

Alþingi
Erindi nr. Þ 143/1194
komudagur 5.3.2014



Nefndasvið Alþingis

Sent með tölvupósti á netfangið: nefnasvid@althingi.is

Reykjavík, 5. mars 2014

Tilvísun ELS: 0.1. SKR 055

Efni: Umsögn Einkaleyfastofunnar um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 34/1944, þingskjal 13, 13. mál á 143. löggjafarþingi 2013-2014.

Einkaleyfastofan leggur hér með að eigin frumkvæði fram umsögn um ofangreint lagafrumvarp.

Frumvarpið varðar breytingu á 12. gr. laga um þjóðfána Íslendinga og ríkisskjalдарmerkið nr. 34/1944 með síðari breytingum og felur í sér rýmkun á heimildum til notkunar þjóðfánans á vörur og í þjónustu. Einkaleyfastofan er hlynnt því að reglur um notkun fánans í tengslum við íslenskar vörur og þjónustu séu teknar til endurskoðunar en telur rétt að koma eftirfarandi athugasemdum á framfæri.

Almennar athugasemdir

Einkaleyfastofan gerir fyrst og fremst athugasemdir við að hafa ekki fengið ofangreint frumvarp til umsagnar í nóvember síðastliðnum. Notkun fánans varðar með ýmsum hætti starfssvið Einkaleyfastofunnar sem meðal annars fer með skráningu vörumerkja samkvæmt lögum nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Í frumvarpinu eru meðal annars tilgreind skilyrði fyrir skráningu vörumerkja sem innihalda þjóðfánann og hefði því verið eðlilegt að leita eftir umsögn stofnunarinnar við frumvarpið. Einkaleyfastofan hefur áður lagt fram athugasemdir við sambærileg frumvörp og vísar stofnunin sérstaklega til umsagnar dags. 10. ágúst 2010, þskj. 921, mál nr. 532, sem lagt var fram á 138. löggjafarþingi.

Varðandi orðnotkun bendir Einkaleyfastofan á að ýmist er fjallað um „hinn almenna þjóðfána“, „þjóðfánann“ eða „fánann“ í frumvarpinu. Með hliðsjón af því að aðrar málsgreinar gildandi 12. gr. laganna fjalla um „þjóðfánann“ og önnur ákvæði laganna fjalla um stærð, hlutföll, liti og önnur útlitsatriði þjóðfánans og í hvaða tilvikum heimilt er að nota hvert form um sig, myndi horfa til nánari skýringa að samræma orðnotkun. Í því samhengi væri að mati Einkaleyfastofunnar einnig rétt að taka fram á hvaða formi leyfilegt verður að nota fánann og tilgreina nánar til hvers konar notkunar hans í vörumerki leyfi forsætisráðuneytisins þarf að koma áður en merki er

skráð. Margir kjósa að nota eingöngu fánarönd eða fánarönd með klauf á framleiðsluvörur sínar en litið hefur verið svo á að leyfi ráðuneytisins til notkunar fánarandar einnar og sér þurfi ekki. Þess ber þó að geta að eitt form fánarandar er skráð sem myndmerki, bæði sem vörumerki, sbr. skráning nr. 820/2006 og félagamerki, sbr. skráning nr. 874/2007.

Athugasemdir við einstök atriði frumvarpsins

Með hliðsjón af því að einkum er um að ræða breytingar á einni málsgrein eru sértækar athugasemdir settar fram í númeraröð í samræmi við framsetningu efnisatriða frumvarpsins.

1: Í 1. málslíð frumvarpsins er gert ráð fyrir að horfið verði frá því að leyfi þurfi til notkunar fánans í vörumerki eða á söluvarning, umbúðir eða í auglýsingu á vöru. Þess í stað verði heimild til notkunar hans í tengslum við íslenskar vörur almenn, sbr. þó undantekningu vegna vörumerkja sem skal skrá, sem fram kemur í 5. málslíð málsgreinarinnar.

Í 1. tölulíð 1. mgr. 14. gr. vml. er kveðið á um vernd ýmissa opinberra merkja í samræmi við ákvæði 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktar um vernd eignaréttinda á sviði iðnaðar, sem Ísland er aðili að. Í ákvæðinu kemur m.a. þetta fram:

„Vörumerki má ekki skrá:

1. ef heimildarlaust er í merkinu ríkistákn, [...]“

Samkvæmt ákvæðinu skuldbinda aðildarríki samþykktarinnar sig til að synja skráningu á merkjum sem hafa *heimildarlaust* að geyma skjaldarmerki, fána eða önnur ríkistákn aðildarríkjanna, opinber merki þeirra og stimpla. Hefur ákvæðið verið túlkað svo að þjóðfánar ríkja falli þarna undir. Ljóst er því að samþykki ráðuneytis sbr. 5. málslíð þarf samkvæmt vörumerkjalogum að liggja fyrir áður en merki sem inniheldur fánann er skráð.

Með hliðsjón af því að ráðuneytið mun, ef frumvarpið verður að lögum, aðeins veita leyfi fyrir notkun fánans í vörumerki sem ætlunin er að skrá er ljóst að sú almenna heimild, sem nefnd er í 1. málslíð, varðar eingöngu vörumerki sem eru notuð en ekki skráð. Þá er óljóst hvaða rétt aðilar, sem eiga nú þegar skráð vörumerki, munu hafa til að nota fánann samhliða skráðum merkjum sínum, ef ekki er sótt um sérstaka vernd fyrir merkið ásamt fánanum.

Samkvæmt 3. gr. vml. getur vörumerkjaréttur stofnast ýmist með notkun eða skráningu og er réttur sem stofnast á grundvelli notkunar í engu rýrari en sá sem stofnast við skráningu, fyrir utan þá staðreynd að hann stofnast aðeins fyrir þær vörur eða þjónustu sem vörumerkið hefur sannanlega verið notað fyrir og varir eingöngu á meðan á notkun merkisins stendur. Með því að opna heimild til notkunar fánans á vörumerki sem ekki eru skráð skapast ekki eingöngu ósamræmi milli vörumerkja sem njóta réttar ýmist á grundvelli notkunar eða skráningar, heldur getur slík heimild að mati Einkaleyfastofunnar, latt rétthafa til að sækja um skráningu merkja sinna, ekki síst ef vandkvæðum er bundið að afla leyfis til notkunar fánans í viðkomandi merki.

Hvernig og á hvaða tímapunkti rétt er að sækja um slíkt leyfi er óljóst samkvæmt frumvarpinu, en í reynd er það svo að margir kjósa að hefja notkun vörumerkis um leið og vara er markaðssett en sækja um skráningu merkisins síðar. Reglur um hvernig staðið verður að leyfisveitingu mega því að mati Einkaleyfastofunnar hvorki vera of flóknar né íþyngjandi fyrir umsækjendur.

2. Í 1. málslíð 4. gr. hafa orðin „eða þjónustu“ fallið brott sbr. orðalag í gildandi 4. mgr. 12. gr. laganna. Skapast þannig ósamræmi við það sem á eftir kemur, sbr.: „...enda sé vara *eða starfsemi* sú sem í hlut á íslensk að uppruna...“. Þá er síðar í málsgreininni eingöngu tilgreint hvað átt er við með því að vara sé íslensk að uppruna en til nánari skýringar mætti jafnframt tilgreina þá þætti sem leiða til þess að þjónusta verði talin eiga uppruna sinn á Íslandi.

3. Varðandi þá töluliði er varða skilgreiningu á því hvað telst vera vara að íslenskum uppruna gerir Einkaleyfastofan einkum athugasemdir við d. lið frumvarpsins. Gert er að skilyrði að vara sé bæði hönnuð og framleidd hérlendis þó hráefni geti komið erlendis frá. Hafa verður í huga að í ljósi smæðar markaðarins hér hafa m.a. hönnuðir og framleiðendur tónlistar, kvikmynda, fatnaðar o.fl. þurft að leita til erlendra aðila með efni og framleiðslu þó hugvitið sé vissulega íslenskt. Einkaleyfastofan telur rétt að taka mið af slíkum aðstæðum einnig annað hvort með umorðun d.liðar eða undir sérstökum lið.

4. Varðandi þá tilgreiningu í 3. málslíð málsgreinarinnar um að vara teljist ekki vera íslensk að uppruna sé hún framleidd undir erlendu vörumerki bendir Einkaleyfastofan á að meginþorri þeirra vörumerkja sem skráð eru hér á landi eru í eigu erlendra aðila. Þá stefna íslenskir framleiðendur í auknum mæli á erlenda markaði með íslenskar vörur undir merkjum sem vernduð eru með skráningum bæði hér á landi og erlendis.

Samkvæmt orðanna hljóðan útilokar ákvæðið það að erlendir aðilar með starfsstöð hér á landi, sem hanna og/eða framleiða vörur hér, geti notað fánann sem auðkenni á sína framleiðslu, ef vörumerkið sem notað er er í eigu erlends aðila, t.d. móðurfélags. Þá útilokar ákvæðið einnig að íslenskir aðilar sem framleiða vörur hér á landi til útflutnings eða íslenska vöru erlendis, t.d. úr íslensku hráefni eða samkvæmt íslenskri hefð, geti notað fánann á sínar framleiðsluvörur. Tilgreiningu í 3. málslíð þarf því að mati stofnunarinnar að skýra nánar og útfæra frekar í reglugerð með hvaða hætti notkun fánans er heimil í tilvikum sem þessum.

5. Í 4. málslíð málsgreinarinnar er tilgreint að óheimilt sé að nota fánann í firmamerki. Skilin á milli vörumerkja og firmamerkja eru oft á tíðum óljós og firmamerki eru oftast en ekki skráð eða notuð sem vörumerki. Þó flestir kjósi að velja sérstök vörumerki fyrir vörur á markaði, önnur en heiti framleiðanda, bjóða þjónustuveitendur oftast en ekki þjónustu sína eingöngu undir merkjum viðkomandi firma. Þá er ekki útilokað að aðilar sem fara með vöru á markað erlendis vilji merkja firmamerki sitt íslenska fánanum þó varan sem slík beri sérstakt vörumerki. Einkaleyfastofan getur því ekki séð að rök falli til þess að útiloka eigi notkun fánans í firmamerkjum með þessum hætti.

6. Í 5. málslíð er tilgreint að ráðuneytið veiti leyfi til notkunar þjóðfánans í vörumerki sem skal skrá. Eins og að framan greinir er það mat Einkaleyfastofunnar að útfæra þurfi nánar fyrir notkun hvers konar fána í vörumerki þarf heimild ráðuneytisins og enn fremur á hvaða tímapunkti sækja þarf um slíkt leyfi, þ.e. áður en notkun hefst ef ætlunin er að skrá vörumerkið síðar, áður en sótt er um skráningu eða eftir að umsókn er komin til Einkaleyfastofunnar og ljóst er að leyfi þarf til skráningar merkisins.

7. Varðandi b. lið frumvarpsins um heimild til handa ráðherra að setja nánari skilyrði um notkun fánans í reglugerð, gerir Einkaleyfastofan auk ofangreinds athugasemdir við skýrleika ákvæðisins. Reglugerðarheimildin eins og hún er sett fram er í senn mjög þröng, afmörkuð við notkun fánans og um leið afar óljós. Eins og bent hefur verið á hér að framan telur Einkaleyfastofan ekki eingöngu þörf á að skýra heimild til notkunar fánans frekar, heldur einnig nauðsynlegt að útfæra hvernig, hvar og hvenær skuli sækja um leyfi til notkunar hans. Eigi að innheimta gjald fyrir þá þjónustu telur Einkaleyfastofan einnig rétt að gera ráð fyrir því í lagaákvæðinu. Einkaleyfastofan telur því rétt að útfæra heimild eða skyldu til setningar reglugerðar frekar.

Að framangreindu virtu styður Einkaleyfastofan ekki frumvarp til breytinga á 12. gr. laga nr. 34/1944 um þjóðfána Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið að óbreyttu en lýsir sig reiðubúna til að skýra mál sitt frekar ef þess er þörf.

Virðingarfyllst,
f.h. Einkaleyfastofunnar


Margrét Hjálmsdóttir
yfirlögfræðingur