

Alþingi
Erindi nr. P 139/2814
komudagur 27.5.2011

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar

Nefndasvið Alþingis,
Austurstræti 8-10,
150 Reykjavík.

27. maí 2011

Efni: Umsögn um drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 45/1997, um vörumerki, með síðari breytingum, 654. mál.

Vísað er í tölvubréf nefndarsviðs Alþingis til undirritaðrar, dags. 11. maí 2011 þar sem beðið er um umsögn um fyrirbyggjandi frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 45/1997, um vörumerki, með síðari breytingum (vml.), 654. mál.

Undirrituð telur að þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu munu gera einstök ákvæði laganna skýrari, veita rýmri möguleika á breytingum á umsóknum til hagsbóta fyrir umsækjendur og jafnframt einfalda málsmeðferð ef ógilda eða fella þarf niður skráð vörumerki. Hugsanlega mun þetta hafa í för með sér að fleiri málum verður áfrýjað til áfrýjunarnefndar sem gæti þýtt aukinn kostnað. Á móti þeim hugsanlega kostnaði kemur að lagt er til að gjald verði tekið fyrir andmæli við skráð vörumerki sem og beiðnir um niðurfellingu eða ógildingu skráðra merkja og aðra þjónustu. Lýst yfir ánægju með að í frumvarpinu er lagt til ákvæði um bann við skráningu merkis sem villast má á við merki sem skráð er erlendis sem er ekki alþekkt hér á landi ef umsækjandi var í vondri trú, sbr. 2. gr. frumvarpsins.

Þær athugasemdir sem undirrituð hefur varða orðalag 13. gr. frumvarpsins og auk þess sem hún telur að nota ætti tækifærið og gera nokkur ákvæði nógildandi iaga enn skýrari.

Undirrituð leggur til að 13. gr. frumvarpsins verði breytt í þá veru að að kveðið verði á um að 64. gr. vml. verði tvær málsgreinar og sú fyrri hljóði svo: „Vörumerkjaskrá er öllum opin.“ Sú seinni yrði eins og lagt er til í 13. gr. frumvarpsins. Þetta er skýrari framsetning.

Jafnframt leggur undirrituð til að í frumvarpið verði tekið upp ákvæði sem breyti 6. og 8. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. þannig að skýrt sé að bannið við skráningu taki til skráningum vörumerkja fyrir sömu eða svipaðar vörur eða þjónustu, sbr. 15. gr. dönsku vörumerkjalaganna, sjá <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123165#K2>. Framkvæmd er þannig í raun hér á

landi og í málum sem á þetta hefur reynt hefur áfrýjunarnefnd vísað til 4. gr. núgildandi vml. Skýrara væri þó að kveðið væri á um þetta atriði í viðkomandi töluliðum 1. mgr. 14. gr. þar sem 4. gr. vml. tekur samkvæmt orðanna hljóðan til banns vörumerkjaeiganda við notkun annarra á sama eða svipuðu vörumerki en varðar ekki skráningu merkjana. Tillaga að orðalagi:

- 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. verði svohljóðandi: ef villast má á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér fyrir eins eða svipaða vöru eða þjónustu. Sama gildir um ef villast má á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi þegar umsókn um skráningu er lögð inn fyrir annars konar vöru eða þjónustu ef hið eldra merki er velþekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.
- 8. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. verði svohljóðandi: ef villast má á merkinu og merki sem skráð hefur verið alþjóðlegri vörumerkjaskráningu fyrir eins eða svipaða vöru eða þjónustu, að því tilskildu að sú skráning hafi öðlast gildi hér á landi áður en umsókn var lögð inn, sbr. 59. gr.

Þá væri gott að bæta við skýrari ákvæði um vel þekkt merki og jafnvel gera greinarmun á vel þekktum og alþekktum merkjum, sbr. dönsku vörumerkjalogin. Í 4. gr. dönsku vörumerkjaloganna er notað orðið „velkent“ en í 15. gr. sömu laga er talað um „vitterlig“ kent, sbr. 4. tölul. 2. mgr. 15. gr. og 2. tölul. 3. mgr. 15. gr. dönsku vörumerkjaloganna. Þetta er í samræmi við 6. gr. a Parísarsamþykktarinnar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar og TRIPS samninginn (viðauki C við Marakess-samning um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar, sbr. Augl. nr. 62/1995). Tillaga að orðalagi:

- 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. verði svohljóðandi: ef merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst alþekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn,

Ef þörf er frekari upplýsinga eða útskýringa við ofangreinda umsögn og tillögur mun undirrituð veita þær með ánægju.

Virðingarfyllt,

(sent rafrænt sem viðhengi við tölvupóst)

Rán Tryggvadóttir, M.Phil.

Fráfarandi formaður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar.