

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

Minnisblað

Viðtakandi: Atvinnuveganefnd
Sendandi: Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
Dagsetning: 13.05.2020
Málsnúmer: ANR19070185
Bréfalykill: 04.01.06

Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um vörumerki, nr. 45/1997, 640. mál.

I. Inngangur.

Minnisblað þetta er ritað í kjölfar kynningar atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins á frumvarpi til laga um breytingu á lögum um vörumerki, nr. 45/1997, 640. mál á fundi atvinnuveganefndar 5. maí 2020. Umsagnir við frumvarpið bárust frá Ámason Faktor ehf. og Sigurjónsson & Thor. Í minnisblaðinu er farið yfir helstu breytingar sem ráðuneytið telur að gera þurfi á frumvarpinu.

II. Breytingartillögur.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið leggur til að eftirfarandi breytingar verði gerðar á frumvarpinu.

a-liður 19. gr.

Í stað orðsins „ógilda“ í a-lið 19. gr. frumvarpsins komi: fella niður. Í stað tilvísunar til 28. gr. b. í a-lið 19. gr. komi tilvísun til 28. gr. c.

Í a-lið 19. gr. frumvarpsins er ranglega vísað til 28. gr. b. en tilvísunin á að vera til 28. gr. c. Í ákvæðinu er einnig notast við orðalagið *ógilding* en rétt hugtak er *fella niður*. Að mati ráðuneytisins er nauðsynlegt að breyta frumvarpinu á þennan hátt svo vísað sé til réttra hugtaka og úrræða Hugverkastofunnar til niðurfellingar á vörumerkjaskráningum sbr. 28. gr. c en ekki til úrræðis við ógildinguna sem fjallað er um í 28. gr. b laganna.

5. mgr. 21. gr.

Í stað orðanna „fellur skráning merkisins úr gildi“ í 5. mgr. 21. gr. frumvarpsins komi: verður merkið afmáð.

Að mati ráðuneytisins þykir vanta á samræmi í orðalagi við önnur ákvæði nógildandi laga þar sem stuðst er við orðalagið „afmá vörumerki“. Einnig er hætt á ruglingi við hugtakið niðurfelling skv. 28. gr. c, sbr. 22. gr. c. frumvarpsins.

Ný grein, 25. gr. a.

Á eftir 25. gr. frumvarpsins komi ný grein, 25. gr. a. svohljóðandi: 10. tölul. 1. mgr. 32. gr. laganna orðist svo: samkvæmt ákvörðun Hugverkastofunnar ef skráning er ógilt eða felld niður í samræmi við 28. gr. eða 28. gr. a - 28. gr. e.

Ákvæði 30. gr. gildandi laga taka breytingum og því er nauðsynlegt að leiðrétta tilvísunina í 10. tölul. 1. mgr. 32. gr. Í umræddum 10. tölulið er auk þess vísað til þess að afmá skuli vörumerki úr vörumerkjaskrá en Hugverkastofan hefur úrskurðað að vörumerki skuli fellt úr gildi í samræmi við 28. gr. sbr. 30. gr. a.

Ný grein, 31. gr. a.

Á eftir 31. gr. frumvarpsins komi ný grein, 31. gr. a. svohljóðandi: Í stað orðanna „andmæla- eða ógildingarmála“ í 1. málslíð 65. gr. laganna komi: andmæla-, ógildingar- og niðurfellingarmála.

Í gildandi 65. gr. laganna er kveðið á um heimild ráðherra til þess að setja nánari reglur um andmæla- og ógildingarmál. Þar sem ógildingarferlinu hefur með frumvarpi þessu verið skipt upp í annars vegar ógildingarferli og hins vegar niðurfellingarferli er nauðsynlegt að reglugerðarheimild 65. gr. endurspegli þá breytingu.

1. mgr. 33. gr.

Ráðuneytið leggur til að gildistökuákvæði frumvarpsins í 1. mgr. 33. gr. verði breytt þannig að lögin taki gildi 1. september 2020. Ákvæði 1. mgr. 33. frumvarpsins gerir nú ráð fyrir að lögin öðlist þegar gildi. Verði frumvarpið samþykkt sem lög kallar það á tæknilegar aðlaganir hjá Hugverkastofunni svo unnt sé að taka á móti óhefðbundnum vörumerkjaumsóknum. Starfsemi Hugverkastofunnar hefur verið með óhefðbundnu sniði á vormánuðum ársins 2020 sem og starfsemi þeirra aðila sem vinna í tæknilausnum fyrir stofnunina. Með breytingu á gildistöku ákvæði frumvarpsins gæfist aukið svigrúm til nauðsynlegrar tæknivinnu í kjölfar samþykktar frumvarpsins sem lög frá Alþingi.

Umsögn um frumvarp til laga um breytingum á lögum um vörumerki, nr. 45/1997, með síðari breytingum (EES-reglur) 150. löggjafarþing 2019-2020, 640. mál

Atvinnuveganefnd Alþingis

Ábendingar og athugasemdir frá Árnason Faktor

Sent á netfangið nefndasvid@althingi.is þann 20. apríl 2020

Við höfum nú farið yfir framangreint frumvarp til breytinga á lögum um vörumerki sem hefur tekið nokkrum breytingum frá því að við sendum inn athugasemdir í gegnum samráðsgátt Alþingis í febrúar síðastliðnum. Við ítrekum þær tillögur að breytingum sem gerðar voru í erindi okkar þann 21. febrúar síðastliðinn að því leyti sem ekki hefur verið tekið tillit til þeirra (afrit af því erindi er einnig í viðhengi tölvupóstisins). **Að því sögðu eru nokkur atriði sem við teljum einna mikilvægast að bætt verði inn eða gerðar verði frekari breytingar á, á þessu stigi, en þau eru eftirfarandi:**

1. Í frumvarpinu núna hefur eftirfarandi orðalagi verið breytt sem er í samræmi við fyrri tillögur okkar, þ.e. notast er við orðasambandið *ef hætt er við ruglingi á í stað ef villast má á*. Gleymst hefur, að okkar viti, að gera sömu breytingar á 7. 8. og 9. gr. laganna. Teljum við mikilvægt að þær breytingar verði gerðar til að samræmis verði gætt innan laganna eins og markmiðið er með þessari orðalagsbreytingu (samræmi við orðalag í 4. gr. núverandi laga).
2. Bæta við tölulið í 10. gr. frumvarpsins þar sem lagðar eru til breytingar á 14. gr. laganna. Nánar tiltekið bæta við tölulið í 1. mgr. 14. gr. laganna sem kæmi beint á eftir 2. tl. sem væri efnislega svohljóðandi: *ef hætt er við ruglingi á merkinu og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi og notkun yngra merkisins hefur án réttmætrar ástæðu í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins vel þekkta merkis*. Hér á landi hefur verið viðurkennd aukin vernd fyrir merki sem talist geta *vel þekkt*. Krafan hér snýr ekki að því hvort merki er vel þekkt alþjóðlega, heldur hvort merkið sé vel þekkt hér á landi. Verði slíkt talið sannað verður litið sem svo á að einkarétturinn sem fylgir slíku vörumerki annað hvort á grundvelli notkunar eða skráningar verði í raun víðtækari en mögulega skráningar merkisins eða notkun nær yfir (þ.e. nær líka yfir ólíkar vörur og / eða þjónustu). Þessi víðtækari vernd kemur fram í 4. gr. núverandi laga. Í 4. gr. er nánar tiltekið fjallað um hvað eigandi merkis megi banna öðrum að nota í atvinnustarfssemi. Það

vantar aftur á móti inn í frumvarpið sambærilegt ákvæði sem bannar það að skrá vörumerki brjóti það á eldra *vel þekktu* merki og lýtur tillaga okkar að því að bæta hér úr. Tillagan er að danskri fyrirmynd (sjá 3. mgr. 15. gr., 1) dönsku laganna um vörumerki, LBK nr. 88 af 29.01.2019). Ákvæði sem þetta mun helst koma til notkunar í andmælamálum, þ.e. þegar þriðji aðili sem mögulega er eigandi *vel þekkt*s merkis andmælir skráningu vörumerkis og byggir á því að merki sitt njóti víðtækari verndar en skráning þess eða notkun gefur tilefni til að ætla.

3. Í 23. gr. frumvarpsins er lagt til að bætt verði við núverandi lög grein 28.b., nánar tiltekið þremur málsgreinum. Þessar málsgreinar voru áður efnislega í 6. gr. frumvarpsins sem tillögur að breytingu á 8. gr. laganna. Við gerum ekki athugasemdir við núverandi orðalag í 23. gr. um nýja 28. gr. b *að því undanskildu að við teljum ekki rétt að þessi ákvæði eigi efnislega bara við í kröfum um ógildingu*. Við teljum mikilvægt að hægt sé að beita þessu ákvæði til dæmis í andmælamálum (ólíklegt að komi til en gæti gerst ef umsókn hefur verið mjög lengi í umsóknarferli (einhver ár með áfrýjun)) og sem vörn í öðrum ágreiningsmálum, t.d. fyrir dómstólum. Af þeim sökum þarf þetta ákvæði að okkar mati (þessar þrjár málsgreinar) annað hvort að vera í almennum kafla laganna eða það þarf að hafa annað efnislega sambærilegt ákvæði sem væri víðara í almennum kafla laganna.

Með von um að ábendingar og athugasemdir þessar verði teknar til greina. Sé frekari upplýsinga óskað eða vakni frekari spurningar um framangreindar tillögur, þá erum við boðin og búin að vera til svara.

Með vinsemd og virðingu,
f.h. Árnason Faktor,



Ásdís Magnúsdóttir, lögfr.

Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 45/1997
um vörumerki með síðari breytingum

150. löggjafarþing 2019-2020

Ábendingar og athugasemdir frá Árnason Faktor

Sent í gegnum Samráðsgátt þann 21. febrúar 2020

Við höfum nú farið yfir þau drög að frumvarpi sem liggja fyrir til breytinga á lögum um vörumerki og viljum taka það fram að í þeim drögum er margt sem ber að fagna. **Að því sögðu eru nokkur atriði sem við teljum mikilvægt að bætt verði inn** – okkar röksemdir fyrir breytingartillögnum koma í kjölfar upptalningarinnar:

1. Bætt verði inn nýrri málsgrein í 3. gr. (á eftir 1. mgr.) sem væri efnislega svohljóðandi: *Vörumerkjaréttur getur einnig stofnast, þegar litið verður svo á að vörumerki verði talið alþekkt hér á landi í skilningi 6. gr. bis Parísarsamþykktarinnar.*
2. Bæta við tölulið í 1. mgr. 14. gr. sem kæmi beint á eftir 2. tl. sem væri efnislega svohljóðandi: *ef villast má á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi og notkun yngra merkisins hefur án réttmætrar ástæðu í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins vel þekkta merkis.*
3. Bætt verði inn nýrri málsgrein í 28. gr. b., beint á eftir 1. mgr., sem væri efnislega svohljóðandi: *Hver sem er getur farið fram á niðurfellingu skráningar.*
4. Bætt verði við málslið í lok 4. mgr. 33. gr. sem væri efnislega svohljóðandi: *Þetta á þó ekki við kröfu laganna sem var í gildi fyrir þessar breytingar sem fól í sér skilyrði um að lögmætir hagsmunir væru til staðar til að geta fengið merki felld niður eða takmarkað.*

Þá eru nokkur atriði sem snúa að orðalagi sem við leggjum til breytingar á og teljum að yrðu til mikilla bóta:

5. Notast verði við hugtakið *alþjóðlega þekkt* í frumvarpinu í stað hugtaksins *alþekkt* þegar fjallað er um merki í skilningi 6. gr. *bis* Parísarsamþykktarinnar.
6. Notast verði við orðasambandið *ef hætt er við ruglingi á* í stað *ef villast má á* eins og það er notað í frumvarpinu og í lögnum sem gildi eru í dag.
7. Skoða hvort notkun orðins *merki* eitt og sér nái ávallt yfir allar þær þrjár tegundir merkja sem falla undir lögin; vörumerki, félagamerki og ábyrgðar- og gæðamerki. Að öðrum kosti getur orðnotkunin að okkar mati valdið vafa að því leyti við hvers konar merki er átt.

Okkar röksemdir fyrir breytingartillögnum í sömu röð og tilgreint er hér að framan:

1. Ísland hefur um árabil verið aðili að Parísarsamþykktinni um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar. Á grundvelli þeirrar samþykktar ber okkur að vernda sérstaklega hér á landi merki sem teljast *alþekkt* eða *alþjóðlega þekkt* í skilningi 6. gr. *bis* samþykktarinnar. Vernd alþekkra merkja í skilningi 6. gr. *bis* Parísarsamþykktarinnar byggist á öðru en því að réttur hafi stofnast með notkun hér á landi eða skráningu. Verndin byggist á því að um sé að ræða merki sem séu það alþjóðlega þekkt að það geti leitt til vörumerkjaréttinda yfir landamæri (þ.m.t. mögulega á Íslandi) óháð því hvort merkið hefur verið notað í viðkomandi landi eða skráð þar. Vernd alþekkra merkja verður því að vera viðurkennd sérstaklega í lögnum að okkar mati til að klárt sé að slíkur réttur getur stofnast og haft áhrif bæði á síðari umsóknir og notkun.
Eina ákvæðið í drögnum eins og þau eru núna, um *alþekkt* vörumerki í skilningi 6. gr. *bis* Parísarsamþykktarinnar, er að finna í 10 gr. frumvarpsins þar sem lagt er til að sérstakt ákvæði verði að finna í 2. tl., 1. mgr. 14. gr. þess efnis að ekki megi skrá vörumerki ef villast má á því og alþekktu merki. Hvergi er aftur á móti skýrt tekið fram að ekki megi *nota* vörumerki sem villast má á og *alþekktu* merki og lýtur tillaga okkar að því að bæta hér úr. Tillagan er að danskri fyrirmynd (sjá 2. mgr. 3. gr. dönsku laganna um vörumerki, LBK nr. 88 af 29.01.2019).
2. Hér á landi hefur einnig verið viðurkennd aukin vernd fyrir merki sem talist geta *vel þekkt*. Krafan hér snýr ekki að því hvort merki er vel þekkt alþjóðlega, heldur hvort merkið sé vel þekkt hér á landi. Verði slíkt talið sannað verður litið sem svo á að einkarétturinn sem fylgir slíku vörumerki annað hvort á grundvelli notkunar eða skráningar verði í raun víðtækari en mögulega skráningar merkisins eða notkun nær yfir (þ.e. nær líka yfir ólíkar vörur og / eða þjónustu). Þessi víðtækari vernd kemur fram í 4. gr. núverandi laga og í því frumvarpi sem liggur fyrir. Í 4. gr. er nánar tiltekið fjallað um hvað eigandi merkis megi banna öðrum að nota í atvinnustarfssemi. Öfugt við *alþekktu* merkin vantar inn í frumvarpsdrögin sambærilegt ákvæði sem bannar það að skrá vörumerki brjóti það á eldra *vel þekktu* merki og lýtur tillaga okkar að því að bæta hér úr. Tillagan er að danskri

fyrirmynd (sjá 3. mgr. 15. gr., 1) dönsku laganna um vörumerki, LBK nr. 88 af 29.01.2019). Ákvæði sem þetta mun helst koma til notkunar í andmælamálum, þ.e. þegar þriðji aðili sem mögulega er eigandi *vel þekkt*s merkis andmælir skráningu vörumerkis og byggir á því að merki sitt njóti viðtækari verndar en skráning þess eða notkun gefur tilefni til að ætla.

Það sem er svo mikilvægt að hafa í huga í tengslum við bæði *alþekkt* og *vel þekkt* vörumerki er að velflest ef ekki öll *alþekkt merki* verða líka talin *vel þekkt hér á landi* og njóta þar með líka verndar hugsanlega fyrir ólíkar vörur og / eða þjónustu sbr. ákvæði laganna hvað það varðar. Merki sem eru aftur á móti *vel þekkt hér á landi* þurfa alls ekki að vera þekkt í öðrum löndum eða *alþekkt / alþjóðlega þekkt*. Hugtökin *vel þekkt* og *alþekkt* eru því að vissu leyti nátengd.

3. Í drögunum sem nú liggja fyrir er lagt til að afnema skilyrðið um að aðili hafi *lögmættra hagsmuna að gæta* til að fara fram á ógildingu skráningar (28. gr.). Er sú breyting mjög til bóta og til samræmis við það sem viðhaft hefur verið í löndunum í kringum okkur. Ekki er aftur á móti lögð til sama breyting hvað varðar kröfu um niðurfellingu skráningar (28. gr. b). Að okkar mati hlýtur að vera um mistök að ræða enda óeðlilegt að gera ríkari kröfur hvað það varðar að fara fram á niðurfellingu en ógildingu. Við leggjum því til að þessu verði bætt inn í frumvarpið til að taka af allan vafa um að aðili sem krefst niðurfellingar geti gert það óháð því hvort hann hafi lögmæta hagsmuni af slíkri kröfu eða ekki.
4. Þessi málsgrein, 4. mgr. 33. gr. í drögunum er í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2015/2436/ESB eins og kemur fram í athugasemdum frumvarpsins. Að einu leyti eru þó að eiga sér stað breytingar á kaflanum um afmáningu skráningu hér á landi sem ekki voru í tilskipun ESB, hvorki fyrir eða eftir breytingar. Það er krafan um *lögmæta hagsmuni*. Að okkar mati er því mikilvægt að það komi sérstaklega fram í gildistökuákvæðinu að verið sé að afnema þá kröfu, einnig gagnvart merkjum sem skráð voru fyrir þær breytingar sem eru fyrirhugaðar á lögunum. Að öðrum kosti mun þessi krafa um lögmæta hagsmuni hanga inni um alla framtíð fyrir skráningar sem samþykktar voru fyrir gildistöku nýrra laga. Væri slíkt ófremdarástand að okkar mati þar sem það takmarkar mjög möguleikana á mögulegri ógildingu og / eða niðurfellingu þó að önnur skilyrði laganna væru uppfyllt.
5. Notkun hugtaksins *alþekkt* í íslensku lögunum er að okkar mati ekki heppileg og erfitt í framkvæmd. Það að eitthvað verði talið *alþekkt* gerir að okkar mati kröfur umfram það sem ætlunin er. Betra hugtak væri *alþjóðlega þekkt*. Hugtakið á að ná til þeirra merkja sem þekkt eru yfir landamæri og er vísun til þess því mjög til skýringa að okkar mati. Hugtakið *alþjóðlega þekkt* myndi líka aðgreina hugtakið skilmerkilega frá hugtakinu *vel þekkt* vörumerki.

6. Að endingu leggjum við til breytingu á notkun orðasambandsins *ef villast má á* (notað í 7. gr. og 14. gr.) og leggjum til að notast verði frekar við *ef hætt er við ruglingi á*. Þegar metið er hvort *villast megi á tveimur merkjum* eins og hefur verið í lögnum og er í drögunum núna er verið að leggja til grundvallar mat á einkaréttinum eins og hann er skilgreindur í 4. gr. nógildandi laga. Í þeirri skilgreiningu er talað um að *hætta sé á ruglingi* eða ruglingshætta eins og það er kallað í fræðunum. Það er alls ekki til einföldunar né hægðarauka að nota ólík hugtök yfir sömu hluti í sömu lögum. Leggjum við því til að þetta verði samræmt sem hluti af þeim breytingum sem gerðar verði á lögnum að þessu sinni.

Með von um að ábendingar og athugasemdir þessar verði teknar til greina. Sé frekari upplýsinga óskað eða vakni frekari spurningar um framangreindar tillögur, þá erum við boðin og búin að vera til svara.

Með vinsemd og virðingu,
f.h. Árnason Faktor,



Ásdís Magnúsdóttir, lögfr.



Lögmenn:
Valborg Kjartansdóttir
Magnús Haukur Magnússon
Magnús Hrafn Magnússon

Athugasemdir við frumvarp til laga um breytingu á lögum um vörumerki, nr. 45/1997, með síðari breytingum (EES-reglur). Þingskjal 1084 — 640. mál. 150. löggjafarþing

Kynning

Erindið er unnið af lögmönnunum Valborgu Kjartansdóttur, Magnúsi Hauki Magnússyni og Magnúsi Hrafn Magnússyni. Vísað er til erindis dags. 21. mars 2020 frá nefndasviði Alþingis þar sem óskað var eftir umsögn um ofanefnt frumvarp.

Sigurjónsson & Thor var stofnað árið 1970 og á rætur að rekja til lögmannsstofu Sigurgeirs Sigurjónssonar, hrl. Hann vann lengi við auðkennarétt og sem lögmaður frá 1942. Hann sat í nefnd sem var falið að semja ný vörumerkjälög sem tóku gildi árið 1968. Valborg Kjartansdóttir hóf störf hjá Sigurgeiri Sigurjónssyni árið 1985. Hún tók við rekstrinum árið 1989. Starfsmenn fyrirtækisins hafa áratugalanga reynslu af því að tryggja hugverkarétt fyrirtækja hér á landi og erlendis.

Valborg hefur starfað á sviði hugverka- og vörumerkjaréttar frá árinu 1985. Hún sat í stjórn Félags umboðsmanna vörumerkja og einkaleyfa (FUVE) frá 1989 til 2007, þar af sem formaður frá 2002 til 2007. Hún hefur veitt umsagnir vegna breytinga á vörumerkja- og einkaleyfalögum og reglugerðum í áratugi, kennt vörumerkjarétt við lagadeild Háskóla Íslands og er aðili að alþjóðlegum samtökum á sviði hugverkaréttar, sjá nánar <http://www.sigthor.is/islenska/starfsfolk/valborg-kjartansdottir/>

Magnús Haukur hefur starfað sem lögmaður frá árinu 1985 og fengist við auðkennarétt frá árinu 1997. Hann situr í stjórn Félags umboðsmanna vörumerkja og einkaleyfa (FUVE), sjá nánar <http://www.sigthor.is/islenska/starfsfolk/magnus-haukur-magnusson/>

Magnús Hrafn hefur starfað við hugverka- og vörumerkjarétt um árabíl. Hann hefur kennt vörumerkjarétt við Háskóla Íslands og er aðjúnkt við Háskólann í Reykjavík, sjá nánar <http://www.sigthor.is/islenska/starfsfolk/magnus-h-magnusson/>

Almenn umfjöllun um frumvarpið

Árið 1968 voru lögtekin vörumerkjälög á grunni samvinnu hinna Norðurlandanna. Mikilvæg heimild um þá samvinnu er ritið *Betænkning vedrørende en ny dansk lov om varemaerker* sem gefið var út í Kaupmannahöfn árið 1958. Bókin var lengi ófánleg en er nú aðgengileg á Netinu, sbr.

<https://www.elov.dk/media/betaenkninger/Betaenkning vedroerende en ny dansk lov om varemaerker.pdf>



Til undirbúnings setningu vörumerkjalaganna var skipuð nefnd þann 20. maí 1958 og í henni sátu Sigurgeir Sigurjónsson, hrl., Páll Pálmason ráðuneytisstjóri og Theódór B. Líndal prófessor. Nefndin lauk störfum í október 1966 og varð frumvarpið að lögum nr. 47/1968. Um var að ræða samvinnu manna frá framkvæmdarvaldinu, úr stétt lögmannna og frá Háskóla Íslands.

Þann 2. júní 1995 skipaði iðnaðar- og viðskiptaráðherra starfshóp til að endurskoða lögin. Markmiðið var að taka mið af alþjóðlegum skuldbindingum samkvæmt samningnum um hið Evrópska efnahagssvæði og aðlaga lögin að réttarþróun sem hafði orðið á þessu sviði annars staðar á Norðurlöndum. Lög nr. 45/1997 tóku gildi eftir þá endurskoðun.

Það frumvarp sem hér er til umfjöllunar felur í sér verulegar breytingar á núgildandi lögum. Hvorki var skipaður starfshópur né samráðsnefnd. Undirbúningur hefur tekið skamman tíma og í greinargerð kemur fram að það sé samið í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. Frumvarpsdrög (uppkast án greinargerðar) var sent til hagaðila þann 12. nóvember 2019. Samráðsfundur var haldinn í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu þann 20. nóvember 2019 þar sem athugasemdum var komið munnlega á framfæri. Tækifæri var veitt til þess að leggja fram skriflegar athugasemdir til 6. desember 2019. Þá vöktum við m.a. athygli á því að skýringar við einstakar greinar frumvarpsins lágu ekki fyrir og því miðuðust athugasemdir okkar við það. Þann 7. febrúar 2020 var frumvarp birt í samráðsgátt stjórnvalda með nánari skýringum (greinargerð) og veittur frestur til að bregðast við til 21. febrúar 2020. Undirrituð gerðu þá athugasemdir við ýmis atriði. Tekið hefur verið tillit til hluta þeirra. Vísað er í erindi okkar í samráðsgátt, sjá [https://samradsgatt.island.is/oll-mal/\\$Cases/Details/?id=2616&uid=0baaf7fe-c154-ea11-945b-005056850474](https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=2616&uid=0baaf7fe-c154-ea11-945b-005056850474)

Vinna við frumvarpið hefur verið í höndum framkvæmdarvaldsins þ.m.t. starfsmanna Hugverkastofunnar sem sér um framkvæmd og túlkun laganna varðandi skráningar á vörumerkjum og fleira. Á samráðsfundum fagaðila og Hugverkastofunnar (þá Einkaleyfastofunnar) á árinu 2018 og fyrri hluta árs 2019 var upplýst um fyrirhugaða endurskoðun laganna og að yfirlögfræðingi stofnunarinnar hefði verið falið að semja drög að frumvarpinu. Fagaðilar gerðu athugasemd við þá tilhögun að þeim sem vinna við að túlka og framkvæma lögin væri einum falið að gera breytingar á þeim. Í erindi Félags umboðsmanna vörumerkja og einkaleyfa (FUVE) dags. 21. maí 2019 til stjórnvalda segir m.a.:

Stjórn FUVE telur annmarka á því að sérhæfð ríkisstofnun sem sér um framkvæmd laga um skráningu hugverkaréttinda taki jafnframt leiðandi þátt í samningu frumvarpa (þ.m.t. greinargerða með frumvörpum, sem öllu jöfnu taka ekki breytingum í meðförum Alþingis en eru hluti lögskýringargagna) og sé úrskurðaraðili í meðferð umsókna, andmæla endurveitingarbeiðni o.þ.h. í þessum málum skapar málsmeðferð stofnunarinnar, í krafti sérhæfingar og hlutfallslegar stærðar stofnunarinnar innan þessa afmarkaða sviðs, óhjákvæmilega mótandi fordæmi. M.ö.o. þá telur stjórn FUVE það varasamt að sama stofnunin leiki lykilhlutverk í samningu laga, framkvæmd laganna og hafi svo með höndum úrskurðarvald.

Stjórn FUVE lagði einnig til að skipuð yrði nefnd til að endurskoða lögin og enn fremur að í þeirri nefnd sætu félagsmenn/-maður FUVE.

Ekkert svar barst frá ráðuneytinu við erindi þessu.



Frumvinna hefur skv. ofangreindu alfarið verið hjá framkvæmdarvaldinu og stuttir frestir verið veittir til að gera athugasemdir.

Mikilvægt er að vanda efni lagabreytinga á þessu réttarsviði. Ef fullnægja á þeim tilgangi sem frumvarpinu er ætlað að ná þ.e. að innleiða vörumerkjatilskipun nr. 2015/2436 sem samþykkt var á vegum Evrópusambandsins 16. desember 2015 er óæskilegt að hraða vinnu við það.

Í frumvarpinu nefnist liður 5 samráð. Hér að neðan eru gerðar athugasemdir, sem ekki eru tæmandi, við umfjöllun undir þessum lið frumvarpsins og í því sambandi eru nefnd nokkur atriði.

Í athugasemdum í samráðsgátt bentum við á efnisatriði sem þurfti að færa til betri vegar, sbr. t.d. orðalag 28. gr. b 1. tl. þ.e. að samræma þyrfti orðalag innan frumvarpsins varðandi skilgreiningu á upphafi tímamarks notkunar. Ákvæðinu hefur nú verið breytt, sbr. nýja 28. gr. c.

Annað dæmi sem tæpast flokkast sem „misritun“ sbr. orðalag greinargerðar undir lið 5 varðaði fyrirhugaða breytingu á 4. mgr. 28. gr. b sem var upphaflega í ósamræmi við tilskipunina. Orðalag hinnar fyrirhuguðu breytingar þess efnis að notkun sé ekki tekin til greina „stafi hún eingöngu“ af vitneskju var ekki rétt. Um er að ræða þýðingu á „occur only after“ í 3. tl. 19. gr. tilskipunarinnar. Orðalag tilskipunarinnar vísar eingöngu til tímasetningar en ekki til ástæðu notkunarinnar. Þetta tvennt er ólíkt. Óbreytt orðalag hefði getað valdið óþarfa deilum og kostnaði. Ákvæðinu var breytt.

Fleiri atriði má nefna eins og t.d. þýðingu á 13. gr. tilskipunarinnar, nánar tiltekið „agent or representative of a person who is the proprietor of that trade mark ...“. Ákvæðinu var breytt sbr. 26. gr. b sem breytir 36. gr. laganna.

Lögð var til breyting á 8. gr. laganna í 6. gr. frumvarpsins. Ef upphafleg tillaga hefði staðið óbreytt hefði það skapað vandamál í framkvæmd. Orðalagið náði yfir réttaráhrif skráninga almennt og hefði mátt skilja svo að mat hafi átt að fara fram í hvert skipti sem ný umsókn er lögð inn á því hvort eldri merki, sem hugsanlega mynda ruglingshættu, hafi notið sérkennis við skráningu hins yngra merkis. Slíkt orðalag hefði víkkað út réttaráhrif greinarinnar og valdið óþarfa deilum og réttaróvissu.

Til viðbótar var þess getið að ekki væri rétt að lögleiða 8. gr. tilskipunarinnar á þennan hátt í 8. gr. vörumerkjaganna. Um er að ræða efnisatriði sem á heima í III. kafla laganna um afnám skráningar en ekki sem viðbót við núgildandi 8. gr. Ákvæðinu var breytt þannig að 23. gr. frumvarpsins felur nú í sér nýja 28. gr. b.

Umfjöllun undir lið 5 í frumvarpinu er ekki í samræmi við staðreyndir. Rangar þýðingar eða misskilningur varðandi efni tilskipunarinnar geta ekki talist „misritanir“. Leggja hefði þurft meiri vinnu í gerð frumvarpsins.

Í leiðbeiningum um ritun umsagna á vef Alþingis er mælt með því að athugasemdir við framsetningu efnis í greinargerð komi fram í almennri umfjöllun um frumvarpið. Af okkar hálfu voru gerðar athugasemdir við ummæli í greinargerð við 10. gr. frumvarpsins.

Í greinargerð með 10. gr. frumvarpsins voru athugasemdir sem nánast voru teknar beint upp úr röksemdum Einkaleyfastofunnar (nú Hugverkastofunnar) fyrir tiltekinni niðurstöðu í máli (nr. 2/2013) sem stofnunin úrskurðaði í. Þar reyndi á túlkun lagareglu vegna kröfu sem lögð var fram hjá stofnuninni um ógildingu á skráningu tiltekins vörumerkis. Kröfunni var hafnað af Einkaleyfastofunni. Málinu var áfrýjað til áfrýjunarnefndar sem tók undir niðurstöðu stjórnvaldsins. Niðurstaðan var borin undir héraðsdóm og að lokum Hæstarétt sem tók kröfuna til greina og hafnaði niðurstöðu og rökstuðningi stjórnvalda. Ummæli framkvæmdarvaldsins í greinargerð við 10. gr. frumvarpsins bentu til þess að framkvæmdarvaldið sætti sig ekki við túlkunarvald dómstóla.

Hluti rökstuðnings stofnunarinnar í máli nr. 2/2013 er svohljóðandi, sjá https://gamli.els.is/sites/els.is/files/atoms/files/2013-2-sushisamba_0.pdf

Eins og fram kom í málflytningu aðila hefur Evrópuþingdómurinn í nýlegum dómum fjallað um túlkun á vöndri trú í skilningi greinar 4.4. g tilskipunarinnar, sbr. dóma í málum nr. C-529/07 frá 7. febrúar 2002 og C-320/12 frá 27. júní 2013. Í þeim kemur fram að gert sé ráð fyrir því að fram fari heildarmat á atvikum hverju sinni eins og þau voru á þeim tíma sem umsókn um skráningu merkisins var lögð inn. Ennfremur segir að það að umsækjandi hafi vitað eða hafi mátt vita um hið erlenda merki fullnægi þó eitt og sér ekki skilyrði ákvæðisins um að hann hafi sótt um skráningu merkisins í vöndri trú, heldur þurfi að skoða hver ætlun umsækjanda hafi verið með skráningu þess, t.d. sú að hindra aðkomu annars aðila með einhverjum hætti að viðkomandi markaði. Ætlun umsækjanda er því huglægur þáttur sem meta þarf út frá atvikum öllum, þ.á m. hlutlægum staðreyndum hvers máls, sbr. til dæmis 36. mgr. í máli nr. C-320/12.

Í athugasemdum við 10. gr. í fyrstu greinargerð frumvarpsins var nánast sama orðalag og í ofangreindum rökstuðningi stofnunarinnar.

Í 3. tölul. greinarinnar er notast við orðalagið *vönd trú* í stað orðalagsins *vissi eða hefði mátt vita* þegar um er að ræða ruglingshættu við erlent óskráð vörumerki. Breytingin miðar að því að hugtakanotkun verði í betra samræmi við tilskipunina og norrænan rétt. Bent er á í þessu samhengi að Evrópuþingdómurinn hefur fjallað um mat á vöndri trú í máli nr. C-529/07 (*Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG*) og máli nr. C-320/12 (*Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd.*). Í dómunum kemur m.a. fram að heildarmat á atvikum þurfi að fara fram í hverju tilviki fyrir sig eins og þau voru á þeim tíma sem umsókn um skráningu merkisins var lögð inn. Enn fremur segir að ef umsækjandi hafi vitað eða mátt vita um hið erlenda merki þá fullnægi það eitt og sér ekki skilyrði ákvæðisins um að hann hafi sótt um skráningu merkisins í vöndri trú, heldur þurfi að skoða hver tilætlun umsækjandans hafi verið með skráningu þess, t.d. sú að hindra aðkomu annars aðila með einhverjum hætti að viðkomandi markaði. Ætlun umsækjanda er því huglægur þáttur sem meta þarf út frá atvikum öllum, þ.á.m. hlutlægum staðreyndum hvers máls. Með breytingunni eru gerðar strangari kröfur en áður enda er um að ræða undantekningu frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn. Að öðru leyti er ekki um breytingu á túlkun ákvæðisins að ræða.

Hluti af rökstuðningi Hæstaréttar í máli nr. 97/2016 er svohljóðandi:

Á grundvelli heildarmats á atvikum málsins, sem hafa þýðingu við úrlausn þess, hefur aðaláfrýjandi sannað með óyggjandi hætti að gagnáfrýjandi hafi vitað eða mátt vita um tilvist vörumerkis aðaláfrýjanda þegar hann fékk merki sitt skráð og verið í vöndri trú í merkingu 9. töluliðar 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997, sbr. 2. gr. laga nr. 44/2012. Við það mat getur hér ekki skipt máli þótt tilgangur gagnáfrýjanda með skráningu merkisins hafi ekki eingöngu verið að hindra aðgang aðaláfrýjanda að markaðnum eða hagnast fjárhagslega á því, þar sem í skráningunni fólst í raun hindrun fyrir aðaláfrýjanda á því að opna veitingastað hér á landi undir eigin vörumerki. Verður hér einnig að líta til þeirrar viðtæku lagalegu verndar sem aðaláfrýjandi hafði aflað vörumerki sínu eins og áður er rakið. Samkvæmt þessu verður tekin til greina krafa aðaláfrýjanda um ógildingu úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar 10. september 2014 og krafa hans um að felld verði úr gildi skráning vörumerkisins sushisamba, svo og viðurkenningarkrafa hans eins og nánar greinir í dómsorði.

Einkenni íslenskrar stjórnskipunar er greining ríkisvaldsins í þrjá þætti, löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómvald, sbr. 2. gr. stjórnarskrárinnar. Ofangreindum



athugasemdum er ekki ætlað að kasta rýrð á vinnuframlag þeirra sem hafa unnið að gerð frumvarpsins. Gagnrýni beinist frekar að því að frumvarpið hafi verið unnið of hratt og einungis af framkvæmdarvaldinu. Ekki síst af þeim sökum teljum við ekki rétt að gera minna úr ofangreindum ábendingum en efni standa til. Eins og fram kemur hér að framan og nánar í athugasemdum við 10. gr. hér á eftir hafa þær athugasemdir haft áhrif á orðalag greinargerðar.

Athugasemdir við einstakar greinar

Um 3. gr. frumvarpsins

Skv. frumvarpinu er 3. gr. byggð á 3. gr. tilskipunarinnar. Orðalagið *þar á meðal mannanöfn* er innan sviga og það er ekki í samræmi við ákvæði Evróputilskipunar nr. 2015/2436 eða ákvæði dönsku laganna, nr. 88/2019, sem tóku gildi 1. janúar 2019. Óvenjulegt er að hafa lagatexta innan sviga og að auki er þýðingin á tilskipuninni ekki nákvæm. Orðalag greinarinnar mætti endurskoða með tilliti til nákvæmni. 3. gr. tilskipunarinnar er þannig:

A trade mark may consist of any signs, in particular words, including personal names, or designs, letters, numerals, colours, the shape of goods or of the packaging of goods, or sounds, provided that such signs are capable of . . .

Í dönsku vörumerkjalögnum er „in particular“ þýtt sem „navnlig“. Á íslensku væri rétt að nota orðið „einkum“ en í frumvarpinu er skammstöfunin „m.a.“ (meðal annars) notuð.

Um 9. gr. frumvarpsins

Í frumvarpinu segir „Við ritun frumvarpsins voru vörumerkjalög annarra Norðurlanda höfð til hliðsjónar.“ Í 9. gr. er lagt til að ákvæði 13. gr. laganna verði breytt. Í greinargerð er nefnt að breytingin auki skýrleika. Það gæti þó horft til skýrleika ef 13. gr. nógildandi laga yrði breytt með hliðsjón af dönsku vörumerkjalögnum. Höfnunarástæður umsókna um vörumerki eru í þremur greinum í dönsku lögnum og hið sama á við um þau norsku þó uppsetningin sé ekki eins.

Um 10. gr. frumvarpsins

Vísað er í athugasemdir við 9. gr. um skýrleika.

Í 10. gr. laganna og í umfjöllun í greinargerð er vísað í 6. gr. a Parísarsamþykktarinnar en væntanlega á að vísa í 6. gr. ^{bis}.

Í 3. tl. 10. gr. frumvarpsins er nógildandi 9. tl. 14. gr. gerður að 3. tl. 14. gr. og breytt þannig að í stað þess að gert sé að skilyrði að „umsækjandi vissi eða hefði mátt vita“ er lagt til orðalagið „og umsækjandi var í vondri trú við skráningu og notkun merkisins“. Augljóst er að ekki er um efnislega breytingu á lagareglunni að ræða heldur umorðun á þýðingu á c lið 4. tl. 5. gr. tilskipunarinnar um að heimilt sé fyrir aðildarlöndin að koma í veg fyrir skráningu á vörumerki ef:

the trade mark is liable to be confused with an earlier trade mark protected abroad, provided that, at the date of the application, the applicant was acting in bad faith.

Þegar reglan var leidd í lög árið 2012, sbr. lög nr. 44/2012, var það gert til samræmis við

Þágildandi vörumerkjatilskipun. Orðalagi varðandi vonda trú var ekki breytt í tilskipuninni frá 2015 þannig að það eigi að hafa áhrif. Yfirlýstur tilgangur með frumvarpi til breytinga á vörumerkjalögunum skv. frumvarpinu er að innleiða tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2015/2436 frá 16. desember 2015. Í greinargerð er nefnt að um þetta hafi m.a. verið fjallað í tveimur dómum Evrópudómstólsins þ.e. C-529/07 og C-320/12 og að þar komi fram að það fullnægi ekki skilyrðum „ef umsækjandi hafi vitað eða mátt vita um hið erlenda merki“ . . . „heldur þurfi að skoða hver tilætlun umsækjandans hafi verið með skráningu þess“. Evrópudómar og þetta tiltekna atriði þ.e. „tilætlun umsækjandans“ kom til umfjöllunar hjá Hæstarétti Íslands eftir að dómarnir voru kveðnir upp (Hrd. 97/2016). Í samráðsgátt voru gerðar athugasemdir um að Hæstiréttur hafi þegar metið þetta atriði. Í núverandi greinargerð hefur dómur Hæstaréttar því verið tilgreindur. Orðrétt segir í þeim dómi:

Ákvæði 9. töluliðar 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 er undantekning frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn. Ber því að skýra ákvæðið þröngt og hvílir sönnunarbyrði um að umsækjandi hafi vitað eða hefði mátt vita um erlenda merkið eða verið í vondri trú . . .

Hæstiréttur hefur þegar staðfest að í orðalaginu „hafi vitað eða hefði mátt vita“ felist krafa um að sanna beri „vonda trú“ í skilningi vörumerkjatilskipunarinnar. Sú orðalagsbreyting sem er lögð til í frumvarpinu breytir því engu um efni lagagreinarinnar skv. fyrirliggjandi túlkun Hæstaréttar og tilgreindum dómum Evrópudómstólsins. Afar strangar kröfur voru gerðar til sönnunar í ofangreindu máli.

Í fyrstu greinargerð með lögunum var mótsagnarkennt orðalag sem ekki samrýmist túlkun Hæstaréttar eða Evrópudómstólsins:

Með breytingunni eru gerðar strangari kröfur en áður enda er um að ræða undantekningu frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn. Að öðru leyti er ekki um breytingu á túlkun ákvæðisins að ræða.

Ofangreint orðalag greinargerðar var villandi enda hefur því nú verið breytt eftir ábendingu og er nú svohljóðandi:

Með ákvæðinu eru áfram gerðar strangar kröfur svo nægilega sé sýnt fram á huglæga afstöðu umsækjanda gagnvart erlendu merki enda er um að ræða undantekningu frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn.

Orðalagsbreytingin sem lögð er til í ákvæðinu miðar að því að „hugtakanotkun verði í betra samræmi við tilskipunina og norrænan rétt“ án efnisbreytingar.

Um 21. gr. frumvarpsins

Í fyrri athugasemdum okkar var lagt til að 2. mgr. 21. gr. verði felld niður. Lagagreinin eykur útgjöld Hugverkastofunnar þrátt fyrir að sérstaklega sé tekið fram í ákvæðinu að ábyrgð stofnunarinnar sé engin. Ef ákvæðið verður ekki felld niður þarf að skýra hvort Hugverkastofan hyggst senda umboðsmönnum slíka tilkynningu þegar þeir eru til staðar eða hvort Hugverkastofan hyggst senda eigendum skráninga tilkynningu beint þrátt fyrir að umboðsmenn séu til staðar. Hugsanlega fer Hugverkastofan inn á starfssvið ráðgjafa og umboðsmanna með þessari fyrirhuguðu tilkynningu.

Þar sem skammur tími var veittur til umsagnar eru athugasemdir takmarkaðar við ofangreint á þessu stigi.



Undirrituð eru tilbúin til að gefa frekari skýringar sé þess óskað.

Reykjavík, 17. apríl 2020

Valborg Kjartansdóttir, hdl.
valborg@sigthor.com

Magnús Haukur Magnússon, hrl.
magnus@sigthor.com

Magnús Hrafn Magnússon, hrl.
mhm@sigthor.com

Sent á nefndasvid@althingi.is