



Félag
umboðsmanna
vörumerkja
og einkaleyfa

Nefndasvið Alþingis
Austurstræti 8-10
150 Reykjavík

Alþingi
Erindi nr. P 140/1004
komudagur 13.2.2012

Reykjavík 13. febrúar 2012

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 45/1997 um vörumerki, 269. mál.

Vísað er til erindis frá nefndasviði Alþingis dags. 27. janúar sl. þar sem óskað var umsagnar Félags umboðsmanna vörumerkja og einkaleyfa (FUVE) um frumvarp til laga um vörumerki, þingskjal 296, 269. mál.

FUVE lýsir almennri ánægju með þetta frumvarp, sem felur í sér ýmsar tímabærar breytingar og bætir réttarvernd á þessu sviði, bæði gagnvart eigendum réttinda sem og gagnvart þriðja aðila. Eins og fram kemur í athugasemdum með frumvarpinu var haft samráð við FUVE við undirbúning málsins, og m.a. gafst FUVE tækifæri til að skila ítarlegri umsögn um drög að frumvarpinu sumarið 2010, en tekið var tillit til margra athugasemda og ábendinga okkar þegar frumvarpið var svo lagt fram síðasta vor.

Enn eru þó fáein atriði sem FUVE telur að þurfi að skoða og færa til beri vegar. Í því sambandi vísunum við til umsagnar Valborgar Kjartansdóttur hdl. og tillagna hennar um breytingar á frumvarpinu. FUVE tekur undir bær tillögur.

Athugasemdir við einstakar greinar:

12. gr.

(a)

Í 12. grein frumvarpsins er felld á brott sú skylda skv. núv. vörumerkjälögum að umsækjandi sem ekki hefur lögheimili hér á landi þurfi að tilnefna umboðsmann. Skv. frumvarpinu er sú skylda aðeins lögð á umsækjendur sem ekki hafa lögheimili innan EES, EFTA-ríkis eða í Færeyjum. Breytingin er þannig gerð að allri fyrstu málsgrein 35. gr. laganna er skipt út. Þar með fellur á brott setningin:

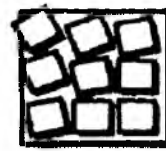
FUVE, Félag umboðsmanna vörumerkja og einkaleyfa, var stofnað 1964 og er vettvangur sjálfstætt starfandi sérfræðinga, lögfræði- og tæknimenntaðra, sem hafa atvinnu af að láta í té ráðgjöf og aðstoð í tengslum við vernd hugverkaréttinda í atvinnulífi, svo sem vegna einkaleyfisverndar uppfinninga, skráningu vörumerkja og hönnunarverndar. Innan vébanda félagsins eru sérfræðingar með áratuga reynslu af daglegri vinnu með hugverkaréttindi og þekkingu á íslensku og erlendu lagaumhverfi á því sviði. Félagar í FUVE koma fram fyrir hönd stórs hluta innlendra og erlendra umsækjenda og eigenda skráðra réttinda gagnvart íslenskum og evrópskum skráningaryfirvöldum.

Póstfang
Guðríðarstíg 2-4
113 Reykjavík

Sími
540 0200

Bréfasími
540 0201

Tölvupóstfang
patent@arnasonfaktor.is



„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.“

FUVE telur mjög mikilvægt að í þeim tilvikum þegar umboðsmaður er tilnefndur hafi hann ótvírætt þessa heimild. Einkaleyfastofan þarf að geta beint tilkynningum til umboðsmanns þannig að þær séu bindandi fyrir eigandann. Ákvæðið um heimild umboðsmanns til að taka við stefnum f.h. eiganda er enn fremur mikilvægt, þar sem erlendir eigendur skráðra vörumerkja eru með varnarþing í Reykjavík skv. 3. mgr. 35. gr. (sem ekki stendur til að breyta með þessu frumvarpi).

Þetta atriði má laga með því að í 12. gr. vísa til fvrsta málsliðar 1. mgr. 35. gr., þannig að málsgreininni verði ekki allri skipt út.

(b)

Í skýringum með frumvarpinu kemur fram að breytingin skv. 12. gr. komi til af því að Evrópu-sambandið hafi talið að krafa um búsetu í tilteknu ríki stríði gegn reglum sambandsins um frjálsa þjónustu milli ríkja þess.

FUVE bendir á að þeim sjónarmiðum var að fullu mætt með svohljóðandi ákvæði frá 2004 í einkaleyfalögum nr. 17/1991:

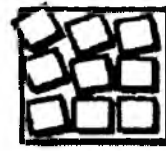
12. gr. Hafi umsækjandi ekki heimilisfesti hér á landi skal hann hafa umboðsmann búsettan á Evrópska efnahagssvæðinu, í aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða Færeyjum sem getur komið fram fyrir hans hönd í öllu því er varðar umsóknina. Nafn og heimilisfang umboðsmanns skal fært í einkaleyfaskrá.

Í frumvarpinu eins og það var lagt fram 2011 (þskj. 1162, 654. mál á 139. lögjafarþingi) var lögð til sambærileg breyting á vörumerkjalögum og er í einkaleyfalögum, en 12. gr. þess frumvarps var svohljóðandi:

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

Engin skýring er á því af hverju þetta atriði er nú með öðrum hætti en fyrir ári. FUVE sér ekki ástæðu til, og hefur ekki séð rökstuðning fyrir því, að hafa þetta með öðrum hætti í vörumerkjalögum en í einkaleyfalögum, þar sem um sambærilegar skráningar á hugverkaréttindum er að ræða hjá sömu skráningaryfirvöldum. FUVE gerir að tillögu að 12. gr. frumvarpsins verði færð í fvrra horf, eins og í þingskjali 1162, 654. mál.

Rök fyrir umboðsmennsku skv. 35. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 voru fyrst og fremst vegna hagræðis, þar sem oft er þörf á skjótum viðbrögðum frá umsækjendum vegna meðferðar umsókna. Þá ber einnig að líta til þriðju aðila s.s. íslenskra atvinnufyrirtækja, sem hagsmuni kunna að hafa vegna skráninga erlendra aðila, og af þeim sökum er skilvirkt samband við erlenda umsækjendur og eigendur skráðra vörumerkja í gegnum umboðsmenn til mikilla bóta.



(c)

Í skýringum með frumvarpinu er í tvígang minnst á mikilvægi þess að málarekstur fyrir íslenskum skráningaryfirvöldum fari fram á íslensku. FUVE tekur undir þetta. Það tryggir að tilmæli og ákvarðanir stjórnvalda komist skilmerkilega til skila sem og andsvör umsækjenda. Málarekstur fyrir skráningaryfirvöldum snýst oftast en ekki um flókin lagaleg atriði sem varða íslensk lög og reglur. Þá skal einnig hafa í huga að slík samskipti verða einnig að vera aðgengileg og auðskilin þriðja aðila sem hagsmunum kann að hafa, ekki síst íslenskum fyrirtækjum.

Til að tryggja ofangreint markmið stjórnvalda má taka fram í lögum sem viðbót við 35. gr. (12. gr. frumvarps) eftirfarandi:

Einkaleyfastofan skal hafa samskipti við umsækjendur og eigendur vörumerkjaskráninga eða umboðsmenn þeirra á íslensku. Í undantekningartilvikum getur stofnunin tekið við skjölum á erlendum tungumálum, svo sem framsölum.

Ef breytt samkvæmt ofangreindum tillögum okkar yrði 12. gr. svohljóðandi:

12. gr.

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

Við bætist ný málsgrein 4. mgr. sem orðast þannig:

Einkaleyfastofan skal hafa samskipti við umsækjendur og eigendur vörumerkjaskráninga eða umboðsmenn þeirra á íslensku. Í undantekningartilvikum getur stofnunin tekið við skjölum á erlendum tungumálum, svo sem framsölum.

Þá yrði 35. gr. laganna svohljóðandi (breytingar undirstrikaðar):

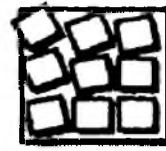
35. gr.

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

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

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

Einkaleyfastofan skal hafa samskipti við umsækjendur og eigendur vörumerkjaskráninga eða umboðsmenn þeirra á íslensku. Í undantekningartilvikum getur stofnunin tekið við skjölum á erlendum tungumálum, svo sem framsölum.



**Félag
umboðsmanna
vörumerkja
og einkaleyfa**

Lög um hugverkaréttindi, bæði vörumerki og einkaleyfi, eru mikilvæg íslensku atvinnulífi, enda slík réttindi sífellt verðmætari í þekkingarsamfélagi. Slík lög þurfa að gefa fyrirtækjum skilvirka möguleika á að vernda sín réttindi og auðvelda þeim, með alþjóðlegum sáttmálum og samstarfi, að skrá og verja sín réttindi erlendis. Jafnframt eiga íslensk lög að veita erlendum fyrirtækjum sömu möguleika og sambærilegan aðgang að íslenskum markaði. Þess verður þó að gæta að íslenskum aðilum gefist kostur á að verja lögvarða hagsmuni sína og til þess verður að vera greiður aðgangur að erlendum eigendum réttinda sem kunna að hamla viðskiptum íslenskra aðila. Þeir erlendu aðilar sem kjósa að skrá landsbundin vörumerki á Íslandi verða að sæta því að skyldur fylgja þeim réttindum, sambærilegar skyldur og lagðar eru á Íslendinga sem kjósa að skrá sams konar réttindi í Evrópu. Þá þurfa lög að tryggja að erlendir umsækjendur hlíti skilyrðum íslenskrar stjórnýslu og að skráningaryfirvöld geti átt greið og skilvirk samskipti við alla umsækjendur og eigendur réttinda.

Af þessum sökum telur FUVÉ rétt að gera ekki óþarfar og lítt rökstuddar breytingar á ákvæðum vörumerkjalaga eins og hér er lagt til í 12. gr. frumvarpsins, sem snúa sérstaklega að erlendum umsækjendum og eigendum skráðra vörumerkjaréttinda á Íslandi.

F. h. Félags umboðsmanna vörumerkja og einkaleyfa,

Dr. Einar Karl Friðriksson

formaður