur því augljóslega skapast noti umsækjendur þennan möguleika í miklum mæli, hvort sem er við innlögn vörumerkjaumsókna eða endurnýjun vörumerkjaskráninga. Þá geta jafnframt skapast vandkvæði í tengslum við hugsanlegar endurgreiðslur til umsækjenda vegna mismunar. Ljóst má þar af leiðandi vera að það fyrirkomulag sem mun þurfa að taka upp vegna erlendra umsækjanda verði ekki einungis flókið og tímafrekt fyrir Einkaleyfastofuna heldur einnig fyrir umsækjendur sem lent geta í afar tafsömu ferli við það eitt að koma greiðslu til stofnunarinnar.

Þegar á grundvelli framangreindra ástæðna telur Einkaleyfastofan ekki tímabært að afnema umboðsmannaskyldu með öllu sé umsækjandi búsettur innan Evrópska efnahagssvæðisins.

Frankvæmd á Norðurlöndum

Ef litið er til framkvæmdar á Norðurlöndunum, hefur umboðsmannaskylda verið afnumin í Danmörku, Svíþjóð og Noregi. Á hinn bóginn er sú staðreynd vel þekkt að afar erfitt getur verið að hafa samband við umsækjanda sem ekki hefur umboðsmann eftir að hann hefur lagt inn umsókn og þörf er á frekari samskiptum vegna hennar. Ákvæði í vörumerkjalögum Noregs og Svíþjóðar hafa þar af leiðandi að geyma heimild til handa einkaleyfayfirvöldum til að fara fram á að umsækjandi um skráningu vörumerkis tilnefni umboðsmann, auk þess sem kveðið er á um með hvaða hætti yfirvöld skuli geta haft samband við hann. Danir hafa tekið skrefið ögn lengra. Umrædd ákvæði eru 37. gr. danskra vörumerkjalaga,¹ 77. gr. norskra vörumerkjalaga² og 1. og 2. gr. 4. kafla sænskra vörumerkjalaga,³ sbr. viðauka I með þessu skjali. Af ákvæðunum má glögg sjá að þrátt fyrir að horfið hafi verið frá þeirri skyldu umsækjanda að tilnefna sérstakan umboðsmann er honum skylt að tryggja að unnt sé að hafa samband við hann með einföldum hætti.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 90 af 28. januar 2009 med de ændringer, der følger af § 18 i lov nr. 579 af 1. juni 2010 og § 2 i lov nr. 1370 af 28. december 2011.

² LOV 2010-03-26 nr 08: Lov om beskyttelse av varemærker (varemerkeloven).

³ SFS 2010:1877, Varumärkeslag; utfärdad den 9 december 2010.

Í 31. gr. finnskra vörumerkjálaga⁴ er á hinn bóginn sams konar ákvæði um umboðsmannaskyldu og í íslenskum lögum um einkaleyfi og hönnun, sbr. Viðauka I. Ekki hefur verið ráðgert að breyta ákvæðinu þar í landi og er ákvæðið ekki talið brjóta gegn EES rétti. Þá skal því haldið til haga að þau ríki sem nefnd eru hér að framan gera umsækjanda kleift að sækja um vörumerki og önnur hugverkaréttindi rafrænt og jafnframt að greiða helstu gjöld með rafrænum hætti. Þá eiga öll ríkin það sameiginlegt að samskipti við skráningaryfirvöld skulu vera á tungumáli þess ríkis sem í hlut á.

Sú breyting sem lögð var til með fyrra frumvarpi hefði fært ákvæði um umboðsskyldu til samræmis við ákvæði í lögum um einkaleyfi og hönnun, en sem fyrr segir er með þeirri breytingu sem nú er lögð til gengið mun lengra í afnámi umboðsskyldu en kveðið er á um í þeim lögum og enn lengra en gert er í raun á Norðurlöndunum. Með hliðsjón af því að um eðlislík réttindi er að ræða og nauðsynlegt er að samræmis sé gætt hvað varðar helstu formkröfur, bendir Einkaleyfastofan á að ef til vill væri réttara að endurskoða ákvæði þessara laga í einu lagi.

Lokaorð

Að öllu framangreindu virtu leggur Einkaleyfastofan til að ákvæði 12. gr. frumvarpsins verði færð í sama horf og það var í því frumvarpi sem lagt var fram á 139. löggjafarþingi. Ákvæðið hljóðar svo:

12.gr. : Í stað orðanna „skal hafa umboðsmann búsettan hérlendis“ í 1. mgr. 35. gr. laganna kemur: skal hafa umboðsmann búsettan á Evrópska efnahagssvæðinu, í aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum“.

Eftir breytinguna myndi 35. gr. vörumerkjálaga í heild sinni hljóða svo:

Eigandi vörumerkis, sem ekki hefur lögheimili hér á landi, skal hafa umboðsmann búsettan á Evrópska efnahagssvæðinu, í aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum hérlendis. Umboðsmaðurinn skal hafa heimild eiganda merkis til þess að taka við stefnu af hans hálfu, svo og öðrum tilkynningum er merkið varða þannig að bindi eigandann. Nafn umboðsmanns og heimilisfang skal skráð í vörumerkjaskrá.

Hafi umboðsmaður ekki verið tilnefndur eða segi hann af sér umboðsmennsku ber eiganda merkis að bæta úr því innan frests sem Einkaleyfastofan ákveður. Ef ekki er vitað um heimilisfang eiganda merkis skal birta tilkynningu um frestinn í ELS-tíðindum. Ef umboðsmaður samkvæmt framangreindu er ekki tilnefndur áður en frestur er úti skal merkið afmáð úr skránni.

Eigandi vörumerkis, sem hefur ekki lögheimili hér á landi, telst hafa varnarþing í Reykjavík í málum sem rekin eru samkvæmt lögum þessum.

⁴ Trademarks Act No. 7 of January 10, 1964.

Viðauki I.

Ákvæði í löggjöf Norðurlandanna varðandi umboð

Danmörk

§ 37. Patent- og Varemærkestyrelsen kan opfordre varemærkeindehaver til at udpege en i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) bosat fuldmægtig, som på dennes vegne kan modtage søgsmål og alle forekommende meddelelser vedrørende varemærket med bindende virkning for indehaveren. Fuldmægtigens navn og adresse skal indføres i varemærkeregistret.

Ensk þýðing:

§ 37 Patent and Trademark Office may invite the proprietor to appoint one of the European Economic Area (EEA) resident agent who, on his behalf to receive actions and all occurring communications relating to the mark to bind the owner. The name and address must be entered in the Register.

Noregur

§ 77. Adresse for korrespondanse

Meddelelser fra Patentstyret til en søker, registreringsinnehaver, innsiger eller en som har krevd administrativ overprøving etter § 40 regnes alltid som avgitt når de er sendt til den adressen som vedkommende senest har oppgitt til Patentstyret. Adressen innføres i varemerkeregistret. For søkere og registreringsinnehavere som har fullmektig, kan meddelelser sendes til fullmektigen.

Hvis den registrerte adressen viser seg å være feil, inntas meddelelsen eller et sammendrag i Norsk Varemerketidende, med opplysning om at dokumentet kan fås hos Patentstyret.

Kan forkynnelse eller annen prosessuell meddelelse ikke skje ved den registrerte adressen eller hos fullmektigen, gjelder annet ledd tilsvarende for retten. Dokumentet anses i så fall som forkynt eller meddelt fire uker etter utgivelsen av Norsk Varemerketidende.

Hvis en søker eller registreringsinnehaver ellers har oppnevnt en fullmektig til å representere seg i forhold som gjelder søknaden eller registreringen, skal fullmektigens navn og adresse innføres i varemerkeregistret. Det samme gjelder hvis en innsiger eller en som har krevd administrativ overprøving har oppnevnt en fullmektig til å representere seg i forhold som gjelder innsigelsen eller overprøvingskravet.

Ensk þýðing:

§ 77. Address for correspondence

Notifications from the Norwegian Industrial Property Office to an applicant, a registration proprietor, an opposing party or a party requesting an administrative review under Section 40 are always considered to have been submitted when they have been sent to the address that the person in question specified most recently to the Norwegian Industrial Property Office. The address is recorded in the Trademark Register. For applicants and trademark proprietors who have a representative, notification may be sent to the representative.

If the registered address proves to be incorrect, the notification or a summary of it, including information that the document is available at the Norwegian Industrial Property Office, shall be included in Norsk Varemerketidende (the Norwegian Trademark Journal),

If service or any other procedural notification cannot be submitted at the registered address or the representative, paragraph two applies correspondingly to a court. In such case, the document shall be considered to have been served or notification to have been given four weeks after publication in Norsk Varemerketidende (the Norwegian Trademark Journal).

If an applicant or registration proprietor has otherwise appointed a representative to represent him in matters concerning the application or registration, the name and address of the representative shall be recorded in the Trademark Register. The same applies if an opposition party or a party requesting an administrative review has appointed a representative to represent him in matters concerning the opposition or the review request.

Svíþjóð

3 § Patent- och registreringsverket får förelägga en sökande, som varken har hemvist i Sverige eller bedriver näringsverksamhet som har etablerats här, att utse och till verket anmäla ett ombud med behörighet att ta emot delgivning i ärendet och med hemvist här i landet.

Om sökanden inte följer föreläggandet, får delgivning ske genom att handlingen sänds med posten till sökanden under dennes senaste kända adress. Delgivning ska anses ha skett när detta har gjorts. Sökanden ska i föreläggandet upplysas om följderna av att föreläggandet inte följs.

4 § En innehavare av en varumärkesregistrering, som varken har hemvist i Sverige eller bedriver näringsverksamhet som har etablerats här, ska ha ett ombud som har hemvist här i landet. Ombudet ska ha behörighet att för innehavaren ta emot delgivning av stämning, kallelser och andra handlingar i mål och ärenden om varumärket med undantag av stämning i brottmål och av föreläggande för part att infinna sig personligen inför domstol. Ombudet ska anmälas till Patent- och registreringsverket och antecknas i varumärkesregistret.

Om innehavaren inte har anmält något ombud, får delgivning i stället ske genom att den handling som ska delges sänds till innehavaren under den i varumärkesregistret antecknade adressen. Om någon fullständig adress inte är antecknad i registret, får delgivning ske genom att handlingen hålls tillgänglig hos Patent- och registreringsverket och ett meddelande om detta och om handlingens huvudsakliga innehåll kungörs. Delgivning ska anses ha skett när detta har gjorts.

Ensk þýðing:

3 § Patent and Trademark Office may invite an applicant who is neither domiciled in Sweden or carrying on business that has been established here, to appoint and set to work to notify an agent authorized to accept service of the case and a resident in this country.

If the applicant does not comply with the order, may be served through the document is sent by mail to the applicant at his last known address. Notification shall be deemed to have occurred when this occurred. The applicant shall have the injunction made aware of the consequence of the injunction is not followed.

4. § A holder of a trademark registration, which are neither resident in Sweden or carrying on business that has been established here, will have a representative who is domiciled in the country. Representative shall have the authority to order the holder to receive notice of writs, summonses and other documents in proceedings of the brand with the exception of writs in criminal cases and the invitations for a party to appear personally in court. The representative shall be notified to the Patent and Trademark Office and recorded in the Register.

If the holder has not notified an agent, service may instead be effected by the document to be served is sent to the holder under the trade mark register recorded address. If a complete address is not recorded in the register, may be served through the document is made available to the Patent and Trademark Office and a notice thereof and of the document's main content is published. Notification shall be deemed to have occurred when this occurred.

Finland

Ensk þýðing:

Section 31

An applicant for registration of a trademark not domiciled in Finland must have a representative resident in the European Economic Area who is authorised to represent the applicant in matters concerning the application.

A proprietor of a registered trademark who is not domiciled in Finland must have a representative resident in the European Economic Area who is authorised to represent the proprietor in matters concerning the trademark, and is entitled to receive summons or other documents on behalf of the proprietor in matters concerning the trademark, except for summons in criminal matters or orders to a party to appear in person before a court. The name of the representative shall be entered in the Register.

If the applicant for registration of a trademark or the proprietor of a registered trademark does not have a duly authorised representative, the registering authority shall, using their last known address, invite them to remedy the situation within a prescribed time limit, on pain of the application being considered withdrawn or the mark being removed from the Register. If the registering authority has no address for the applicant or the proprietor, a public notice has to be published in the Trademark Gazette.

Any person not domiciled in Finland who has filed an opposition must have a representative resident in the European Economic Area to represent them in the opposition proceedings.

A corporate body domiciled in the European Economic Area may also act as a representative.