

Nd.

13. Frumvarp til laga

[13. mál]

um vörumerki.

(Lagt fyrir Alþingi á 88. löggjafarþingi, 1967.)

I. KAFLI

Almenn ákvæði.

1. gr.

Með skráningu samkvæmt lögum þessum geta atvinnurekendur öðlzt einkarétt til þess að nota vörumerki sem sérstök auðkenni fyrir vörur, verk eða þjónustu, er þeir hafa til sölu í atvinnurekstri sínum (vörumerkjaréttur).

Vörumerki geta verið myndir, orð eða orðasambönd, þar á meðal vígorð, bókstafir eða tölur, búnaður vöru eða umbúðir.

Ákvæði laga þessara um vörur eiga einnig við um verk og þjónustu, sem í té er látin, eftir því sem við á.

2. gr.

Atvinnurekendur öðlast og vörumerkjarétt, þótt merki sé eigi skráð, ef það hefur náð markaðsfestu.

Nú er merki á vöru almennt þekkt á tilteknu sviði viðskipta hér á landi, sem auðkenni á vöru notanda þess, og telst það þá hafa náð markaðsfestu.

3. gr.

Enn fremur er hverjum heimilt í atvinnurekstri sínum að nota nafn sitt, firmanafn, eða nafn á fasteign sinni sem vörumerki, svo fremi, að sú notkun sé ekki á þann veg, að villzt verði á merkinu og vörumerkjum annarra.

Nafn annars manns, firma eða sérkennilegt nafn á fasteign hans má ekki heimildarlaust nota sem vörumerki.

Eigi má heldur nota auðkenni sem vörumerki, ef villast má á því og vörumerki, er annar hefur þegar tekið í notkun hér á landi. Sama er um vörumerki, sem annar hefur þegar tekið í notkun erlendis, svo fremi, að sá, er ætlar að nota það hér á landi, þekki eða ætti að þekkja það.

4. gr.

Vörumerkjaréttur skv. 1.—3. gr. veitir eiganda vernd gegn því, að aðrir noti heimildarlaust í atvinnuskyni vörumerki, er villzt verður á og merki hans. Á þetta við um hvers konar notkun, hvort sem merkið er sett á sjálfa vöruna eða umbúðir hennar, notað í auglýsingum, verzlunarbréfum eða á annan hátt, og skiptir eigi máli, hvort selja á vöruna hér á landi eða erlendis. Heimildarlaus munnleg notkun merkisins er og bönnuð.

Nú er merki notað fyrir tiltekna vörur, og er þá öðrum en eiganda óheimilt að vísa til þess merkis, þegar seldir eru varahlutir, eða annað fylgifié þeirrar vöru,

nema samþykki eiganda merkisins komi til, enda sé vísað til merkisins á þann hátt, að ætla megi, að fylgifé stafi frá eiganda merkisins eða hann hafi gefið samþykki sitt til notkunar þess.

Nú gerir annar en eigandi vörumerkis verulegar breytingar á vörum auðkenndum merkinu, hvort heldur er með aðgerðum, viðgerðum eða á annan svipaðan hátt, og má hann þá því aðeins nota merkið, án samþykkis eiganda, ef varan er á ný boðin til sölu í atvinnuskyni, að breytinganna sé greinilega getið, eða að þær eftir atvikum komi greinilega í ljós.

5. gr.

Vörumerkjaréttur nær ekki til þeirra hluta vörumerkis, sem aðallega miða að því að gera vöruna, búnað hennar eða umbúðir hagkvæmari í notkun, eða miða annars að öðru en því að auðkenna hana.

6. gr.

Samkvæmt lögum þessum skal eigi telja vörumerki svo lík hvert öðru, að hætta sé á, að menn villist á þeim, nema þau nái til sömu vöru eða vöru svipaðrar tegundar.

Þó má líta svo á, að um hættu á misgripum sé að ræða:

a) ef vörumerki hefur náð ríkri markaðsfestu og er auk þess svo alkunnugt hér á landi, að notkun annars aðila á líku merki, jafnvel fyrir aðrar vörutegundir, felur í sér misnotkun á verðmæti („goodwill“) merkisins, eða

b) ef vörumerki hefur náð markaðsfestu og notkun annars en eiganda á líku merki fyrir aðrar vörur, með hliðsjón af séreiginleikum varanna, er bersýnilega til þess fallin að rýra verulega verðmæti þess merkis, sem markaðsfestu hefur náð.

7. gr.

Nú krefjast tveir eða fleiri, hver um sig, vörumerkjaréttar á auðkennum, er villast má á, og gengur þá eldri réttur fyrir yngri, ef annað leiðir ekki af síðargreindum ákvæðum.

8. gr.

Yngri réttur á skráðu vörumerki getur notið jafnhliðaverndar rétti á eldri vörumerki, þótt merkin séu svo lík, að villast megi á þeim, svo fremi, að tilkynning um skráningu hafi verið afhent í góðri trú og 5 ár séu liðin frá skráningardegi hins síðar skráða merkis, án þess að mál hafi verið höfðað til ógildingar skráningunni.

9. gr.

Yngri réttur á vörumerki getur og notið jafnhliða verndar rétti á eldra merki, þótt villast megi á merkjunum:

a) ef eigandi eldra merkis hefur ekki innan hæfilegs tíma gert nauðsynlegar ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir notkun yngra merkisins,

b) ef réttinum á merkjunum hefur verið náð með notkun þeirra í mismunandi landshlutum og álíta má að nota megi bæði merkin eftir sem áður, án verulegs tjóns fyrir eiganda hins eldra réttar.

10. gr.

Í tilvikum þeim, er um ræðir í 8.—9. gr. geta dómstólar, ef það telst sanngjarnt, ákveðið, að annað merkjanna eða bæði megi eingöngu nota á sérstakan hátt, t. d. þannig, að þau séu af ákveðinni gerð, staðarnafni bætt við eða þau á annan veg skýrt aðgreind.

11. gr.

Samkvæmt beiðni eiganda skráðs vörumerkis ber höfundum, útgefendum og forleggjurum orðabóka, handbóka, kennslubóka og þess háttar sérfræðiriti að gæta þess, að merki sé ekki birt, nema þess sé jafnframt getið, að um skráð vörumerki sé að ræða.

Nú vanrækir maður skyldur sínar samkvæmt 1. mgr. þessarar greinar, og ber honum þá að kosta leiðréttingu, er birt skal á þann hátt, er sanngjarnt þykir.

II. KAFLI

Um skráningu vörumerkja.

12. gr.

Vörumerkjaskrá skal haldin í Reykjavík fyrir land allt, sbr. 20. og 21. gr. Skráninguna annast vörumerkjaskráritari, er ráðherra skipar.

13. gr.

Það er skilyrði skráningar vörumerkis, að merkið sé til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra. Merki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna tegund vörunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd, skal eigi telja nægjanlegt sérkenni. Sama er um merki, sem eingöngu eru bókstafir eða tölustafir og ekki hafa sérkennilegt lag.

Þegar kveða skal á um, hvort merki hafi nægjanlegt sérkenni, skal líta til allra aðstæðna, og þó einkum til þess, hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hefur verið í notkun.

14. gr.

Vörumerki má eigi skrá:

1) ef heimildarlaust eru í merkinu ríkistákn, opinber alþjóðamerki, merki íslenskra bæjar- eða sveitarfélaga, opinber skoðunar- og gæðamerki, sérstök heiti greindra einkenna eða annað, sem til þess er fallið, að villzt verði á því og framangreindum merkjum og táknum. Bannið nær því aðeins til opinberra skoðunar- og gæðamerkja, að óskað sé skráningar merkis fyrir sömu eða svipaðar vörutegundir og þær, sem framangreind merki og tákn eru notuð fyrir.

2) ef merkið er til þess fallið að villa um fyrir mönnum,

3) ef merkið er annars andstætt lögum eða allsherjarreglu, eða til þess fallið að valda hneyksli,

4) ef í merkinu felst eitthvað það, sem gefur tilefni til að ætla, að átt sé við firma annars manns, nafn annars manns eða mynd, enda sé þá ekki átt við löngu látna menn, eða í merkinu felst sérkennilegt nafn á fasteign annars manns eða mynd af henni,

5) ef í merkinu felst eitthvað, er skilja má sem sérkennilegan titil á vernduðu bókmenntalegu eða listrænu verki annars manns, eða ef gengið er á höfundarrétt annars manns á slíku verki, einkaleyfisrétt hans, mynzturrétt eða rétt til ljósmynda,

6) ef villast má á merkinu og vörumerki, sem skráð hefur verið hér á landi samkvæmt eldri tilkynningu eða hefur verið notað hér á landi, þegar tilkynning um skráningu er afhent, og enn er notað hér,

7) ef merkið er til þess fallið, að villzt verði á því og vörumerki, sem notað er erlendis á þeim tíma, sem tilkynning um skráningu er afhent, og enn er notað þar, enda hafi tilkynnandi vitað eða átt að vita, hvernig á stóð um hið erlenda merki, þegar hann afhenti tilkynningu sína.

Þrátt fyrir ákvæðin í 4), 5), 6) og 7) tölul. má skrá merki, ef nægjanleg heimild er til og ekki er ástæða til að ætla, að skráningin valdi villu.

15. gr.

Vörumerkjaréttur sá, er menn öðlast við skráningu, nær eigi til þeirra hluta merkis, sem eigi er heimilt að skrá eina sér.

Nú er í merki eitthvað það, sem nefnt er í 1. mgr., og sérstök ástæða er til að ætla, að skráning merkisins geti valdið vafa um það, hve víðtækur vörumerkja-rétturinn er, og má þá við skráninguna undanskilja berum orðum vernd á þeim hlutum merkis.

Nú kemur síðar í ljós, að þá hluta merkis, sem undanskildir hafa verið við vernd, megi að réttu lagi skrá, og má þá skrá slíka hluta merkis, eða merkið sjálft, án þeirra takmarkana, er um getur í 2. mgr.

16. gr.

Vörumerki skal skrá í ákveðnum flokki eða flokkum vara. Greining í vöruflokka ákveður ráðherra og auglýsir.

17. gr.

Tilkynning vörumerkis til skráningar skal vera skrifleg og send vörumerkja-skráritara. Í tilkynningu skal vera mynd af merkinu, nafn eða firma tilkynnanda og hver atvinnurekstur hans er. Þá skal og geta um þær vörutegundir, sem merkið óskast skráð fyrir eða vöruflokka, sem það óskast skráð í. Loks skal tilkynningin að öðru leyti vera í samræmi við ákvæði sett samkvæmt 46. gr.

18. gr.

Nú er vörumerki notað í fyrsta sinn fyrir vörur, sem sýndar eru á landssýningu eða alþjóðlegri sýningu hér á landi, er nýtur viðurkenningar ráðherra, og er síðan tilkynnt til skráningar innan 6 mánaða frá þeim tíma talið, er það kom fram á sýningunni, og skal sú tilkynning, að því er snertir síðar tilkomin atvik, svo sem notkun annarra á merkinu eða tilkynningu á því, talin fram komin þegar er merkið var birt á sýningunni.

Ráðherra getur ákveðið og auglýst, sbr. 46. gr., að reglur þær, sem um getur í 1. mgr., skuli gilda um vörumerki, er fram koma í fyrsta sinn á alþjóðasýningum erlendis, opinberum eða viðurkenndum af hinu opinbera, enda sé um gagnkvæma vernd að ræða.

19. gr.

Nú hefur tilkynnandi ekki gætt þeirra fyrirmæla, sem sett eru um tilkynningar, eða vörumerkjaskráritari telur, að aðrar tálmanir leiði til þess, að synja beri um skráningu, og ber þá vörumerkjaskráritara að senda tilkynnanda rökstudda synjun og ákveður hann jafnframt frest, er tilkynnandi má nota til þess að skýra mál sitt.

Að fresti loknum kveður vörumerkjaskráritari á um, hvort orðið skuli við beiðni tilkynnanda. Vörumerkjaskráritari getur þó gefið tilkynnanda kost á að koma fram nánari skýringum.

Ákvörðun vörumerkjaskráritara getur tilkynnandi skotið til ráðherra eða dómstólanna samkvæmt ákvæðum 44. gr.

20. gr.

Nú fullnægir tilkynning gerðum kröfum og engin tormeðki eru talin á því að skrá merkið, og skal þá vörumerkjaskráritari hið fyrsta birta auglýsingu um hana. Í auglýsingu skal skýrt frá aðalefni tilkynningarinnar og birt mynd af merkinu.

Auglýsing skal birt í Stjórnartíðindum eða sérstöku blaði, er ríkisstjórnin gefur út. Nánari reglur um birtinguna setur ráðherra.

Andmælum gegn skráningu merkis ber að koma skriflega fram innan tveggja mánaða talið frá birtingardegi auglýsingarinnar, og skulu þau rökstudd.

21. gr.

Að loknum fresti samkvæmt 20. gr. athugar vörumerkjaskráritari tilkynninguna að nýju, sbr. 19. gr.

Nú er tilkynning samþykkt, og ber þá að skrá merkið í vörumerkjaskrána og auglýsa skráninguna samkvæmt 20. gr.

Nú er synjað um skráningu merkis, sem auglýst hefur verið samkvæmt 20. gr., og skal þá synjun birt á þann hátt, er þar segir.

Ákvörðun vörumerkjaskráritara getur tilkynnandi skotið til ráðherra eða dómstóla samkvæmt ákvæðum 44. gr.

22. gr.

Vernd sú, sem skrásett vörumerki fær, hefst frá þeim degi, er tilkynning samkvæmt 17. gr., sbr. 19. gr., er afhent og helzt um 10 ára bil frá skráningardegi.

Samkvæmt umsókn eiganda merkis verður skráning endurnýjuð um 10 ára bil hverju sinni, talið frá lokum hvers skráningartímabils.

23. gr.

Tilkynningu um, að óskað sé endurnýjunar á skráningu, skal eigi afhenda vörumerkjaskráritara, fyrr en 1 ári áður og eigi síðar en 6 mánuðum, eftir að skráningartímabilinu lýkur.

Nú þykir eigi neitt athugavert við tilkynninguna, og verður endurnýjun þá skráð í vörumerkjaskrána.

Nú hefur tilkynning um endurnýjun eigi verið afhent, áður en skráningartímabilinu lauk, og sendir þá vörumerkjaskráritari eiganda merkisins, eða umboðsmanni hans, sbr. 31. gr., tilkynningu um það. Nú er slík tilkynning eigi send, og ber þá vörumerkjaskráritari eigi ábyrgð á því.

24. gr.

Samkvæmt umsókn eiganda merkis má gera minni háttar breytingar á skráðu vörumerki, enda valdi þær því eigi, að heildaráhrif merkisins raskist.

Slíkra breytinga skal getið í skránni.

III. KAFLI

Um afnám skráningar.

25. gr.

Nú er vörumerki skráð andstætt ákvæðum þessara laga, og getur þá dómur fellt skráninguna úr gildi, sbr. þó ákvæði 8.—10. gr.

Með dómi má og fella skráningu úr gildi, ef eigandi merkis er hættur atvinnurekstri, merki er, eftir að það er skráð, bersýnilega orðið óhæft til þess að auðkenna vöru eiganda þess frá vörum annarra, og loks, ef það er orðið villandi, andstætt allsherjarreglu eða til þess fallið að valda hneyksli.

26. gr.

Hverjum þeim, sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta, er rétt að höfða mál gegn eiganda merkis í því skyni, að skráning þess verði felld úr gildi.

Vörumerkjaskráritari er og réttur sóknaraðili í málum samkvæmt ákvæðum 13. gr., 1. til 3. tölul., 14. gr. og 2. mgr. 25. gr.

27. gr.

Merki verða afmáð úr vörumerkjaskránni samkvæmt dómi, svo og ef skráning er eigi endurnýjuð eða eigandi merkis óskar þess, að merkið verði afmáð.

Hverjum þeim dómstóli, sem fellir skráningu úr gildi eða breytir henni, ber að senda vörumerkjaskráritara endurrit dómsins.

IV. KAFLI

Sérreglur um skráningu erlendra vörumerkja.

28. gr.

Nú tilkynnir atvinnurekandi, sem ekki rekur fyrirtæki hér á landi, vörumerki til skráningar, og ber honum þá að sanna, að hann hafi fengið samsvarandi merki skráð í heimalandi sínu fyrir þær vörutegundir, sem tilkynning hans fjallar um.

Nú er um gagnkvæma réttarvernd að ræða, og getur ráðherra þá auglýst að ákvæðum 1. málsgreinar skuli eigi beitt.

29. gr.

Nú er um gagnkvæma réttarvernd að ræða, og getur ráðherra þá auglýst, að vörumerki, sem eigi mundi talið skráningarhátt hér á landi, en hefur verið skráð í öðru ríki, megi þó skrá hér á sama hátt og í hinu erlenda ríki, enda sé þá fullnægt nánari skilyrðum, er auglýsingin greinir. Slik skráning veitir þó í engu rýmri rétt en samsvarandi skráning í hinu erlenda ríki.

30. gr.

Nú er um gagnkvæma réttarvernd að ræða, og getur ráðherra þá auglýst, sbr. 46. gr., að tilkynning hér á landi um vörumerki, sem tilkynnt hefur verið til skráningar erlendis, skuli, að því er snertir síðar til komin atvik, svo sem tilkynningu annarra á merkinu eða notkun á því, talin fram komin samtímis tilkynningunni í hinu erlenda ríki, enda komi tilkynningin fram hér innan frests, sem ráðherra ákveður.

31. gr.

Eiganda vörumerkis, sem eigi er heimilisfastur hér á landi, ber að hafa umboðsmann heimilisfastan hér. 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 vörumerkjaskrána.

Nú hefur hæfur umboðsmaður eigi verið nefndur, og ber þá eiganda merkis að bæta úr því, sem áfátt er, innan frests, sem vörumerkjaskráritari ákveður. Tilkynningu um frestinn ber að senda í ábyrgðarbréfi, en ef ókunnugt er um heimilisfang eiganda merkis, þá með auglýsingu í Lögbirtingablaðinu. Nú er umboðsmaður samkvæmt ofangreindu eigi nefndur, áður en frestur er úti, og skal þá merkið afmáð úr skránni.

V. KAFLI

Um framsal, leyfi o. fl.

32. gr.

Rétt til vörumerkis má framselja ásamt atvinnurekstri þeim, sem það er notað í, eða eitt sér.

Nú framselur einhver atvinnurekstur sinn, og eignast framsalshafi þá vörumerki atvinnurekstrarins, nema um annað hafi verið samið, eða megi telja umsamið.

33. gr.

Hver sá, sem eignast hefur rétt á skráðu vörumerki, skal tilkynna það til vörumerkjaskráritara, og getur hann þá eigendaskiptanna í vörumerkjaskránni.

Þar til framsal er tilkynnt til skráningar, getur vörumerkjaskráritari talið þann eiganda merkis, sem síðast var skráður eigandi.

34. gr.

Nú hefur eigandi skráðs vörumerkis leyft öðrum að nota merkið í atvinnuskyni, og skal þess þá getið í vörumerkjaskránni, ef eigandi eða leyfishafi óskar þess. Nú sannast, að leyfi sé niður fallið, og skal þess þá getið í vörumerkjaskránni, á sama hátt og að framan greinir.

Leyfishafi getur því aðeins framselt rétt sinn, að um það hafi verið samið.

35. gr.

Nú hefur réttur að skráðu vörumerki verið veðsettur, eða aðför gerð í honum, og skal þá, ef eigandi merkis, veðhafi eða aðfararhafi óskar, geta þess í vörumerkjaskránni.

VI. KAFLI

Um bann gegn notkun villandi vörumerkja.

36. gr.

Nú verður notkun vörumerkis villandi, eftir að það hefur verið framselt, eða leyfi til þess að nota það hefur verið tilkynnt, og má þá með dómi banna hlutaðeiganda að nota merkið í þeirri gerð, sem það er.

Sama er og, ef vörumerki er annars villandi, eigandi þess notar það á villandi hátt eða einhver annar með hans samþykki.

Vörumerkjaskráritari, svo og hver sá, sem hagsmuna hefur að gæta, getur höfðað mál samkvæmt þessari grein.

VII. KAFLI

Ákvæði um réttarvernd.

37. gr.

Notkun vörumerkis, andstæða ákvæðum laga þessara, má banna með dómi.

Hver sá, sem af ásetningi brýtur gegn rétti á skráðu vörumerki, skal sæta sektum.

Sókn sakar fyrir brot gegn ákvæðum laga þessara á sá, sem telur hagsmuni sína skerta. Um málsmeðferð fer samkvæmt 2. tl. 1. liðs, 200 gr. laga nr. 85/1936.

Mál, sem höfðuð eru samkvæmt lögum þessum, skulu rekin fyrir Sjó- og verzlunardómi Reykjavíkur, ef eigandi merkis er búsettur erlendis.

38. gr.

Hverjum þeim, sem af ásetningi eða gáleysi brýtur gegn vörumerkjarétti, er skylt að bæta tjón það, sem af hefur hlotið.

Nú brýtur einhver gegn vörumerkjarétti, án þess að um ásetning eða gáleysi sé að ræða, og er honum þá skylt að bæta þeim, er brotið var gegn, tjón hans eftir því, sem sanngjarnt þykir. Bætur þessar mega þó aldrei vera hærri en ætla má, að nemi hagnaði hins bótaskylda af brotinu.

39. gr.

Í málum út af brotum gegn rétti á skráðu vörumerki, verður 2. lið 37. gr. því aðeins beitt, að brot hafi verið framið, eftir að merkið var skráð.

40. gr.

Krafa samkvæmt 38. gr. fyrnist á 5 árum. Stafi krafan af refsiverðu verki, fyrnist hún á 10 árum.

Þrátt fyrir ákvæði 1. liðs má höfða mál til greiðslu bóta fyrir brot gegn vörumerkjarétti, ef brot hefur verið framið, eftir að merkið var tilkynnt til skráningar, enda sé mál höfðað innan árs frá skráningardegi.

41. gr.

Í málum út af brotum gegn vörumerkjarétti getur dómur ákveðið, að gerðar skuli ráðstafanir til að hindra misnotkun á merkinu. Í því skyni getur dómur kveðið svo á, að merkið skuli numið brott af þeim vörum, sem eru í vörzlu hlutaðeiganda eða hann annars ræður yfir. Ef nauðsyn ber til, má ákveða, að ónýta skuli vöruna eða afhenda hana þeim, er misgert var við, gegn bótum eða án þeirra.

42. gr.

Nú hefur leyfi verið veitt til notkunar á vörumerki, og eru þá hvor um sig, leyfissali og leyfishafi, réttur sóknaraðili í málum um brot gegn vörumerkjaréttinum, enda hafi eigi verið á annan veg samið.

Nú vill leyfishafi höfða mál, og ber honum þá að tilkynna leyfissala það. Vanræksla í þessu efni varðar frávísun máls.

VIII. KAFLI

Gæðamerki.

43. gr.

Þau ákvæði þessara laga, er snerta vörumerki, ná og til gæðamerkja, að því leyti sem samrýmt getur sérákvæðum um þau merki.

IX. KAFLI

Ýmis ákvæði.

44. gr.

Ákvarðanir vörumerkjaskráritara samkvæmt lögum þessum getur tilkynnandi borið undir ráðherra þann, sem fer með vörumerkjamála, enda sé það gert innan þriggja mánaða frá þeim degi, er ákvörðun var tekin. Leita má til dómstóla, þótt málið hafi verið borið undir ráðherra. Nú óskar tilkynnandi úrskurðar dómstóla, og ber honum þá að höfða mál innan 6 mánaða frá þeim tíma, er vörumerkjaskráritari eða ráðherra tók ákvörðun sína.

45. gr.

Öllum er rétt að kynna sér efni vörumerkjaskrárinnar, annað hvort með því að skoða hana eða með því að fá endurrit úr henni. Öllum er og rétt að fá vitneskju um, hvort merki er skráð.

46. gr.

Ráðherra sá, er fer með vörumerkjamála, setur nánari reglur um afhendingu og meðferð á tilkynningum til vörumerkjaskrárinnar, þar á meðal um fresti til að krefjast forgangsréttar, sbr. 18. og 30. gr., um form skrárinnar og færslu, útgáfu skráningarblaðs og efni þess, svo og um gjöld fyrir tilkynningar, afgreiðslur, endurrit o. fl.

47. gr.

Með þeim takmörkunum, sem leiðir af 48. gr., koma ákvæði laga þessara í stað laga um vörumerki nr. 43 13. nóvember 1903, án þess þó að það raski gildi fyrri skráninga. Vörumerki þau, sem skráð hafa verið samkvæmt eldri lögum, skulu standa áfram í vörumerkjaskránni, þótt þau fullnægi eigi skilyrðum laga þessara til þess að verða skráð sem ný vörumerki.

Um þau vörumerki, sem skráð eru samkvæmt eldri lögum, kemur skráning í vöruflokka, sem um ræðir í 16. gr., eigi til framkvæmda, fyrr en skráning er endurnýjuð.

48. gr.

Lög þessi öðlast gildi þann 1. janúar 1968, og falla þá úr gildi lög nr. 43 13. nóvember 1903; lög nr. 13 13. janúar 1938; lög nr. 77 26. júní 1941, svo og önnur lög, er brjóta kunna í bága við lög þessi.

Með tilkynningar, sem borizt hafa vörumerkjaskráritara, áður en lög þessi öðlast gildi, og ekki hafa hlotið afgreiðslu, skal farið eftir eldri lögum. Ef tilkynnandi óskar, skal þó farið með slíkar tilkynningar eftir þessum lögum.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Frumvarp þetta var flutt á síðasta Alþingi og fylgðu því þá svohljóðandi athugasemdir:

Hinn 20. maí 1958 skipaði ríkisstjórnin þá Sigurgeir Sigurjónsson, hæstaréttarlögmenn, Pál Pálmason, ráðuneytisstjóra og Theódór B. Líndal, prófessor, í nefnd til að endurskoða lög nr. 43 13. nóvember 1903 um vörumerki. Í október 1966 lauk nefndin störfum með samningu frumvarps þessa, og fylgdi því eftirfarandi greinargerð:

Árið 1882 komu fram á Norðurlöndum sameiginlegar tillögur um vörumerkjalöggjöf. Tillögur þessar voru árangur af starfi nefndar, sem skipuð var tveim mönnum frá hverju landanna Danmörku, Noregi og Svíþjóð. Tillögurnar urðu að lögum nær óbreyttar í Noregi og Svíþjóð 1884 og í Danmörku 1890. Vörumerkjaréttur landanna varð þannig að heita mátti hinn sami. Þá var Finnland hluti af rússneska keisaraveldinu, og tóku Finnar ekki þátt í þessari samvinnu. Árið 1889 voru þar þó sett lög um vörumerki, er að mestu voru í samræmi við Norðurlandalögin.

Dönsku vörumerkjälögin voru ekki lögfest hér um sinn, þótt eðlilegt hefði mátt telja, eins og sambandi landanna var þá háttáð.

En 1903 fengu hér gildi lög nr. 43. 13. nóv. 1903, um vörumerki. Þau eru þýðing á dönsku lögnum með nokkrum smávægilegum breytingum, sem áttu rót sína að rekja til staðháttá hér. Þær fólu hins vegar ekki í sér neitt fráhrarf frá grundvallarreglum og almennum sjónarmiðum dönsku laganna.

Ekki leið á löngu, þar til farið var að breyta hinum nær samhljóða norrænu lögum. Samvinna var þó ekki um þá lagasetningu. Í Noregi voru t. d. sett ný lög 1904, allfrábrugðin hinum eldri. Í Danmörku voru sett ný lög 1936. Áður höfðu verið gerðar ýmsar breytingar á eldri lögum. Lögin frá 1936 eru þó reist á grundvelli hinna eldri laga. Í Finnlandi og Svíþjóð hafa gömlu lögin til skamms tíma verið í gildi með nokkrum breytingum þó. Hér á landi eru lögin frá 1903 enn í gildi óbreytt að mestu, sbr. þó lög nr. 13 13. jan. 1938 og lög nr. 77 26. júní 1941, sbr. lög nr. 84 19. júní 1933. Hér má og nefna, að með lögum nr. 102 28. des. 1961 var ríkisstjórninni veitt heimild til að staðfesta hina svonefndu Parísarsamþykkt.

Þróunin hefur því orðið sú, að hinn sameiginlegi vörumerkjaréttur Norðurlanda hefur greinzt í sundur að nokkru leyti. Verður að telja það illa farið og þá ekki sízt af því, að vörumerkjaréttur er ein þeirra greina réttarins, sem alþjóðleg sjónarmið hljóta að móta. Hann er að því leyti svipaðs eðlis og t. d. víxil- og tékkaréttur, sjóréttur, loftréttur, einkaleyfisréttur, a. m. k. sumar greinar persónu- og sífjaréttar o. fl. Það er alkunnugt, að þróun á sviði alþjóðdaviðskipta, vélvæðingar og tækni, hefur verið mjög ör, og því hæfir 70—80 ára gömul löggjöf engan veginn þeim kröfum, sem nú verður að gera á þessu sviði.

Ljós merki þess eru alþjóðasamningar, sem gerðir hafa verið á sviði vörumerkjaréttar síðustu árin. Má þar nefna:

Parísarsamþykkt um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar frá 20. marz 1883. Þessi samþykkt hefur síðan verið endurskoðuð, m. a. í Bruxelles 14. desember 1900, í Washington 2. júní 1911, í Haag 6. nóvember 1925 og í London 2. júní 1934. Með lögum nr. 102 frá 28. desember 1961 var ríkisstjórninni heimilað að staðfesta Parísarsamþykktina fyrir Íslands hönd eins og hún hafði verið endurskoðuð samkvæmt því, sem hér að framan segir. Notaði ríkisstjórnin þessa heimild og hefur samþykktin haft lagagildi hér frá 5. marz 1962.

Á fyrrgreindri Parísarsamþykkt hafa og verið gerðar aðrar breytingar en hér að framan segir, t. d. í Lissabon 31. október 1958, en Ísland hefur ekki gerzt aðili að þeirri breytingu. Af öðrum alþjóðasamningum á þessu sviði, sem Ísland hefur ekki gerzt aðili að, má enn fremur nefna hina svokölluðu Madridarsamþykkt 14. apríl 1891, er síðan hefur verið endurskoðuð í Bruxelles 14. des. 1900, í Washington 2. júní 1911, í Haag 6. nóvember 1925 og í London 2. júní 1934, hina svokölluðu Pan-Amerísku samþykkt frá 1929, Afríku- og Malagasamþykkt og loks Rómarsamþykktina svokölluðu.

Með tilliti til þess, að Ísland hefur gerzt aðili að framangreindri Parísarsamþykkt, eins og hún var síðast endurskoðuð í London 1934, þá má telja skylt að samræma vörumerkjälöggjöf vora þessari alþjóðasamþykkt.

Samkvæmt framangreindu er þörfin á endurskoðun íslenzks vörumerkjaréttar því augljós.

Vafasamara má telja, hvernig þeirri endurskoðun skuli haga. Hinna alþjóðlegu sjónarmiða, er einkum verður að hafa í huga, er áður getið. Hins vegar má ekki gleymast, að jafnframt verður að miða við ýmiss konar sérstöðu, t. d. landfræðilega og þjóðernislega, svo og staðhætti og réttarskipan.

Nú er enginn vafi á því, að í flestum þessum tilvikum stöndum vér næst Norðurlöndum, og sýnist þá sönnu næst, að þangað sé fyrirmynda leitað, enda hafa sömu þarfir gert vart við sig þar og hér. Á árinu 1949 var skipuð samnorræn nefnd til þess að endurskoða vörumerkjälöggjöf Norðurlanda. Vér Íslendingar tókum ekki þátt í því starfi. Nefndin varð sammála um frumvarp að nýjum vörumerkjälögum, og var það að mestu samhljóða fyrir öll löndin.

Nokkur mismunur var þó, en ekki að því, er meginatriði snerti. Það, sem á milli bar, átti einkum rót sína að rekja til mismunandi réttarfarsreglna og skipulags á stjórnsýslu. Nokkur munur er og á rétti landanna um verzlunarhætti, dómvenju og sögulega þróun réttarins. Loks kom og til munur í málfari og málþróun. Málin, að finnsku undanskilinni, eru að vísu lík, en orðamerking og blær orða þó ekki alltaf hinn sami. Sums staðar varð því ekki hjá mismunandi orðalagi komið, enda er rík nauðsyn á því, að orð hafi hnitmiðaða merkingu á sviði vörumerkjaréttar. Orðfæð eða óljós merking orðs leiðir því til þess, að oft verður að grípa til orðasambanda, ef nákvæm merking á að nást.

Þau sjónarmið, sem að framan eru rakin, fela það í rauninni í sér, hver leið er eðlilegt, að farin sé, þegar íslenzkur vörumerkjaréttur er endurskoðaður. Hér hefur sú leið verið farin, að vel athuguðu máli, að hafa Norðurlandalögin að fyrirmynd og reyndar að nota það úr þeim, sem sameiginlegt er, óbreytt. — Eins og kunnugt er, og vikið er að hér að framan, höfum við Íslendingar lengi verið samferðamenn Dana á sviði löggjafar, og leiðir af því, að ýmislegt af því, sem munur er á í norrænu lögunum er tekið úr danska frumvarpinu. Hins vegar er tekið tillit til sérstöðu hér á landi, eftir því sem efni standa til, og verður að því vikið í athugasemdum hér á eftir í sambandi við einstakar greinar.

Þess skal að lokum getið, að nefnd sú, sem að framan getur, lauk störfum sínum á þann hátt, að nefndarmenn hvers lands gengu frá frumvarpi fyrir sig. Frumvörp þessi urðu síðan að lögum, og má því segja, að nú sé aftur kominn í gildi samnorrænn vörumerkjaréttur í eins miklu samræmi við alþjóðlegan vörumerkjarétt og aðstæður leyfa. Gildandi lög um vörumerkjarétt á Norðurlöndum eru þessi:

Danmörk, l. nr. 211 11. júní 1959; Svíþjóð, l. nr. 2/12 1960; Noregur, l. nr. 4 3. marz 1961 og Finnland, l. nr. 7 10. jan. 1964.

Álitsgerðir og frumvörp, sem hafa að geyma ýtarlegar greinargerðir, er lögin snerta eru m. a. Betænking vedrörende en ny dansk lov om varemærker, (nr. 199) Kbh. 1958; Innstilling til lov om varemærker, Bergen 1958, og Förslag til Varumärkeslag Betänkande avgivet av Varumärkes- og Firmautredningen, Stockholm 1958.

Um einstakar greinar frumvarpsins:

I. kafli.

Almenn ákvæði.

1.—11. gr.

1.—3. gr. fjalla um það, með hverju móti hægt er að öðlast vörumerkjarétt, en það er hægt á þrennan hátt:

- 1) með skráningu, sbr. 1. gr.
- 2) með því að merkið öðlist markaðsfestu, sbr. 2. gr. og
- 3) við notkun, sbr. 3. gr.

Hér eru orðin „öðlist markaðsfestu“ þýðing á danska orðinu „indarbejdet“.

Í 4.—6. gr. er fjallað um efni vörumerkjaréttar. Aðalreglan er í 4. gr., en í 5. og 6. gr. eru nokkrar takmarkanir. 7.—10. gr. hafa að geyma ákvæði um hagsmunarárekstur. Í 7. gr. kemur fram sú aðalregla, að eldri réttur hefur betri vernd en yngri réttur. Í 8. gr. kemur sú regla fram, að skráð vörumerki skapar ríka réttarvernd gegn yngra merki. Í 9. gr. eru reglur um þau tilvik, er yngri réttur nýtur verndar jafnframt eldra rétti. 10. gr. veitir dómstólum heimild til þess að kveða á um, hvornig notkun merkja, sem um er rætt í 8. og 9. gr., skuli haga, til þess að sem bezt verði komið hjá því, að villt verði á merkjunum. Loks geymir 11. gr. reglu um rétt eiganda skráðs vörumerkis, er vörumerki hans er birt í alfræðibókum, orðabókum o. s. frv. Hann á þá rétt á því, að vörumerkiseðlis þess, sem birt er, sé getið. Þessi regla er að vísu nokkru sérstæðari en hinar. Hún er hins vegar svo þýðingarmikil, að hún er réttilega sett í þennan kafla.

Þess var áður getið, að dönsku lögin nr. 211 11. júní 1959 hafi verið mjög höfð til fyrirmyndar jafnframt hinum Norðurlandalögum.

Hér verður því einungis vikið stuttlega að einstökum greinum, en annars vísað til álitserða norrænu nefndanna, sem nánar eru tilgreindar í kaflanum: „Almennar athugasemdir“ hér á undan.

Þess skal jafnframt getið, að óviða er ríkari þörf á nákvæmni og markvissu orðalagi en í vörumerkjarétti. Því er svo farið um íslenskt mál, að það er að ýmsu vanþroskað, er gera skal grein fyrir hugtökum nútímans. Því hefur ekki orðið hjá því komið að þýða lögin þannig, að reynt sé að ná nákvæmni án orðhengilsháttar.

Um 1. gr.

Hér er haldið þeirri reglu gildandi laga, að menn öðlist vörumerkjarétt við skráningu merkis. En jafnframt geta menn öðlast vörumerkjarétt á annan hátt, þ. e. við notkun, sbr. 3. gr., og með því að markaðsfesta merkið, sbr. 2. gr.; ákvæði 2. og 3. gr. eru nýmæli að formi til, þótt þau hafi efnislega verið talin felast í 10. gr. l. nr. 43/1903, sbr. og 9. gr. laga nr. 84/1933, um óréttmæta verzlunarhætti.

Í greininni segir, að „atvinnurekendur“ geti öðlast vörumerkjarétt. Orðið hefur ekki hárnákvæma merkingu, en á hér að samsvara danska orðinu „erhvervsdrivende“, þótt Finnar, Norðmenn og Svíar noti hér orðið „næringsdrivende“, er ekki talið, að um neinn mun sé að ræða. Ekki er ætlað til, að hópur þeirra, sem vörumerkjarétt geta öðlast, sé þrengdur, frá því sem 1. gr. laga nr. 43/1903 kveður á um. Aðal-sjónarmið, sem hér kemur til, er, að um starfsemi sé að ræða á viðskiptagrundvelli. Hreinn höfundarréttur og réttur til uppfinninga lýtur því ekki ákvæðum laganna. Þar koma til ákvæði um höfundarrétt og einkaleyfisrétt. Hér geta takmörkin að vísu oft verið óljós, en láta verður skráningaryfirvöldum og dómstólum eftir að marka þau.

Orðið atvinnurekandi nær að sjálfsögðu til ópersónulegra aðila, þar með opinberra aðila, eigi síður en einstaklinga.

1. gr. l. nr. 43/1903 er orðuð þannig, að vörumerkjaréttur nái aðeins til vöru, sbr. og l. nr. 84/1933. Nafn laganna og orðið „vörumerkjaréttur“ bendir og til hins sama. Hins vegar hefur þróunin hvarvetna orðið sú, að andlag réttarins yrði að

vera viðtækara, enda hafa orðin „eða aðra atvinnu“ í 1. gr. l. nr. 43/1903 verið notuð því til stuðnings. Þau sjónarmið er að baki liggja viðurkenningu vörumerkja-réttar eiga og allt eins við um ýmiss konar þjónustu.

Greinin er orðuð þannig, að þetta sjónarmið komi skýrt fram.

Markmið vörumerkjaréttar er tvíþætt. Annars vegar að veita þeim, sem viðskipti stunda, þá réttarvernd, að þeir geti auðkennt vörur sínar frá vörum annarra og þannig notið hagnaðar af starfi sínu. Hins vegar hefur vörumerkið auglýsingagildi og hefur þannig áhrif á kaupendur. Er því nokkur áherzla lögð á, að merki séu ekki villandi fyrir almenning. Orðið auðkenni táknar þetta markmið. Það verður aldrei tæmandi talið, hvað til þess þurfi, að auðkenni né nægjanlega greinilegt. Eigi hefur verið talið nægilegt, að benda mætti á mismun tveggja merkja. Aðalsjónarmiðið er að merkin í heild séu lík, að hætt sé við, að kaupandi, sem sjaldan athugar merkin nákvæmlega eða hefur þau ekki hlið við hlið, villist á þeim. Gert er ráð fyrir, að þetta sjónarmið gildi framvegis.

Í l. nr. 43/1903 eru engin ákvæði um, hvernig merki skuli gert til þess að njóta réttarverndar, en þó er gert ráð fyrir, að merki þurfi að vera sérkennilegt.

Í frv. eru taldar algengustu tegundir merkja, sem ætlað er til, að frv. nái til. Sú upptalning er þó engan veginn tæmandi, enda stöðugt um ný fyrirbæri að ræða, sem eðlilegt getur verið, að lögin nái til.

Það hefur farið mjög í vöxt, að kaupsýslumenn noti sérstök orðasambönd sem auðkenni á vöru sinni eða þjónustu, og er þá oft talað um „vígorð“ (slogan). Hér á landi hefur slíkt tíðkapt, og má þar nefna sem dæmi af handahófi tekin: „allt með Eimskip“, „alltaf er hann beztur Blái borðinn“, „kaupirðu góðan hlut, þá mundu hvar þú fékkst hann“ o. fl.

Hér er um tiltölulega nýtt fyrirbæri að ræða, og nokkur vafi hefur þótt á því, hvort vígorð væru skráningarhæf. Engin deila hefur þó verið um það, að vígorð verði að fullnægja sömu skilyrðum og önnur skráningarhæf orð, þ. e. vera svo sérkennileg, að almenningur festi þau sér í minni, sem auðkenni sérstakrar vöru eða þjónustu ákveðins aðila.

Skráning vígorða hefur og tíðkapt í Danmörku og Noregi. Hér á landi munu íslensk vígorð því aðeins hafa verið skráð, að jafnframt væri um myndmerki að ræða. Finnar og Svíar hafa hér farið hægar í sakirnar. Hin norræna vörumerkja-nefnd var þó sammála um, að vígorð ættu að vera skráningarhæf og að rétt væri, að bein heimild væri veitt til þess, en hana hefur skort til þessa. Ágreiningur var hins vegar um það, hvenær vígorð væri skráningarhæft. Finnar og Svíar hafa talið, að til þess þyrfti vígorð að hafa náð markaðsfestu, en Danir og Norðmenn hafa talið, að þess þyrfti ekki með. Norrænu lögin eru því mismunandi að þessu leyti. Í þessu frv. hefur dansk-norsku reglunni verið fylgt.

Í 2. mgr. greinarinnar er þess getið, að búnaður vöru eða umbúðir geti verið skráningarhæf. Í íslenskum lögum er ekki bein heimild til þess að skrá búnað og umbúðir vöru sem vörumerki. Hins vegar hafa umbúðir og búnaður notið vörumerkjaverndar í Danmörku frá árinu 1931.

Almennt er álitid, að hér sé um hagsmuni að ræða, sem rétt sé að vernda, og er frv. orðað með það í huga, enda er eðlilegt, að bein heimild sé gefin í lögum. Oft getur að vísu verið erfitt að draga mörkin á þessu sviði, en aðalsjónarmiðið verður hér hið sama og um önnur vörumerki, þ. e. auðkenniseðlið. 2. mgr. 15. gr. felur og í sér heimild til takmarkana á því, hve viðtæk verndin eigi að vera. Hér má og nefna 13. gr. frv., sem felur í sér leiðbeiningu á þessu sviði.

Um 2. gr.

Almennt veita gildandi lög ekki öðrum vörumerkjum vernd en þeim, sem skráð eru, sbr. þó 3. mgr. 11. gr. laga nr. 43/1903. Óbeint kemur og fram í 13. gr., sbr. og 4. gr. sömu laga, að notkun merkis geti veitt nokkra vernd. Í framkvæmd hefur og notkun merkis notið vissrar verndar, einnig hér á landi.

Notkun merkis er nú orðið almennt talin til þess fallin að njóta réttarverndar, enda skiptir það efnislega meira máli, að merki sé í reynd orðið þekkt sem auðkenni heldur en hin formlega skráning. Til samræmis við almennan vörumerkjarétt er því sjálfsgagt, að notkun vörumerkis njóti verndar, þótt skráning hafi eigi farið fram. Þetta sjónarmið er og viðurkennt, m. a. í 9. gr. 1. nr. 84/1933.

Það er og augljóst, að sé notkun merkis hæf til verndar, næst sú vernd ekki, svo að viðunandi sé, ef hún er rýrari en vernd skráðs merkis. Efnislega verður hún því að vera hin sama. Annað mál er, að sönnunarbyrði um notkun merkis hvílir á þeim, sem telur sig eiga réttarverndina, og er þar aðstöðumunur.

Þau sjónarmið, sem leiða til þess, að notkun merkis njóti réttarverndar, leiða þó til þess, að notkunin verði að vera slík, að merkið sé almennt skoðað sem auðkenni vöru sérstaks aðila, þ. e. að merkið sjálft sé nægjanlegt auðkenni vörunnar, sem það nær til, og aðili sá, sem hlut á að máli, sanni tengsl þess við sig. Er þannig stendur á, er á Norðurlandamállum sagt, að merkið sé „indarbejdet“. Hér er notað orðið „náð markaðsfestu“. Innan norrænu vörumerkjanefndarinnar, var nokkur ágreiningur um það, hvort verndin næði eigi of skammt með þessu orðalagi.

Danir töldu þann, sem fyrstur notaði merki, eiga tilkall til réttarverndar, og hafði það sjónarmið verið viðurkennt í framkvæmd með stoð í dönsku vörumerkjalögum.

Hin Norðurlöndin féllust ekki á þessa skoðun, og urðu því frv. nefndarinnar ekki samhljóða að þessu leyti.

Þess hefur áður verið getið, enda alkunnugt, að það er sérkenni merkis, sem öðru fremur er andlag vörumerkjaréttar. Þar skiptir nokkru máli frumleiki. Það virðist því rétt að veita sérkennilegu merki vernd, jafnvel þótt það hafi eigi náð markaðsfestu. Þá ber og að gæta þess, að merki, sem byrjað er að nota, er frumlegt og almenningur er farinn að tengja tiltekinni vöru ákveðins manns, freistar oft annarra til þess að fá merkið skráð fyrir sínar vörur og nota sér þannig á auðveldan hátt sköpunargáfu og starf annarra. Slíkt háttalag er í andstöðu við góða verzlunaráttu og því rétt að sporna við því. Af þessum ástæðum, svo og hinu nána réttarsambandi, sem lengi hefur verið með Dönnum og Íslendingum, hefur þótt rétt að fylgja hér danska frv., sem þegar er orðið að lögum í Danmörku.

Þegar um það er að ræða, að merki hafi náð markaðsfestu, getur oft verið erfitt um sönnun. Danska reglan gerir hér auðveldara um vik, þótt það geti að vísu oft verið erfitt að sanna, hvenær merki hafi verið tekið í notkun. Það gerir minna til. Hitt vegur meira, að léttara sé um sönnun á markaðsfestu merkis.

Reglan í 5. gr. á að sjálfsgöðu einnig við þau merki, sem ekki hafa verið skráð.

Um 3. gr.

Athugasemdir við 2. gr. eiga að ýmsu við um þessa gr., og vísast að því leyti til þeirra.

Hins vegar er rétt að geta þess hér, að nöfn manna, firmanöfn og nafn á fasteign manns eru almennt nefnd eðlisbundin (naturlige) vörumerki. Í 1. gr. 1. nr. 43/1903 er gengið út frá því, að slík nöfn sé heimilt að nota sem vörumerki, og nýtur þessi réttur verndar samkv. 13. gr. laganna. Hvort hér sé um lögverndaðan einkarétt að ræða, veltur þó a. m. k. að verulegu leyti á því, hversu sérkennilegt nafn er. Hér á landi er nafnréttur mjög á reiki, og má reyndar segja, að þar sé nánast um löglaust ástand að ræða og því nauðsyn á lagasetningu. En það hlutverk er utan sviðs þessa frv.

Hér er því fylgt norrænu frv., sem reyndar eru að mestu í samræmi við gildandi lög hér, sbr. einkum 1. og 13. gr. 1. nr. 43/1903.

Um 4. gr.

Þessi grein fjallar um efni vörumerkjaréttar.

1. liður. Þessi liður þarf ekki sérstakra skýringa við. Þess er áður getið, að

það, sem máli skiptir, er, hversu merkið er aðgreinanlegt frá öðrum merkjum, svo og að hér er um einkarétt á sviði kaupsýslu að ræða. Orðið eigandi tákna hér skandinaviska orðið „indehaver“, en það orð er e. t. v. nokkru viðtækara. Ekki er þó hugsunin sú, að merking orðsins sé þrengd.

Þótt hér sé um einkarétt að ræða, felur hann ekki í sér, að merkið megi nota á hvern hátt, sem er. Sérákvæði laga setja notkun réttarins viss takmörk, sbr. 1. gr. 1. nr. 84/1933. Hins vegar felur rétturinn í sér heimild eiganda til þess að banna öðrum að nota í atvinnuskyni merki eða tákni, sem villast má á og merki hans. Eigandi merkis getur því, er þannig stendur á, fengið merki, sem skráð hefur verið, afmáð, og eiga dómstólar síðasta orðið í því efni.

2. liður. Það ber stundum við, að annar en sá, er verndað vörumerki á fyrir ákvæðna vöru, framleiðir og/eða selur viðbótarhluti eða varahluti, sem nota má í sambandi við þá vöru, er vörumerkjarétturinn nær til. Reynslan hefur sýnt, að eðlilegt má telja, að þeim, sem aukahlutinn hefur á boðstólum, sé heimilt að skýra frá tengslum aukahlutarins við aðalhlutinn. Hins vegar verður að sjá við því, að aðstaðan verði ekki notuð þannig, að almenningur megi álíta aukahlutinn stafa frá þeim, sem vörumerkjaréttinn á. Rétt hefur þótt, að þetta komi skýrt fram í lögnum, sbr. m. a. orðalagið „vísa til“, en ekki nota.

3. liður. Vörumerkjaréttinum eru þau takmörk sett, að þegar eigandi réttarins hefur afhent vöruna, má viðtakandi selja vöruna með merkinu á, enda er það að jafnaði eiganda merkis fremur til framdráttar en tjóns. Þetta á þó því aðeins við, að varan sé hin sama og var, a. m. k. að mestu leyti. Eigandi merkis getur að vísu oft tryggt sig með því t. d. að geta þess, hvenær megi búast við, að kostir vörunnar séu skertir. T. d. hve lengi meðal haldi mætti sínum. Tímamarka má þá geta.

Þegar um er að ræða hluti til varanlegrar notkunar, t. d. vélar, bíla o. s. frv., er það algengt, að einhver geri við slíkan hlut — setji t. d. nýja hluti í stað slitinna og úr sér genginna. Aðalhluturinn getur þá litið út sem nýr, en þá skapast hætta á því, að vörumerkið lækki í álit.

Ákvæði þessa liðs miða að því að sporna við slíkri réttarskerðingu.

Um 5. gr.

Hér eru vörumerkjaréttinum sett þau takmörk, að hann nær ekki til þeirra hluta merkis, sem aðallega lúta að því að gera umbúðir vöru sem notadrygstar, en miða hins vegar ekki sérstaklega að því að auðkenna hana. Vörumerkjaréttur er næði til slíks búnaðar, væri til þess fallinn að tálma framförum á þessu sviði. Sé um búnað að ræða, sem að athuguðu máli þykir rétt að vernda, ber að fara einkaleyfisleiðina.

Þörfin á ákvæðum þessarar greinar er enn ríkari, af því að frv. opnar leið til þess, að vörumerkjaréttur geti náðst á búnaði og umbúðum, sbr. 2. mgr. 1. gr. Þá heimild má ekki nota svo, að leið opnast til skráningar merkis, sem skortir sérkenni. Hins vegar geta umbúðir vöru verið svo sérkennilegar, að fullnægt sé kröfum til vörumerkis.

Um 6. gr.

Hér er rætt um það, hvað helzt skiptir máli, þegar meta skal, hvort hætt sé við, að menn villist á vörumerkjum.

Um verulega breytingu frá eldri lögum og réttarframkvæmd er ekki að ræða, en ákvæðin eru gerð skýrari. Það, sem fyrst og fremst skapar hættu á misgripum, er það, að lík merki eru notuð fyrir sömu eða líkar vörur. Þá er það og heildarmynd merkis, sem meiru ræður heldur en það, þótt benda megi á einhvern mismun merkjanna. Enn ber þess að gæta, að það er sjónarmið hins almenna kaupanda, sem hafa ber í huga, og loks ber að hafa hugfast, að venjulegast er það aðeins annað merkið, sem kaupandi hefur fyrir augum, þannig að tækifæri gefst ekki til sam-
anburðar.

Einkum skiptir máli sjónarmynd sú, sem merkið skapar. En að því er orðmerki varðar, er það ekki síður hljómlíking, sem til greina kemur.

Þótt ekki sé um sömu eða líkar vörur að ræða, getur hætta á misgripum skapazt. Einkum má þó telja, að aðili, sem á rétt til mjög þekkts merkis, eða merkis, sem ríkri markaðsfestu hefur náð, verði eigi talinn njóta nægilegrar réttarverndar, ef öðrum aðila er heimilt að nota merki hans eða líkt merki fyrir vörur, þótt annarrar tegundar séu. a) og b) liðir greinarinnar eiga að veita vernd slíkum hagsmunum merkiseiganda, og er það í samræmi við almennar vörumerkjareglur (kokakkenningin svonefnda). Hér er þó um undantekningar að ræða, sem ekki má skýra of rúmt. Ekki er það skilyrði, að um visvitandi ágengni sé að ræða af hálfu þess, sem merki notar.

Við 7. gr.

Þessi grein fjallar um þá almennu reglu, að eldri réttur á vörumerki gengur fyrir yngra, ef um merki er að ræða, sem villast má á.

Þessi forgangsréttarregla getur þó leitt til óheppilegrar réttarskerðingar. Í 8. og 9. gr. eru því sett undantekningarákvæði. Rétt er að geta þess, að beinlínis á forgangsréttarreglan aðeins við, þegar rétti til vörumerkja lendir saman, en hins vegar ekki, þegar deila rís um nafnréttindi og vörumerkjaréttindi. Þar koma reglur annarra laga fyrst og fremst til greina, þótt lögjöfnun geti þó komið til.

Tímamarkið er miðað við afhendingu tilkynningar til skráningar.

Nafn aðila og sérkennilegt nafn á fasteign hans nýtur verndar samkv. 3. gr. En um forgangsréttinn ræður, hvor aðili notar nafnið fyrr sem vörumerki. Réttur til þess að rita firmanafn sem vörumerki fylgir réttinum til firmanafnsins.

Notkun vörumerkis án skráningar skapar forgangsrétt á sama hátt og skráning, en sönnun fyrir notkun getur stundum orðið erfið.

Um 8. gr.

Hér kemur fram sú nýja regla, að tveir aðilar geta neytt vörumerkjaréttar jafnhliða. Reglan á rót sína að rekja til fyrningar — eða tómlætissjónarmiða.

Reglan gildir, bæði þegar skráðu vörumerki og eldra óskráðu merki lendir saman, og þegar þannig fer um merki, sem bæði eru skráð.

Sá, sem vill öðlast rétt til notkunar eða skráningar yngra merkis, verður að vera grandalaus. Í því felst, að hann hafi ekki vitað eða mátt vita, að eldri réttur til merkisins var til. Grandalaus er hann m. a. ekki, ef hann vissi, að eldra merkið var notað, er hann fór að nota sitt merki.

Upphaf 5 ára frestsins er ákveðið í samræmi við Parísarsamb., þótt ýmislegt mætti benda á því til rökstuðnings að miða við afhendingu tilkynningar eða auglýsingu.

Á Norðurlöndum, öðrum en Danmörku, er það enn skilyrði þess, að yngra merki njóti jafnhliða verndar og eldra merki, að yngra merkið hafi verið notað allverulega.

Hér hefur þó verið fylgt dönskum lögum. Það er í beztu samræmi við gildandi lög. Þess má og geta, að skráðu vörumerki ber rík réttarvernd, og of rík notkunarskylda mundi rýra hana um of, ekki sízt gagnvart notkun óskráðs merkis. Loks er orðalagið allveruleg notkun, sem notað er í lögum Norðmanna og Svía til þess fallið að stofna til deilna, því að það er mjög á matssviði.

Til þess að eigandi eldra merkis njóti réttarverndar á því sviði, sem hér er rætt, er honum almennt settur 5 ára frestur til þess að hefjast handa. Hins vegar geta þó orðið réttarspjöll að því að bíða svo lengi, og eru ákvæði um það í 9. gr.

Um 9. gr.

Réttarframkvæmd hefur þróast í þá átt, að tómlæti við gæzlu réttar geti valdið réttarspjöllum, og er að því vikið hér að framan.

Hér kemur þessi hugsun fram. Í a) og b) lið er kveðið á um skilyrði þess, að yngri réttur öðlist vernd á kostnað eldri réttar. Við athugun á 9. gr. ber að hafa 10. gr. í huga.

a) liður í 9. gr. kveður á um, að yngri réttur öðlist vernd, ef eigandi eldri réttar hefst ekki handa innan hæfilegs tíma. Hvað sé hæfilegur tími, veltur nokkuð á aðstöðu og ástæðum. Verður því að fela dómstólum matið. Réttur eldri rétt-hafa getur skerzt, hvort heldur honum er kunnugt um notkun hins nýja merkis eða ekki. Sé honum kunnugt um notkunina, verður hann að hefjast handa fyrr, enda er það til þess fallið að auka tjón hins nýja notanda, ef hann er átölulaus látinn nota það. Þess var áður getið, að í þessu sambandi skiptir 5 ára frestur sá, sem 8. gr. fjallar um, ekki máli. Orðalagið „nauðsynlegar ráðstafanir“ fela í sér, að málsókn er ekki nauðsynleg til þess að verja réttinn. Bann gegn notkun, bréfa-viðskipti um hana o. fl. nægja. Ef samningar nást ekki eða sé banni ekki hlýtt, verður þó að halda varnaraðgerðum áfram, að lokum með málsókn og þá enn innan „hæfilegs tíma“. 40. gr. sýnir, að réttur til skaðabóta getur glatazt og um fyrningu refsingar kemur 80. gr. hgl. til.

b) liðurinn fjallar um gildi vörumerkja, sem notuð eru sitt á hvorum stað. Hér er um algera sérreglu að ræða. Réttur samkv. henni getur ekki skert rétt samkv. skráðu vörumerki og eigi heldur rétt, sem skapazt hefur af notkun um land allt. Reglan er m. ö. o. þröng sérregla. Skráning hins yngra merkis hefur ekki sjálfstæða þýðingu. Það sjónarmið ræður, að jafnvel þótt um sams konar vöru sé að ræða, má viðurkenna gildi merkis innan tiltekinna landfræðilegra takmarka, enda sé ekki með því gengið á rétt eiganda eldri merkis að neinu ráði.

Þótt orðalag b) liðs sé miðað við notkun merkja sitt í hvorum landshluta, getur á hana reynt, ef notkun merkis færirst yfir á landssvæði annars merkis, eða svæði, þar sem hvorugt er notað. Ef deila rís, er þannig stendur á, verður fyrst og fremst að leysa hana samkvæmt aðalreglunni í 7. gr., þ. e. að eldra merki er rétt hærra, en þó getur til þess komið, að merki njóti jafnhliða verndar samkv. þessari grein. Um báða liði a) og b) ber þess að gæta að nota má heimild 10. gr. til þess að nema brott úr merki það, sem helzt getur valdið misgripum, t. d. ef merki skerðir eldra firma — eða nafnrétt.

Um 10. gr.

Ljóst er af því, sem sagt er um 8. og 9. gr., að eðlisrök geta leitt til þess, að eldri réttur víki að meira eða minna leyti fyrir yngri rétti. Þess verður hins vegar að gæta, að vörumerkjaloggjöf verður einnig að verja almenningshagsmunum. Vernd merkja, sem villast má á, getur orðið til þess að blekkja almenning. Ákvæði 10. gr. miða að því að bæta hér um.

Hér er aðeins um heimild að ræða, og matið er í höndum dómstólanna. Oft mun eldra merki verða talið rétt hærra, en engan veginn alltaf. Ýmis sjónarmið koma þar til greina, t. d. ef yngra merki yrði talið sterkara, verðmeira o. s. frv. Það skiptir og máli, hvoru sé merkinu er auðveldara að breyta, og stundum getur lítilfjörleg breyting á báðum merkjunum verið nægileg. Oft nægja litabreytingar og leturbreytingar. Þess ber þó vel að gæta, að merki sé ekki breytt svo, að það missi sérkenni sín.

Um 11. gr.

Hér er um nýmæli að ræða. Stefnit er að því, að eigandi merkis njóti verndar gegn því, að gildi merkis hans sé rýrt á þann hátt, að um það sé getið eða rætt á öðrum sviðum en sviði vörumerkjaréttar, t. d. þannig, að sérkenni þess slitni úr tengslum við vöruna í augum almenninga. Í greininni eru þeir taldir, sem eigandi merkis getur beint kvörtun sinni að, en hér ráða þó ekki hinar almennu reglur um ábyrgð á prentuðu máli, heldur hagkvæmnissjónarmið, er eigandi merkis getur valið um. Tómlæti um að hefjast handa getur hér sem endranær valdið réttarspjöllum.

Um II. kafla.

Um 12. gr.

Er í samræmi við gildandi reglur.

Um 13. gr.

Hér er fjallað um almenn skilyrði þess, að vörumerki sé hæft til skráningar. Í 1. mgr. kemur fram það grundvallarsjónarmið vörumerkjaréttar, að merki þurfi að vera svo sérkennilegt, að hverjum sem er, sé auðvelt að greina vörur eins aðila frá vörum annars.

Krafan um aðgreiningarhæfi merkis á rætur sínar að rekja til tveggja sjónarmiða.

Mjög einfaldar myndir, mynd af vörunni sjálfri eða lýsing á henni með almennum orðum er ekki til þess fallin að sérgreina vöruna í huga almennings. Þá er það og ekki réttmætt, að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru. Hendur annarra til þess að gera grein fyrir vöru sinni yrðu of bundnar með því móti. Þessi sjónarmið ber að hafa í huga, þegar meta skal, hvort merki sé hæft til skráningar.

Uptalningin er nánast dæmi um þau sjónarmið, sem að ofan eru greind, og því ekki tæmandi. Dæmin er einkum úr þeim hópi merkja, sem fela í sér lýsingu á vörum t. d. tegund hennar eða ástand. Dæmi þess eru t. d. „rima“, „ideal“. Sjaldan verður lýsandi orð skráningarhæft, þótt því sé eitthvað breytt, t. d. stafur felldur úr. Aðalreglan er, að smávægilegar breytingar stoða ekki. Þegar meta skal, hvort orð, sem fela í sér lýsingu, séu nægilega aðgreinanleg, ber einkum að hafa íslenskt mál í huga, en útlend orð koma hér og til, t. d. alþekkt orð úr máli stórbjóða.

Annars eru hér ekki tók á að nefna dæmi eða skýra málið nánar. Verður því að visa til fræðiritna.

2. mgr. felur í sér, að jafnvel þótt merki hefði í upphafi ekki verið talið skráningarhæft, getur notkun þess skapað því vernd og skráningarhæfi. Þar skiptir hvort tveggja máli tímalengd og það, hve víðtæk notkun hefur verið.

Um 14. gr.

Hér eru sett fyrirmæli til skráningar yfirvalds um ýmis efni, er gæta ber, þegar merki er skráð. Þessi fyrirmæli eru að mestu í samræmi við gildandi lög.

1.—3. liður miðar að vernd almennra og opinberra hagsmuna. 4.—7. liður varða hins vegar einkum réttindi einstakra aðila.

Um 1. lið. Rétt er að benda á, að vernd opinberra skoðunar- og gæðamerkja, er minni en annarra merkja. Er það í samræmi við Norðurlandalögin og fullnægir 6. gr. c. Parísarsamþykktarinnar. Vafamál má þó telja, hvort hér er ekki of skammt gengið.

Um 2. lið. Ef eitthvað er rangt í merki, er það oftast til þess fallið að villa um fyrir mönnum. Það þarf þó ekki alltaf að vera. Það, sem máli skiptir, er hins vegar, hvort líklegt sé að menn blekkist. Þótt þvottaduft sé kallað demantsduft, munu menn ekki taka það bókstaflega. Ef smjörlíki er nefnt rjómasmjörlíki er hins vegar hættu á, að menn skilji það of bókstaflega.

Aðalatriðið er, að hætt sé við, að almenningur blekkist af því, hverrar tegundar varan er, hvert ástand hennar er, magn, notkun, verð, uppruni, hvaðan hún er og frá hvaða tíma.

Um 3. lið. Gefur ekki tilefni til athugasemda. Nefna má þó 7. gr. Parísarsamþykktinnar, er virðist leiða af sér, að eigi má synja skráningar vörumerkis, þótt sala vörunnar sé takmörkuð eða bönnuð.

Um 4. lið. Hér er um víðtækari vernd hagsmuna þriðja aðila að ræða en gildandi lög veita. Má þar einkum benda á, að verndin nær einnig til myndar af manni eða fasteign hans. Að því er nafn fasteignar snertir, er þess gætandi,

að nafnið þarf að vera sérkennilegt. Við skýringar á því þarf ekki einungis að hafa það í huga, að nafnið sé sjaldgæft eða einstætt. Hugartengsl almennings m. a. söguleg, landfræðileg og nútímaleg verður að hafa í huga. Nafn eða mynd „löngu látins manns“ er ekki verndað samkv. þessu ákvæði. Aðrar réttarreglur geta þó komið til. Hér verður mjög rúmt matsefni fyrir dómstóla. Ekki er talað um, að mannsnafn þurfi að vera sérkennilegt, en orðalagið felur í sér, að ljóst megi telja, að átt sé við ákveðinn mann. Algeng nöfn, auðkennislaus, njóta því ekki verndar.

Mynd manns eða fasteignar nær til hvers konar mynda sem er. Ef sá, sem rétt á til nafns, leyfir öðrum að nota það í vörumerki, mun mega skrá það samkv. 14. gr. 2. tl., en 2. tl. hér að framan getur þó orðið til hindrunar, þ. e. merkið er til þess fallið að villa um fyrir mönnum.

Um 5. lið. Ákvæðinu, sem ekki er í gildandi lögum, er ætlað að vernda höfundarrétt og önnur þau réttindi, sem talin eru í greininni.

Um 6. lið. Verndin nær bæði til skráðra merkja og merkja, sem eru notuð. Næsti liður fjallar um erlend merki. Til þess er ætlazt, að skráningaryfirvöldin athugi, hvort merki brjóti í bág við merki annarra. Að því er notkun snertir, hlýtur sú athugun þó að vera lausleg, enda verða þeir, sem rétt eiga, að vera á verði um hann. 20. gr. geymir ákvæði, sem auðvelda ætti rétthöfum að gæta réttar síns. Notkun merkis hér, að merkið sé notað í raun og veru. Undirbúningsráðstafanir stoða ekki. Þótt notkun merkis falli niður um stuttan tíma eða vegna sérstakra atvika, missir það ekki vernd.

Um 7. lið. Hér er vörumerki, sem notað er erlendis, veitt vernd gegn skráningu merkis, sem svo er líkt hinu, að villast má á þeim. Það er þó skilyrði, að sá, sem óskar skráningar, viti eða ætti að vita, að merkið var notað erlendis, þegar hann sendir umsókn sína. Hér má og minna á 2. mgr. 14. gr., sbr. næsta tölulíð hér á undan, þ. e. þýðingu samþykkis þess, sem réttinn á.

Um 15. gr.

Þessi grein fjallar um það, sem erlendis er táknað með orðinu „disclaimers“. Orðið táknar skýra undantekningu frá vöru — eða einkaleyfisrétti, í því skyni gerða að afmarka réttinn.

Beinlínis á greinin aðeins við um skráð merki, en miðar þó að því, eins og 5. gr., að gera efni vörumerkjaréttarins skýrt.

Oft getur einhver þáttur vörumerkis verið þannig, að hann er ekki skráningarhæfur og nýtur því ekki verndar. Vafi getur þá oft komið fram um það, hvort slíkur þáttur njóti verndar, er merkið hefur verið skráð. Eigandi skráðs merkis mundi og oft freistast til þess að telja vörumerkjarétt sinn einnig ná til slíks þáttar í merkinu. Hér mundi „disclaimers“ reglan til þess fallin að sporna við misskilningi og misnotkun.

Það er öllum ljóst, að í fjölda vörumerkja eru ýmsir þættir, sem ekki eru skráningarhæfir einir sér, t. d. almenn orðatiltæki, myndir af vörunni o. s. frv. „Disclaimers“ regluna má ekki skýra með gagnályktun, þ. e., að þar sem henni sé ekki beitt sé vernd fengin. Merkið ber að meta í heild, en hvort einstakir þættir þess séu verndaðir, verður skýringarefni fyrir dómstóla.

2. mgr. sker úr um það, að réttur til skráðs vörumerkis nær ekki til þeirra þátta þess, sem eigi verða skráðir sjálfstætt.

Benda má á, að þáttur merkis, sem skortir þá sérstæðni, er geri hann skráningarhæfan, getur öðlazt slíka markaðsfestu við notkun, að hann verði skráningarhæfur. Hafi slíkur þáttur verið undanþeginn, er merkið var skráð, má skrá hann, hvort heldur er sjálfstætt eða með merkinu án „disclaimers“.

Um 16. gr.

Hér er farið inn á þá braut, að um skráningu vörumerkja fari eftir flokkum.

Þessi leið er farin til samræmis við hin Norðurlöndin og þá jafnframt alþjóðlegan vörumerkjarétt.

Samkvæmt alþjóðlega flokkunarkerfinu eru um 20 000 vörutegundir taldar á vöruskránni, og er hún til á frönsku, þýzku og ensku. Vöruheitum er raðað í staf-rófsröð á frönsku. Samsvarandi skrá er á ensku gefin út sem fylgiskjal við Trade Mark Rules 1938. Schedule IV.

Smærri þjóðir en þær ofangreindu eiga hér erfitt um vik, því að á alþjóðavettvangi er nauðsynlegt, að orð hafi þrautskýrða merkingu. Einkum verður okkur Íslendingum þetta erfitt, því að búast má við, að nauðsynlegt verði að skapa mörg nýyrði. Ef flokkaskipun verður tekin upp, eins og hér er lagt til og nauðsynlegt er til samræmis við alþjóðalög og samninga, sem við eigum hlut að, verður þó naumast komizt hjá að þýða skrána.

Um 17. gr.

Hér segir um það, hvað greina skuli í umsókn um skráningu vörumerkis.

Í lögnum er aðeins greint hið nauðsynlegasta. Þykir fara betur á því, að nánari ákvæði séu sett með reglugerð, sbr. 46. gr. Ef um orðmerki er að ræða, nægir að tilgreina orðið, en annars þarf mynd, nokkur eintök — og myndamót eins og tíðk-azt hefur. Umboðsmanns þarf að geta, sbr. 31. gr. Hér má og benda á ákvæði 28. gr. og 29. gr.

Hjá öðrum þjóðum er sérstök stofnun, sem annast skráningu vörumerkja. Ekki þykir fært að leggja til, að slíkri stofnun verði komið á fót hér og því gert ráð fyrir, að sú skipan haldist, sem verið hefur. Reynslan mun skera úr um, hvort við það ástand verður unað til frambúðar.

Um 18. gr.

Hér er rætt um bráðabirgðavernd fyrir merki, sem fram koma á sýningum. Þessi vernd er veitt til samræmis við 11. gr. Parísarsamþykktarinnar.

Verndin byrjar, þegar merkið kemur fram á sýningunni. Þessi vernd lengir þó ekki fresti þá, sem um ræðir í 4. gr. Sá forgangsréttur, sem merki fær gagnvart öðrum merkjum, nær yfir tímabilið frá því merkið kom fram og til tilkynningardags.

Ákvæðið á einkum við um innlendar sýningar, en getur náð til erlendra sýninga eftir ákvörðunum ráðherra, enda sé um gagnkvæman rétt að ræða í hinu erlenda ríki.

Ákvæðið gildir aðeins um innlendar sýningar, sem viðurkenndar eru af ráðherra, sem fer með vörumerkjamál, eða, ef um sýningu erlendis er að ræða, að hún sé viðurkennd af hinu opinbera þar eða að um viðurkennda alþjóðasýningu sé að ræða.

Um það hverjar sýningar teljast alþjóðlegar má fá leiðbeiningar í samningi frá 1928, sbr. augl. danska utanríkismálaráðuneytisins 23. jan. 1950. Að þessum samningi mun þó Ísland ekki vera aðili.

Um 19. gr.

Þessi grein er að mestu í samræmi við 6. gr. gildandi vörumerkjalaga. Frestur til þess að lagfæra tilkynningu er ekki lögboðinn, heldur fer hann nú eftir ákvæðum vörumerkjaskráritara.

Um 20. gr.

Þessi grein frv., og reyndar fleiri, ber með sér, að ákvæði um birtingu á því, sem vörumerki snertir, eru fyllri en reglur gildandi laga. Bæði þess vegna og af því að vörumerki eru alþjóðlegs eðlis og Ísland er aðili að ýmsum alþjóðasamningum um vörumerki, eru gildandi birtingarreglur ekki alls kostar við hæfi.

Viða erlendis er gefið út sérstakt blað til birtingar á því, sem vörumerki varðar. Vinnst þá m. a. það, að komizt verður hjá tvíverknaði, sem annars er hætt við, auðveldara er að átta sig á því, sem gerist á hverjum tíma varðandi vörumerki og finna hver réttarstaða eigenda eldri merkja er. Hér á landi eru aðstæður þó þær, að vandkvæði á útgáfu sérstaks blaðs geta komið í ljós, er til framkvæmdar kæmi.

Birting í Stjórnartíðindum, eða í tengslum við þau, má og væntanlega haga þannig, að ofangreindu markmiði verði náð.

Að þessu athuguðu hefur ekki þótt rétt að lögbinda nánari tilhögun birtinga, heldur fela ráðherra ákvörðun um hana.

Það leiðir af orðalagi greinarinnar, að birting í lögbirtingablaði fellur niður.

Um 21. gr.

Þótt athugasemdir komi fram, eftir að 2ja mánaða frestur samkv. 26. gr. er liðinn, má taka þær til meðferðar, ef þær koma fram, áður en lokaákvörðun um skráningu hefur verið tekin.

Gert er ráð fyrir, að þeir, sem telja sig hafa hagsmuna að gæta, komi sjálfir fram athugasemdum sínum. Hins vegar ber skráritara að rannsaka af sjálfsdáðum, hvort merkið er skráningarhæft eða brýtur gegn rétti annarra, og er það í samræmi við gildandi reglur.

Athugasemdir, sem fram koma, eiga að vera sundurliðaðar, rökstuddar, og nauðsynleg gögn verða að fylgja.

Veita ber tilkynnanda færi á því að taka afstöðu til andmæla og að laga tilkynningu sína, eftir því sem efni standa til.

Ætlazt er til, að nánari reglur um hvers skuli geta í hinni birtu tilkynningu um skráningar verði settar í reglugerð samkv. 46. gr.

Um 22. gr.

Rétt hefur þótt, að reglur um að vörumerkjaréttur fyrnist, haldi gildi, og reynslan hefur sýnt, að 10 ára frestur, sem verið hefur, er hæfilegur. Fyrsta verndartímabilið getur þó orðið dálítið lengra, því að vernd hefst frá því að tilkynning er afhent, en frestur telst frá skráningardegi. Eigandi telst sá, er skráður var eigandi, og ef einhver annar óskar endurnýjunar, þarf hann að sanna heimild sína.

Um 23. gr.

Það er til óhagræðis, ef sótt er um endurnýjun, löngu áður en verndartímabili lýkur. Er því eins árs frestur settur. Til samræmis við norrænu lögin er og sú regla sett, að endurnýja megi skráningu, ef umsókn berst innan næstu sex mánaða, eftir að 10 ára frestinum lýkur. Haldið er þeirri reglu, að vörumerkjaskráritari skuli gera eiganda viðvart, ef endurnýjunar hefur eigi verið óskað áður en skráningartímabili lauk. Hér er um sérstaka þjónustu að ræða í þágu eiganda, og ber hvorki skráritari né ríkissjóður ábyrgð á því, þótt hún farist fyrir.

Þótt annar en eigandi hafi heimild á vörumerki, á hann ekki sjálfstæðan rétt til endurnýjunar, sbr. 2. mgr. 22. gr.

Um meðferð á umsóknum um endurnýjun skal ákvæðum 19. gr. beitt, eftir því sem við á.

Það er hlutverk dómstóla að kveða á um efnisrétt samkv. vörumerki. Þegar endurnýjun fer fram, er það því aðeins hin formlega hlið málsins, sem skráritara ber að athuga. Birta skal endurnýjun, sbr. 12. gr., og um kvartanir vegna synjunar fer samkv 44. gr.

Um 24. gr.

Það er til þæginda og getur verið eiganda nokkurs virði, að fá smábreytingar gerðar á vörumerki, t. d., ef nýr eigandi kemur til, fyrirtæki skiptir um aðsetur, breyttur texti eða mynd samræmist betur nútíma o. fl.

Slíkar breytingar eru því heimilaðar. Hins vegar ber að leggja á það ríka áherzlu, að sérkenni merkis og heildarmynd, sem það skapar raskist ekki.

Slíka breytingu ber að skrá og setja um hana nánari reglu, sbr. 44. gr.

Um III. kafla.

Afnám skráningar.

Þessi kafla fjallar um afnám skráningar. 25. gr. fjallar um það tilvik, að skráning sé felld úr gildi með dómi. Í 26. gr. eru ákvæði um saksóknararéttinn og ýmis réttarfarsákvæði. 27. gr. geymir ákvæði stjórnarfarslegs eðlis.

Um 25. gr.

Með dómi má fella skráningu úr gildi, ef skráning er ekki endurnýjuð á réttum tíma, sbr. 22. og 23. gr., eða samkv. ósk eiganda, sbr. 27. gr. Sama er, ef eigandi verður ekki við kröfu um að nefna umboðsmann heimilisfastan hér, sbr. 31. gr.

Hins vegar er ekki tekið í frv. ákvæði samsvarandi 1. mgr. II. gr. gildandi vörumerkjalaga um, að hið opinbera geti hlutast til um, að merki verði afmáð, ef svo stendur á og í 11. gr. segir: Ræður þar mestu, að miklir fjárhagslegir hagsmunir eru oft tengdir vörumerki, og því rétt, að eigandi hafi óskoraða dómstóla-vernd.

Opinberum hagsmunum á hins vegar að vera borgið með ákvæði 2. mgr. 26. gr.

Það getur borið við, að merki hafi verið skráð andstætt lögum og skráningin sé enn andstæð lögum, t. d. af því að ákvæða 13. eða 14. gr. hafi eigi verið gætt, Um aðra efnislega galla getur og verið að ræða, t. d. að eigandinn hafi hvorki verið né sé atvinnurekandi. Í þessum tilvikum má, samkv. 25. gr., afmá skráningu með dómi, enda séu ákvæði 8.—10. gr. því eigi til tálma.

Þess ber að gæta, að sú hindrun, sem talin er heimila kröfu um, að merki sé afmáð, sé enn við lýði, þegar krafan er gerð. Dæmi um þetta má t. d. nefna, að merki hafi í fyrstu eigi verið nægilega sérkennilegt, en sé nú orðið það. Þá getur og hindrun, sem upphaflega var til, nú verið fallin brott.

Það er skilyrði þess, að 25. gr. verði beitt, að þær ástæður, sem krafa um, að merki sé afmáð, er rökstudd með, séu til, þegar sótt var um skráningu eða a. m. k. þegar skráning fór fram.

Í 2. mgr. er getið atvika, er leitt geta til þess, að merki sé afmáð, af því að þau komi til eftir skráningu. Sem dæmi má nefna, að merki missi aðgreiningarhæfi sitt eða hafi ekki verið notað um lengri tíma. Enn má nefna, að eigandi merkis sé hættur atvinnurekstri sínum. Það kemur fram í 1. gr., að vörumerkjaretturinn er á hagsmunasviði atvinnurekanda. Þegar atvinnurekstur hættir, eru því hagsmunirnir orðnir litlir eða engir. Ef merkið nýti þó verndar eftir sem áður, gæti eiganda opnast leið til þess að gera sér það að féþúfu á þann hátt, að aðrir, sem ættu eðlilegra hagsmuna að gæta, fengju merki sitt ekki skráð vegna hins eldra merkis. Rétt er að sporna við slíku og ákvæðið sett til þess. Allstrangar kröfur verður þó að gera til þess, að atvinnurekstri sé talið hætt. Þótt atvinnurekstur falli niður um stund, er það ekki nægilegt. Honum verður að vera endanlega hætt og verður hér um sönnunatriði að ræða hverju sinni. Þess ber og að gæta, að þótt atvinnurekstur breytist, glatast verndin ekki fyrir það. Um önnur atriði í 2. mgr. er ekki ástæða til að fjölyrða. Þess má þó geta, að merki getur orðið villandi, t. d. vegna breyttrar málvenju. Og hins vegar getur merki, sem telja mætti villandi, hætt að vera það. Það, sem áður var helzta sérkenni þess, getur horfið í skuggann fyrir öðru sérkenni, sem áður var minna virði. Þessum reglum ber að beita með varfærni.

Ný löggjöf kann að leiða til þess, að merki geti orðið afmáð. Það verður skýringarefni hverju sinni. Rétt er þó að benda á, að ef til slíks kemur, væri eðlilegt, að ákvæði um biðtíma væri sett í slík lög.

Um 26. gr.

Samkv. þessari grein á hver sá, sem lögmætra hagsmuna hefur að gæta, sakar aðild gegn eiganda skráðs merkis, ef hann vill fá skráninguna afmáða, og er það

í samræmi við almennar réttarfarsreglur. Ef merki er t. d. talið skorta sérkenni eða eigandi ekki talinn atvinnurekandi, getur hver sá, er telur hagsmuni sína skerta, hafizt handa um málsókn. Ef merki er talið villandi (14. gr. 2. tl.), er ekki aðeins um skerðingu almennra hagsmuna að ræða, heldur einnig, og oftast skerðingu á hagsmunum keppinauta, því að þeir missa oft viðskiptavinum, af því að sá, sem ætlar að kaupa vöru þeirra, kaupir aðra vöru merкта villandi merki. Einstaklingar geta og átt hagsmuna að gæta í sambandi við bannið í 1. og 3. tl. 14. gr.

Í 4.—7. tl. 14. gr. eru bannreglur til verndar ýmsum hagsmunum einkaréttarlegs eðlis. Sóknaraðili er hér einnig bundin við, að sækjandi sé réttur aðili að þeim réttindum, sem verndar er leitað fyrir. Það getur borið við, að hagsmunir tiltekins hóps manna séu skertir, t. d. atvinnurekenda innan tiltekinnar starfsgreinar. Slík samtök, þ. e. réttur fyrirsvarsaðili þeirra, er réttur sóknaraðili í því falli. Venjulega mundi hér um að ræða málssókn samkv. 13. gr. 1.—3. tl. 14. gr. eða 2. mgr. 25. gr.

Í 2. mgr. 26. gr. eru ákvæði um, að auk einstaklinga geti vörumerkjaskráritari verið sóknaraðili, enda sé þá talið, að opinberir hagsmunir séu skertir. Þetta ákvæði er nauðsynlegt, af því að heimild umboðsvaldsins til þess að láta afmá merki, sbr. 1. tl. 10. gr. gildandi vörumerkjalaga, er ekki tekin í þetta frumvarp, sbr. og aths. við 25. gr. Hér mundi helzt vera um að ræða skráningar andstæðar 1. og 2. tl. 14. gr., en opinberir hagsmunir geta orðið skertir, ef almennt eða lýsandi orð er skráð andstætt ákvæðum 13. gr., t. d. fyrir læknislyf. Í öðrum tilvikum mun síður þörf opinberrar sóknaraðildar, en rétt er þó, að hún sé leyfð. Þess ber þó vel að gæta, að um skerðingu opinberra hagsmuna sé að ræða og einkum þó, ef jafnframt eru skertir hagsmunir einstaklinga.

Um 27. gr.

Gefur ekki tilefni til verulegra skýringa. Minna má þó á frestinn, samkv. 1. tl. 23. gr., varðandi það tilvik, að skráning sé ekki endurnýjuð. Ef eigandi skráðs merkis, er hann hefur leyft öðrum afnot af, óskar skráningu afmáða, ber að tilkynna skráðum leyfishafa, að afskráningar sé óskað. Þann ber að skoða eiganda, sem síðast var tilkynntur, sbr. 2. mgr. 32. gr. Þegar merki er afmáð, ber að auglýsa það, sbr. 2. mgr. 12. gr.

IV. kafli.

Sérreglur um skráningu erlendra vörumerkja.

Þessi kafli fjallar um rétt erlendra aðila til þess að fá vörumerki skráð hér (28. gr.). Í 29. gr. er vikið að hinni svonefndu „telle-quelle“ reglu. 30. gr. fjallar um viss samningsbundin réttindi og 31. gr. um umboðsmenn.

Ákvæði þessa kafla ber að skoða í ljósi Parísarsamþykktarinnar.

Um 28. gr.

Samkvæmt 15. gr. gildandi vörumerkjalaga er heimilt að veita erlendum aðilum vernd samkv. lögnum, enda fullnægi þeir ákvæðum 1. gr. þeirra. Það er skilýrði, að hérlendir menn njóti gagnkvæms réttar í hlutaðeigandi erlendu ríki. Fjöldi samninga hefur verið gerður við einstök ríki á þessu sviði, en þegar Ísland gerðist aðili að Parísarsamþykktinni er talið, að í því felist samkomulag um gagnkvæmni.

Samkv. frv. er ekki talin nauðsyn, að um gagnkvæman rétt sé að ræða til þess að fá erlent vörumerki skráð, og er það í samræmi við einkaleyfis- og mynzturétt.

Hins vegar verður atvinnurekandi, sem heimilisfastur er í landi, er ekki veitir Íslandi gagnkvæman rétt, að sanna, að vörumerki hans hafi verið skráð í heimalandi hans, nema hann reki fyrirtæki hér. Merki það, sem hér óskast skráð, þarf að vera eins og merkið í heimalandinu og ná til sömu vara. Eigi mun þó þurfa

með algerrar nákvæmni í þessum efnum, ef sérkenni merkisins er ekki raskað né samband þess við erlenda merkið gert óljóst.

Um það, hvað sé heimaland í þessum efnum, má vísa til 6. gr. C. Parísarsamþykktarinnar.

Ef um gagnkvæma vernd er að ræða, kemur 2. mgr. greinarinnar til.

Um 29. gr.

Þessi gr. fjallar um hina svonefndu „telle-quelle“ reglu, sbr. 6. gr. Parísarsamþykktarinnar, og felst í greininni viss undantekning frá ákv. 28. gr.

Í „telle-quelle“ reglunni felst það almennt, að merki, sem skráð hefur verið samkv. settum reglum í heimalandi aðila, beri að skrá og veita vernd í aðildarríkjum samþykktarinnar í sama formi og það var skráð í heimalandinu. Nokkrar takmarkanir eru þó gerðar, sbr. 6. gr. samþykktarinnar.

Um 30. gr.

Í 18. gr. eru reglur um, að nýtt vörumerki á vöru, sem sýnd er á þar greindum sýningum, njóti nokkurs forgangsréttar. Hér er hins vegar fjallað um forgangsrétt merkja, sem tilkynnt hafa verið til skráningar erlendis.

Reglur frv. eiga að vera í samræmi við Parísarsamþykktina, sbr. einkum 4. gr. hennar. Rétt til þess að krefjast forgangsréttar eiga borgarar allra aðildarríkja Parísarsamþykktarinnar, en ekki aðrir, nema sérstaklega sé um samið við heimaríki þeirra. Samkvæmt samþykktinni er forgangsréttartímabilið 6 mánuðir og reiknast frá þeim degi, er tilkynning sú, er forgangsrétturinn er reistur á, var afhent. Krafa um forgangsrétt skal vera í tilkynningunni, en gögn og rök komi fram innan 3ja mánaða frá afhendingu. Sönnun um, að merkið sé tilkynnt erlendis, er nægjanleg, ef vottorð skráningaryfirvalda þar um, að tilkynning sé afhent, kemur fram. Ofangreindar frestsreglur eru ekki settar í frv., heldur ætlað til, að ráðherra setji þær, sbr. 46. gr., — þó að sjálfsgöðu í samræmi við samninga við önnur ríki. Ástæðan til þess, að hafa ákvæðin ekki í lögum er sú, að hægara er um vik að sveigja regluna til í samræmi við breytingar á alþjóðasamningum, ef eigi þarf lagabreytingu hverju sinni.

Um 31. gr.

Þeir aðilar, sem ekki eiga hér varnarþing, verða ekki saksóttir hér. Þegar um slíka aðila er að ræða, sem njóta vörumerkjaréttar hér, er því nauðsynlegt, að skýr ákvæði séu um varnarþing hér á landi í málum, er snerta vörumerkið, enda hefur slíkt ákvæði verið í lögum, sbr. og 2. gr. 2. tl. Parísarsamþykktarinnar. Reglurnar um, að erlendir aðilar skuli tilkynna umboðsmann hér, er komi fram í málinu varðandi erlend vörumerki, taki við tilkynningum o. s. frv., eru settar, til þess að alveg skýr ákvæði séu um þetta efni.

Ákvæðin eru að aðalefni til hin sömu og verið hafa.

Nýtt er ákvæðið um, að nafn umboðsmanns skuli skráð í vörumerkjaskrána, og er það sett til hægðarauka.

Þá er og nýtt ákvæðið um afleiðingar þess, ef hæfur umboðsmaður er ekki tilkynntur í vörumerkjaskránni. Slíkt getur borið við, t. d. af því að skráður umboðsmaður sé fallinn frá, fluttur burt eða vilji ekki hafa umboð á hendi. Ef eigandi vörumerkis vill ekki að gefnu tilefni bæta úr, er eðlilegt að líta svo á, að hann hirði lítt um réttarvernd sína eða þá, að hann sé að skjóta sér undan réttmætum skyldum.

Um V. kafla.

Um framsal, leyfi o. fl.

Um 32.—35. gr.

Í hinum almennu greinargerðum nefndanna er nokkuð ýtarlegt yfirlit um efni þessa kafla og verður að vísa til þeirra. Um einstakar greinar skal tekið fram.

Um 32. gr.

Samkv. 8. gr. gildandi vörumerkjalaga er heimilt að selja vörumerki með atvinnu þeirri, sem það er notað við. Þó er hægt að undanskilja vörumerkið, þótt atvinnan sé seld. Þetta ákvæði er viðtækara en Parísarsamþykktin segir til um, sbr. 6. gr. c. Ákvæði samþykktarinnar eru á þessa leið: 1) „Þegar framsal á vörumerki er eigi gilt samkvæmt lögum einhvers sambandslands, nema samtímis yfirfærslu á fyrirtæki eða firmavirði, sem vörumerkið er fyrir, nægir, til þess að framsal sé gilt, að sá hluti fyrirtækisins eða firmavirðisins, sem staðsettur er í því landi, sé fenginn í hendur framsalshafa, með einkarétti til að framleiða og selja þar framleiðslu þá, er ber hið framselda vörumerki. 2) Ákvæði þetta skyldar ekki sambandslöndin til þess að viðurkenna framsal á öllum vörumerkjum, ef notkun þess af hendi framsalshafa væri í raun til þess fallin að villa um fyrir almenníngi, einkum að því er varðar framleiðslustað, eðli og höfuðeinkenni framleiðsluvaranna, sem vörumerkið er notað fyrir.“

Þótt þessi ákvæði bendi til þess, að sjónarmið samþykktarinnar sé nánast það, að tengsl eigi að vera með vörumerki og atvinnurekstrinum, þar sem það er notað, þá er þó ekki um að ræða bann gegn því, að aðildarlöndin geti leyft frjálsa sölu á vörumerki, enda hafa sum löndin gert það. Á þessu sviði hafa verið uppi tvö sjónarmið. Þeir, sem tengja vilja vörumerkið og atvinnureksturinn saman, telja tengsl merkis og atvinnu miklu skipta til þess að sérgreina merkið í augum almennings, svo og til þess að gefa til kynna, hvaðan varan stafar. Hinir, sem leyfa vilja frjálsa sölu á vörumerki, benda á, að í augum almennings sé það gæði vörunnar, verð o. fl., sem máli skiptir, en ekki hvaðan hún stafar. Þá sé það og í samræmi við almennar reglur um verðmæt réttindi, að þau megi selja. Og loks, að öryggið, sem tengslin eiga að veita, sé lítt raunhæft, þegar heimilt sé að leyfa öðrum að nota merkið og ekkert því til tálma, að aðili geti látið afskrá merki sitt og þá um leið opnað öðrum leið til þess að skrá það fyrir sig.

Hinar norrænu vörumerkjanefndir urðu sammála um, að rök til þess að frjáls sala vörumerkja yrði leyfð, væru haldbetri, enda sýndi reynslan, að sú leið hefði ekki leitt til neinna vandræða, þar sem hún hefði verið farin. Dálítil stefnumunur kemur þó fram.

Hér er fylgt danska frv., er Finnar hafa einnig haft til fyrirmyndar.

Hér yrði reglan þá sú, að frjáls sala á vörumerkjum skráðum sem óskráðum sé heimil. Þó með þeirri mjög raunhæfu viðbót um sönnun, að við sölu atvinnurekstrar er merkið talið fylgja með, ef það er ekki sérstaklega undanskilið. Reglan nær og til merkja samkv. 3. gr., þótt ákvæði annarra laga, t. d. um nafnrétt firma o. fl., kunni þar að setja skorður.

Í norsku og sænsku frv. eru einungis ákvæði 2. mgr. þessarar greinar. En af 33. gr. er þó ljóst, að frjáls sala er heimil, nema því aðeins, að hún sé til þess fallin að villa um fyrir almenníngi. Í þessu felst, að Svíar vilja láta það velta á mati dómstólanna hverju sinni, hvort salan sé heimil. Norðmenn eru sama sinnis að þessu leyti, en virðast þó einkum hafa í huga, að frjálst framsal á vörumerkjum eigi því aðeins að vera heimilt, að um skráð merki sé að ræða.

Því ber ekki að neita, að leið sú, sem Svíar hafa valið, hefur mikla kosti. Hún verður hins vegar ekki skýr, fyrr en þá eftir alllangan tíma, og hlýtur því að skapa allmikla réttaróvissu.

Reglur um framsal vörumerkis að hluta eru ekki í frv., enda miklum vandkvæðum bundið að orða slíkar reglur. Í framkvæmd má ná því markmiði á þann veg, að umsókn um skráningu merkis sé takmörkuð og jafnframt send umsókn um vernd fyrir sama merki á því sviði, sem undantekið var.

Um 33. gr.

Það leiðir af þeim mismunandi sjónarmiðum, sem nefnd voru í aths. um 32. gr., að norrænu frv. eru ekki samhljóða hér.

Í samræmi við dönsku lögin er hér krafizt skráningar á framsali, og tilkynningu verða að fylgja gögn, sem með þarf til sönnunar framsali.

Skráningaryfirvöld meta hér aðeins, hvort formlega sé gengið frá tilkynningu og gögnum, en hafa enga efnislega rannsókn með höndum, t. d. ekki hvort það kunni að villa um fyrir almenningi, að merki hefur skipt um eiganda.

Hin Norðurlöndin skylda framsalshafa ekki til þess að fá framsal skráð, en veita honum rétt til þess. Ef hann notar þann rétt, geta skráningaryfirvöldin neitað um skráningu, ef um sjálfstætt framsal merkis er að ræða og álíta má, að framsalið sé til þess fallið að villa um fyrir almenningi.

Samkv. dönsku reglunum, sem hér er fylgt, er talið að ákvæði 25. gr. um villandi merki megi fá afmáð með dómi og ákvæði 25. gr. um að villandi merki megi banna, ættu að nægja til þess að ná því markmiði, sem reglur hinna Norðurlandanna miða að.

Um 2. tl. gr. eru frv. hinnar norrænu nefndar ekki heldur samhljóða. Hér hefur dönsku reglunni verið fylgt. Í henni felast í rauninni ekki bein viðurlög, þótt vanræksla á tilkynningu hafi viss áhrif, eins og vikið er að hér að framan. Ákvæðið geymir stjórnvaldsreglu þess efnis, að yfirvöld geti svo rétt sé, snúið sér að skráðum eiganda merkis um allt það, sem merkið varðar. Ef skráningaryfirvaldinu er kunnugt um, að nýr eigandi sé kominn til, má þó miða við þá vitneskju, sbr. orðið „getur“.

Hér eru frv. hinna Norðurlandanna á annan veg. Þau miða við, að skráningin hafi einnig sín áhrif á svið einkaréttar, þannig að vanræksla á skráningu eigandaskipta valdi því, að traustfangsreglur komi til.

Hér má vera, að danska þinglýsingalöggjöfin geri vart við sig og efamál, hvort eigi væri rétt að fylgja hér reglum hinna Norðurlandanna, sem að þessu leyti eru víst líkari okkar reglum.

Um 34. gr.

Í greininni er orðið „licens“ þýtt „leyfi“.

1. mgr. ber með sér, að eiganda vörumerkis er rétt að leyfa öðrum not þess í atvinnuskyni, og getur hvor aðila um sig krafizt þess, að leyfisins sé getið í vörumerkjaskránni. Sama er, þegar leyfistíma lýkur. Það, hvort leyfis er getið í vörumerkjaskránni, skiptir ekki máli um gildi samnings aðila, sbr. þó 42. gr.

Nánari reglur um, hvers með þarf, til þess að leyfis fáist getið í skránni, ber að setja með reglugerð, sbr. 46. gr.

Í 2. mgr. kemur fram, að framsal er því aðeins heimilt, að sérstaklega sé um það samið. Annars eru samningsfrelsinu engin sérstök takmörk sett. Venjulegar reglur um samninga ráða, svo og mat dómstóla á þeim.

Um 35. gr.

Í þessari grein er eiganda vörumerkis, þeim sem hefur fengið merkið að veði eða gert aðför í því, heimilt að láta skrá athugasemd um réttinn í vörumerkjaskrána. Í danska textanum er orðið „udlæg“, þ. e. fjárnám, en talið að með löggjöfnun eigi ákvæðið við um aðrar aðfaragerðir, svo sem kyrrsetningu og lögtak. Hreinlegra virðist því að nota orðið „aðför“. Réttur til merkis fellur til gjaldþrotabús og sama er um bú andaðs manns.

Tilkynningu verða að fylgja gögn um þann rétt, sem um er að ræða. Vörumerkjaskráritari getur ekki neitað að skrá athugasemd, sem að formi til er fullnægjandi, en þyki tilkynning til þess fallin að villa um fyrir mönnum koma reglur 25. og 26. gr. til.

Um VI. kafla.

Um bann gegn notkun villandi merkja.

Um 36. gr.

Hér að framan hefur oftast en einu sinni verið vikið að því, að jafnframt því að löggjöfin verndar hagsmunum eiganda vörumerkis, eru almennir hagsmunir einnig tengdir vörumerki eða svipuðum auðkennum. Hér má nefna sem dæmi: 3. mgr. 159. gr. og 178. gr. alm. hegningarlaga nr. 19/1940 og 1. gr. l. nr. 84/1933.

Svipaðs eðlis eru ákvæði í ýmsum lögum um mats og skoðunarvottorð, vigtarvottorð, gæðamerki o. fl., þótt opinberir hagsmunir skipti þar fyrst og fremst máli.

Engu að síður hefur þótt rétt að hafa ákvæði þessarar greinar í vörumerkjalögunum, enda má segja, að þess sé ekki sízt þörf vegna ákvæðanna um framsal vörumerkja, leyfi o. fl., sbr. m. a. athugasemdir við 33. og 25. gr.

Eins og greinin ber með sér, er hér ekki um refsíákvæði að ræða, heldur bannreglu, og er hún nánast til fyllingar ákvæðum 14. gr., einkum 2. tl., sbr. og 25. gr. Hér getur bæði verið um að ræða skerðingu á opinberum hagsmunum og hagsmunum einstaklinga. Ákvæðið um sakaraðild miðast við það.

Það kemur fram í 1. mgr., að oft getur nægt að banna notkun merkis að hluta. Hættast er við, að merki geti orðið villandi, þegar það hefur verið framselt eða leyfi veitt til notkunar þess. Því eru ákvæði, er þar að lúta í 1. mgr., en almenna reglan í 2. mgr. Ákvæði greinarinnar eiga ekki aðeins við, þegar merkið sjálft er villandi, heldur einnig, þegar það er notað á villandi hátt eða notandann skortir þá eiginleika, sem merkið bendir til, að hann hafi.

Um VII. kafla.

Ákvæði um réttarvernd.

Um 37.—42. gr.

Í 37. gr. eru réttarfarsákvæði. 38. gr. fjallar um skaðabætur, en 39. gr. um nokkrar takmarkanir á bótarétti og beitingu refsíákvæða. Í 40. gr. eru ákvæði um fyrningu bótaréttar og 41. gr. fjallar um ráðstafanir til þess að hindra framhald misnotkunar á merki. Loks eru í 42. gr. ákvæði, er takmarka saksóknarrétt leyfshafa að merki.

Um 37. gr.

Hér kemur fram sú almenna regla, að hvers konar óréttmæta notkun vörumerkis má banna með dómi. Í því felst m. a., að lögbannsleið má fara, sbr. III. kafla l. nr. 18/1949. Það kemur fram í 4. gr., hvert er efni vörumerkjaréttar, en nánar er það skýrt í 5.—10. gr.

Samkv. 2. mgr. er refsing fyrir ásetningsbrot sektir. Í 13. sbr. 14. gr. gildandi vörumerkjalaga er fangelsis — (nú varðhalds) — refsing heimil, ef um ásetningsbrot er að ræða. Norðurlandaneftirnir hafa talið, að sektarrefsing nægi, enda skaðabótaskyldan aðalatriðið til varnaðar. Samkv. frv. eru gáleysisbrot því ekki heldur refsiverð, en valda hins vegar skaðabótaskyldu. Þá má og beita 41. gr. Hafa ber í huga reglur almennra hegningarlaga um fyrningu sakar, sbr. IX. kafla hgl. Einnig ber að hafa í huga refsíákvæði laga nr. 84/1933, sbr. einkum 1. gr., því að vel má vera, að ákvæðum þeirra laga beri að beita jafnframt broti á vörumerkjalögum.

Um mál samkv. þessum kafla fer samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 200 gr. l. 85/1936, þ. e. þau eru rekin sem einkamál, sbr. 6. gr. l. nr. 82/1961 um meðferð opinberra mála.

Almennar varnarþingsreglur gilda þó með þeim undantekningum, að eigi maður búsettur erlendis hlut að máli, hvort heldur á sóknar- eða varnarhlið, skal málið rekið fyrir Sjó- og verzlunardómi Reykjavíkur.

Um 38. gr.

Í 1. mgr. kemur fram, að brot unnin af ásetningi eða gáleysi baka þeim, sem brotlegur er, skaðabótaskyldu. Bætur miðast við tjón þess, sem brotið var gegn.

Til tals hefur komið, hvort taka beri tillit til hagnaðar hins brotlega, en hann getur hugsanlega verið meiri en tjón tjónþola. Norðurlandaneftndin fór þó ekki þá leið, enda mun sjaldan á slíkt reyna, a. m. k. sjaldan hægt að sanna, að hagnaðurinn sé meiri en tjónið.

Um mat á tjóninu gilda almennar rglur. Þó ber að hafa í huga að brot gegn vörumerkjarétti rýrir að jafnaði viðskiptavild (goodwill) vörumerkisins, þótt ekki sé beint hægt að sýna fram á rýrnandi vörusölu. Tjónið getur t. d. orðið á þann veg, að söluaukning næst ekki. Þegar um skerðingu á viðskiptavild er að ræða, ber að hafa í huga erfiði það og kostnað, sem lagt hefur verið í sölurnar, ekki síst t. d. ef ágengni annarra hefur valdið því, að vörumerki, sem var „sterkt“ verður nú „veikt“.

Áður er að því vikið, að skaðabótaákvæðin séu aðalvörn eiganda vörumerkis, en refsíákvæði síður. Hér veltur því mjög á, að réttarframkvæmd verði ekki linleg um of á þessu sviði.

Í 2. mgr. eru ákvæði um bótaskyldu þess, sem brotið hefur gegn vörumerkjarétti annars, þótt hvorki sé um að ræða ásetning eða gáleysi af hans hálfu. Eigi þarf þó að bæta allt tjónið, heldur fer bótaupphæðin eftir því, sem sanngjarn má telja. Þetta sanngirnismat er í höndum dómstóla. Þeim ber sjálfsagt m. a. að hafa í huga þann hagnað, sem hinn brotlegi hefur haft, en ýmis fleiri atriði koma til, t. d. afsakanlegur misskilningur hins brotlega, fjárhagsgeta hans o. fl. Það getur stundum orðið nokkuð erfitt að meta hagnaðinn, en oft mundi hæfilegt leyfisgjald geta verið mælikvarði. Auk þess kæmi þá til skerðing á viðskiptavild, ef hún telst sönnuð eða mjög líkleg.

Um 39. gr.

Þessi grein setur því nokkur takmörk hverjum viðurlögum verður beitt, ef brot er framið á tímabilinu, frá því að merki er tilkynnt og þar til það er skráð.

Samkv. 22. gr. fær vörumerki vernd frá þeim degi, sem tilkynning er afhent.

Ef merki nyti fullrar verndar frá þeim tíma og þar til það er skráð, gæti það leitt til ósanngirni. Hér er því ákvæðið, að 2. mgr. 37. gr. verði því aðeins beitt, að um brot sé að ræða framið, eftir að merki var skráð. Þessi undantekning nær þó ekki til merkja, sem fyrir notkun hafa náð vernd samkv. 37. og 38. gr.

Undantekningin á rót sína að rekja til sanngirnissjónarmiða. Refsíákvæðunum er vikið til hliðar, en bótaskyldunni ekki, ef um ásetningsbrot er að ræða. Varla verður þó um bótaskyldu að ræða fyrir brot framið, áður en tilkynning hefur verið birt, sbr. 20. gr., því að fyrir er tæpast hægt að gera ráð fyrir, að þriðja aðila sé kunnugt um tilkynninguna. Í þessu sambandi er þó rétt að benda á, að ákvæði 2. mgr. 38. gr. geta komið til, þótt ákvæðið hafi þó naumast raunhæfa þýðingu hér.

Ef sá, sem brotið er gegn, verður þess var, að gengið er á rétt hans, er honum auðvelt að benda hlutaðeiganda á, að tilkynning hafi verið afhent. Skipist hinn brotlegi ekki við það, getur hann ekki skotið sér undir, að honum hafi verið ókunnugt um, hvernig á stóð. Bætur fyrir réttarskerðingu, sem varð áður en merki var skráð, eru ekki gjaldkræfar, fyrir en merkið hefur verið skráð.

Um 40. gr.

Samkv. lögum nr. 14, 20. október 1905, er fyrningarfrestur bótakröfu 10 ár, sbr. 2. tl. 4. gr. Á hinum Norðurlöndunum eru reglurnar dálítið mismunandi. Í Danmörku er fresturinn 5 ár, en 20 ára frestur er þó á bótakröfum, sem stafa af refsiverðu verki, nema styttri frestur sé ákveðinn í sérlögum. Hjá Norðmönnum er fresturinn 3 ár, en 10 ár, ef um refsiverðan verknað er að ræða. Bæði Danir og Norðmenn láta við það sitja að vísa til hinna almennu fyrningarreglna, sem nefndar eru hér að ofan. Svíar hafa hins vegar sett 5 ára fyrningarfrest í sitt frv.

Það mundi leiða til mikils ósamræmis við Norðurlandalögin, ef við létum við 10 ára fyrningarfrest sitja um allar bótakröfur. Þykir því rétt að setja í frv. 5 ára fyrningarfrest á bótakröfum öðrum en þeim, sem af refsiverðum verknaði

leiðir. Þar má láta 10 ára frest haldast, eins og Norðmenn gera. 10 ára frestinn mun þó sjaldan reyna, sbr. 80. gr. alm. hegningarlaga.

Réttur til málshöfðunar er rýmkaður að því leyti, að mál til bótageiðslu má höfða innan árs, frá því að merki var skráð.

Sjaldan mun reyna á þetta rýmkunarákvæði, því að merki mun nær alltaf hafa verið skráð — eða synjað um skráningu — löngu áður en venjulegur fyrningarfrestur er liðinn. Hugsanlegt er þó, að athugun málsins taki svo langan tíma, að greinds ákvæðis sé þörf, t. d. á ófriðartímum.

Um 41. gr.

Ákvæði þessarar greinar eru að mestu í samræmi við 13. gr. gildandi vörumerkjalaga. Það er þó skilyrði þess, að aðgerðum, sem greinin fjallar um, verði beitt, að hinum brotlega hafi verið kunnugt um rétt merkiseiganda. Hér er því skilyrði sleppt, enda getur það skilyrði rýrt réttarvernd merkiseiganda um of. Hefur því þótt rétt að orða ákvæðin mjög almennt. Dómstólar hafa því rúmar hendur til þess að kveða á um þær ráðstafanir, er bezt þykja hæfa hverju sinni.

Um 42. gr.

Hér eru ákvæði um málssóknarheimild, þegar notkun merkis hefur verið leyfð, sbr. 34. gr. Ef ekki eru skýr ákvæði um hver á aðild, gætu vafamál skapast, einkum um rétt leyfishafa. Hins vegar er merkiseiganda og nauðsyn að geta gætt réttar síns. Ákvæðin gilda því aðeins, að aðilar hafi ekki um annað samið. Hver leyfishafa á aðild, þótt fleiri séu.

Í 2. mgr. er ákvæði um, að leyfishafi, sem mál höfðar, skuli tilkynna eiganda merkis málshöfðun. Er þetta ákvæði sett því til tálma, að mál verði fleiri en eitt samtímis. Um afleiðingar þess, að tilkynning ferst fyrir, eru ekki sett sérstök ákvæði í dönsku og norsku frv. Í sænska frv. er hins vegar ákvæði um það efni. Hefur þótt rétt að setja hér samsvarandi ákvæði, því að ýmiss konar vafi getur annars komið upp.

Um VIII. kafla.

Gæðamerki.

Um 43. gr.

Hér er orðið gæðamerki notað um danska orðið „fællesmærke“, sbr. l. nr. 89, 3. maí 1935. Um það má að vísu deila, hvort betra sé að hafa ákvæði um gæðamerki í lögum um vörumerki, eða í sérstökum lögum. Um gæðamerki hljóta að vísu ýmsar sérreglur að gilda, en margt er þó sameiginlegt með gæðamerkjum og vörumerkjum. Sú leið er því farin, að hér séu hin almennu ákvæði um vörumerki lögfest um gæðamerki, en nauðsynleg sérákvæði verði í sérlögum. Danir hafa farið þessa leið, en hin Norðurlöndin vísað beint eða óbeint til algerrar sérloggjafar um gæðamerki. Tillagan leiðir til þess, að lokamálsgrein 1. gr. l. nr. 89, 3. maí 1935 fellur úr gildi.

Um IX. kafla.

Ýmis ákvæði.

Um 44. gr.

Ákvæðin eru í samræmi við 2. mgr. 6. gr. gildandi vörumerkjalaga, með þeirri viðbót þó, að sett er ákvæði um 6 mánaða frest til að leita dómsúrskurðar.

Um 45. gr.

Hér eru ákvæði samsvarandi 18. gr. gildandi vörumerkjalaga. Þau sýna, að vörumerkjaskráin er „opin“, þ. e. almenningur á rétt á að fá vitneskju um það, sem skráð er þar — þó gegn gjaldi, sbr. 46. gr.

2. mgr. veitir mönnum færi á að kynna sér fyrir fram hvort ákveðið vörumerki er skráð. Er það hagkvæm regla, því að með því móti má spara kostnað af tilkynn-

ingum og athugunum á nýju merki, sem síðar verður e. t. v. ekki skráð vegna eldra merkis.

Um 46. gr.

Hér er ráðherra, eins og verið hefur, veitt heimild til þess að setja nánari reglur um gerð vörumerkjaskrárinnar, skráningu tilkynninga og birtingu. Jafnframt vísað til 18. gr. og 30. gr. Rétt þykir, að gjöld séu ekki ákveðin í lögum, heldur að ráðherra ákveði þau. Ætlazt er til, að gjöldin nægi til greiðslu kostnaðar við ritun skrárinnar, og þar sem verðbreytingar eru ekki ótíðar, er þunglamalegt að hafa gjöldin lögfest.

Um 47. gr.

Hér kemur fram það eðlilega sjónarmið, að vörumerki, sem löglega er skráð samkv. eldri lögum, megi standa í skránni framvegis, þótt það væri eigi skráningarhæft samkv. frv. Að öðru leyti fer um eldri vörumerki samkv. hinum nýju ákvæðum. Eigi verður þó krafizt skráningar í flokka, sbr. 16. gr., fyrr en skráning er endurnýjuð.

Um 48. gr.

Samkv. ákvæðum greinarinnar getur um tilkynningar, sem ekki hafa verið afgreiddar, er lögín fá gildi, farið samkv. eldri lögum, t. d. má sleppa að skrá í flokka. Af því leiðir, að rúm 10 ár geta liðið, þar til nýju lögín fá fullt gildi. Um skýringu á afstöðu hinna eldri og nýju laga sín á milli fer annars samkv. almennum lögskýringarreglum.

Reykjavík, 19. september 1966.

S. Sigurjónsson. Theodór B. Líndal. Páll Pálmason.