

Frumvarp til laga

um breytingu á lögum nr. 45/1997, um vörumerki, með síðari breytingum.

(Lagt fyrir Alþingi á 136. löggjafarþingi 2008–2009.)

1. gr.

2. mgr. 6. gr. laganna orðast svo:

Hafi eigandi vörumerkis markaðssett vöru eða þjónustu sem nýtur vörumerkjaréttar eða heimilað slíkt innan Evrópska efnahagssvæðisins getur hann ekki síðar hindrað notkun, sölu, leigu, innflutning, útflutning eða annars konar dreifingu vörunnar eða þjónustunnar á því svæði.

2. gr.

Lög þessi, sem snerta innleiðingu á 1. mgr. 7. gr. tilskipunar ráðsins 89/104/EBE frá 21. desember 1988 um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki, öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Með frumvarpi þessu, sem lagt er fram af viðskiptaráðherra, er lögð til sú breyting á lögum nr. 45/1997, um vörumerki, að tæming réttinda eða réttindapurð skv. 2. mgr. 6. gr. laganna (e. exhaustion of rights, d. konsumption) verði bundin við Evrópska efnahagssvæðið í stað alþjóðlegrar tæmingar.

Eldri vörumerkjalog, nr. 47/1968, höfðu ekki að geyma ákvæði um tæmingu réttinda heldur var aðeins umfjöllun um hana í athugasemdum sem fylgdu frumvarpi til laganna. Við endurskoðun vörumerkjaloganna árið 1997 var ákvæði um tæmingu réttinda innleitt, sbr. núgildandi 2. mgr. 6. gr. Við endurskoðun laganna var m.a. höfð hliðsjón af fyrstu tilskipun ráðsins frá 21. desember 1988 um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki, 89/104/EBE.

Í núgildandi ákvæði er ekki tekið fram með skýrum hætti að um alþjóðlega tæmingu sé að ræða. Í athugasemdum, sem fylgdu frumvarpi til laganna, er hins vegar áréttað að tæming réttinda í íslenskum vörumerkjarétti hafi verið talin ná til heimsins alls.

Ákvæði vörumerkjalaga um tæmingu réttinda hefur því verið túlkað á þann veg að hér á landi gildi alþjóðleg tæming. Samkvæmt dómi EFTA-dómstólsins 8. júlí 2008, í málum nr. E-9/07 og E-10/07, *L'Oréal Norge AS og L'Oréal SA* gegn *Per Aarskog AS, Nille AS og Smart Club AS*, samræmist sú túlkun ekki ákvæði tilskipunarinnar eins og dómstóllinn túlkar það. Er því þörf breytinga á lagaákvæðinu.

Tæming vörumerkjaréttar.

Tæming vörumerkjaréttar byggist á þeim rétti sem vörumerkjaréttihafi fær með skráningu vörumerkis skv. 4. gr. laganna, þ.e. að banna öðrum notkun á vörumerki sínu í atvinnustarfsemi.

Á tæmingu réttinda reynir þegar vara eða þjónusta sem nýtur vörumerkjaréttar er sett á markað, ýmist af rétthafa sjálfum eða með hans samþykki. Við markaðssetningu vöru eða þjónustu missir rétthafinn ákveðin réttindi yfir vörunni sem slíkri þótt hann haldi réttinum til vörumerkisins. Eigi markaðssetning sér stað án atbeina hans glatar hann ekki réttindum yfir þeirri vöru eða þjónustu sem um ræðir.

Reglur um tæmingu vörumerkjaréttar koma iðulega til umfjöllunar í tengslum við samhliða innflutning (e. parallel import) og er þessi hlið vörumerkjaréttarins því nátengd samkeppnisrétti. Með samhliða innflutningi er átt við það að vara eða þjónusta sé flutt inn til lands, þar sem vörumerki er verndað, án atbeina rétthafa þess.

Í réttarframkvæmd er iðulega fjallað um tvö afbrigði tæmingar, alþjóðlega og svæðisbundna. Hugtakið landsbundin tæming er einnig þekkt en síður notað en þau fyrrnefndu.

Víðtækasta hugtakið er alþjóðleg tæming. Eftir markaðssetningu með atbeina rétthafa getur vara eða þjónusta farið í frjálsu flæði um heim allan og getur rétthafi ekki síðar hindrað notkun, sölu, leigu, innflutning, útflutning eða annars konar dreifingu hennar.

Svæðisbundin tæming er þrengra hugtak og varðar þá stöðu þegar vara hefur verið markaðssett innan ákveðins svæðis, af rétthafa sjálfum eða með hans samþykki, t.d. innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES). Vörur eða þjónusta, sem sett hefur verið á markað, getur eftirleiðis farið í frjálsu flæði innan þess svæðis en rétthafi getur á hinn bóginn stöðvað m.a. útflutning þeirra til landa utan svæðisins, sem og innflutning til svæðisins á þeim vörum sem hann hefur markaðssett utan þess.

Landsbundin tæming er eðlislík svæðisbundinni tæmingu en varðar tæmingu innan eins lands.

Afnám alþjóðlegrar tæmingar hefur einkum einkaréttarleg áhrif. Hlutverk vörumerkja er að vera tæki í markaðssetningu og með innleiðingu svæðisbundinnar tæmingar fá rétthafar vörumerkja auknar heimildir til þess að stjórna markaðssetningu og koma í veg fyrir notkun sem fer í bága við vörumerkjarétt þeirra, t.d. samhliða innflutning. Alþjóðleg tæming réttinda hefur á hinn bóginn verið talin stuðla meira að frjálsri samkeppni og viðskiptafrelsi. Getur því svæðisbundin tæming haft í för með sér neikvæð áhrif fyrir neytendur, t.d. mismunandi verð og aðgengi að vöru á mörkuðum.

EES-samningurinn og túlkun á 1. mgr. 7. gr. tilskipunar 89/104/EEC um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki.

Í 1. mgr. 2. gr. bókunar nr. 28 með EES-samningnum kemur fram að samningsaðilar skuli sjá til þess að tæming hugverkaréttar sé í samræmi við lög Evrópusambandsins að svo miklu leyti sem ráðstafanir þess eða réttarkerfi taki til tæmingar. Um túlkun ákvæðisins fari samkvæmt viðurkenndum skilningi í viðkomandi úrskurðum Evrópudómstólsins sem kveðnir hafa verið upp fyrir undirritun samningsins (1992), þó með fyrirvara um þróun dómsúrlausna í framtíðinni.

Kveðið er á um tæmingu réttinda í 1. mgr. 7. gr. vörumerkjatilskipunarinnar. Reynt hefur á túlkun ákvæðisins í tveimur málum, annars vegar máli EFTA-dómstólsins nr. E-2/97 *Mag Instrument Inc. gegn California Trading Company Norway* [1997] (Maglitemálinu) og hins vegar í dómi Evrópudómstólsins í máli nr. C-355/96 *Silhouette International Schmied gegn*

Hartlauer Handelsgesellschaft [1998] ECR I-4799 (Silhouettemálinu). EFTA-dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að samkvæmt orðalagi 1. mgr. 7. gr. tilskipunarinnar gætu aðildarríki EFTA valið hvort kveðið væri á um svæðisbundna eða alþjóðlega tæmingu í landslögum. Evrópudómstóllinn komst hins vegar að öndverðri niðurstöðu, þ.e.a.s. að á Evrópska efnahagssvæðinu gildi svæðisbundin tæming. Í kjölfar þessara ólíku niðurstaðna skapaðist réttaróvissa innan EFTA-ríkjanna, sem var til lykta leidd í máli EFTA-dómstólsins þann 8. júlí 2008 í framangreindum sameinuðum málum nr. E-9/07 og E-10/07, *L'Oréal Norge AS og L'Oréal SA gegn Per Aarskog AS, Nille AS og Smart Club AS*. Niðurstaðan í því máli er sú að 1. mgr. 7. gr. tilskipunar 89/104/EBE skuli túlka á þann veg að svæðisbundin tæming gildi á öllu Evrópska efnahagssvæðinu.

Núverandi ákvæði 2. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga fer samkvæmt þessu í bága við ákvæði 1. mgr. 7. gr. vörumerkjatilskipunar 89/104/EBE og er því nauðsynlegt að taka til endurskoðunar orðalag ákvæðisins þannig að það samræmist ákvæði tilskipunarinnar.

Fylgiskjal.

Fjármálaráðuneyti,
fjárlagaskrifstofa:

**Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 45/1997,
um vörumerki, með síðari breytingum.**

Með frumvarpi þessu er lögð til sú breyting á núgildandi lögum um vörumerki að tæming réttinda vörumerkis verði bundin við Evrópska efnahagssvæðið í stað alþjóðlegrar tæmingar.

Verði frumvarpið óbreytt að lögum verður ekki séð að það muni hafa í för með sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð.