

Nefndasvið Alþingis

Sent með tölvupósti á netfangið: nefnadasvid@althingi.is

Reykjavík, 28. október 2014

Tilvísun ELS: 0.1. SKR 055

Efni: Umsögn Einkaleyfastofunnar um frumvarp til laga til laga um vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu, þingskjal 157, 154. mál á 144. löggjafarþingi 2014-2015.

Vísað er til tölvupósts dags. 10. október 2014, þar sem Einkaleyfastofunni er boðið að veita umsögn um ofangreint lagafrumvarp fyrir 28. október 2014.

Einkaleyfastofan fer með málefni hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, þ.á m. málefni er varða umsóknir og skráningu vörumerkja skv. lögum nr. 45/1997 um vörumerki (vml.) og félagamerkja skv. lögum nr. 155/2002 um félagamerki. Skráning afurðarheitis sem vöru- eða félagamerki er enn sem komið er eina verndarformið sem mögulegt er fyrir afurðarheiti hér á landi. Verði ofangreint frumvarp að lögum mun breyting verða þar á en í einhverjum tilvikum munu skráningar vöru- og/eða félagamerkja og afurðarheita haldast í hendur.

Um skráningarhæfi merkja og þau tilvik sem koma eiga í veg fyrir skráningu vöru- og félagamerkja er fjallað í 13. og 14. gr. vml. Með vísan til þess hlutverks Einkaleyfastofunnar að fara með skráningu slíkra réttinda eru eingöngu gerðar athugasemdir við þau ákvæði frumvarpsins er varða vöru- og félagamerki.

Athugasemdir við 7. gr. frumvarpsins

Í 7. gr. frumvarpsins er fjallað um þau tilvik þegar afurðarheiti telst ótækt til skráningar og tekið fram að óheimilt verði að skrá afurðarheiti í nánar tilgreindum tilvikum. Í c. lið er vikið að vörumerkjarétti og tilgreint að óheimilt verði að skrá afurðarheiti megi villast á því og merki sem telst vel þekkt. Í athugasemdum við ákvæðið kemur fram að það byggir m.a. á 6. gr. bis Parísarsamningsins og tilskipun Evrópuþingsins og –ráðsins nr. 2008/95/EB um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki (þ.e. d. lið 2. mgr. 4. gr. tilskipunarinnar). Einkaleyfastofan gerir einkum athugasemdir við orðalag ákvæðisins og leggur til breytingar á því.

Í fyrsta lagi telur Einkaleyfastofan orðalag ákvæðisins fremur óljóst, einkum síðari hluti þess. Í fyrri hluta þess kemur fram að ekki megi skrá afurðarheiti í þeim tilvikum sem hættu getur verið á að slík skráning villi um fyrir neytendum um uppruna afurðar. Síðari hluti ákvæðisins tekur á því í hvaða tilvikum svo er talið vera en tilgreiningin og tengist er hins vegar afar óljós. Einkaleyfastofan gerir ráð fyrir að leggja eigi þann skilning í orðalagið að óheimilt verði að skrá afurðarheiti fari skráning þess í bága við eldra vel þekkt merki, sem uppfylla þarf tiltekin skilyrði. Að mati stofnunarinnar mætti hins vegar skýra betur við hvað er átt.

Í öðru lagi telur Einkaleyfastofan, með hliðsjón af því að c. liður 7. gr. frumvarpsins byggir á sama grunni og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., að rétt sé í þessu samhengi að vísa til þess að merki teljist *alþekkt*, en ekki *vel þekkt* með sama hætti og gert er í því ákvæði. Orðalagi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. var breytt með 2. gr. laga nr. 44/2012 til nánari aðgreiningar frá 2. mgr. 4. gr. vml. Áður var orðalagið *vel þekkt* notað. Ekki var um breytingu á inntaki ákvæðisins að ræða, heldur eingöngu breytta orðnotkun í samræmi við það sem tíðkast t.d. á Norðurlöndunum.

Í þriðja lagi telur Einkaleyfastofan að rétt sé að miða við að merki, sem hindrað getur skráningu afurðarheitis, teljist *alþekkt* á umsóknardegi afurðarheitisins, en ekki síðar. Er það sama viðmið og stuðst er við í 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og 1. mgr. 24. gr. frumvarps þessa.

Í fjórða lagi telur Einkaleyfastofan rétt að þau sjónarmið, sem fram koma í síðustu setningunni og hafa þarf í huga við mat á því hvort merki telst *alþekkt*, standi sér og tilgreini að matið eigi við um viðkomandi merki, ekki afurðarheitið, til að forðast misskilning. Sjónarmiðin eru sambærileg þeim og stuðst er við í vörumerkjarétti að því frátöldu að orðspor (*e. reputation*) kemur þar ekki til skoðunar, heldur einkum umfang notkunar, tímalengd og hversu vel gera má ráð fyrir að hinn almenni notandi hér á landi þekki merkið. Hins vegar er gert ráð fyrir því í 4. mgr. 6. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1151/2012, frá 21. nóvember 2012, um gæðakerfi fyrir landbúnaðarafurðir og matvæli að orðspor komi til skoðunar í þessum tilvikum.

Í fimmta lagi telur Einkaleyfastofan rétt að ákvæðið tilgreini orðið *merki* til þess að ná yfir hvoru tveggja vöru- og félagamerki.

Að framangreindu virtu leggur Einkaleyfastofan til að ákvæði c. liðar 7. gr. frumvarpsins verði umorðað með eftirfarandi hætti:

c. þegar hættu er á því að skráning villi um fyrir neytendum hvað varðar raunverulegan uppruna afurðar þegar til staðar er merki sem telst *alþekkt* hér á landi á þeim tíma sem umsókn um vernd afurðarheitis er lögð inn. Við mat á því hvort eldra merki telst *alþekkt*, skal m.a. taka tillit til orðspors og þess tíma sem það hefur verið í notkun.

Breyting í þessa átt myndi að mati stofnunarinnar ennfremur laga ákvæðið betur að 4. mgr. 6. gr. reglugerðar nr. 1151/2012.

Einkaleyfastofan leggur ennfremur áherslu á það í þessu sambandi að útfært verði nánar í reglugerð með hvaða hætti mat verður lagt á það hvort eldra merki, notað eða skráð, telst alþekkt. Sérstök málsmeðferð, væntanlega í ferli umsóknar um skráningu afurðarheitis, mun líklega þurfa að koma til. Leggur Einkaleyfastofan því jafnframt til að 4. tl. 40. gr. frumvarpsins verði breytt með eftirfarandi hætti:

4. Reglugerð um tengsl eldri vörumerkja og félagamerkja við afurðarheiti skv. 7. og 24. gr.

Athugasemdir við 23. gr. frumvarpsins

Í 23. gr. frumvarpsins er fjallað um tengsl afurðarheita við yngri vöru- og félagamerki og tekið fram að ekki megi skrá þau síðarnefndu ef umsókn um skráningu þeirra er lögð inn síðar en umsókn um afurðarheiti.

Einkaleyfastofan gerir ekki efnislegar athugasemdir við ákvæðið enda gert ráð fyrir því í 42. gr. frumvarpsins að við 14. gr. vml. bætist nýr töluliður sem leiða mun til þess að skráning merkis verði óheimil ef villast má á merkinu sem til umfjöllunar er og vernduðu afurðarheiti. Einkaleyfastofan telur nauðsynlegt að slík krossvísun sé til staðar og bendir því aðeins á að misritun er í athugasemdum við ákvæðið þar sem vísað er til 40. gr. (eldri útgáfu) í stað 42. gr. frumvarpsins.

Athugasemdir við 24. gr. frumvarpsins

Í 24. gr. frumvarpsins er fjallað um tengsl afurðarheita við eldri vöru- og félagamerki. Einkaleyfastofan gerir einkum athugasemdir við orðalag 1. mgr. ákvæðisins með hliðsjón af því að það samræmist ekki því sem fram kemur um tilgang þess í skýringum við ákvæðið.

Í fyrsta lagi bendir stofnunin á það að í 1. og 2. mgr. ákvæðisins vantar vísan til félagamerkja. Til að ákvæðið nái yfir hvoru tveggja telur Einkaleyfastofan rétt að í stað orðsins *vörumerki* komi *merki* og/eða *réttur til merkis*.

Í öðru lagi bendir Einkaleyfastofan á að orðalag 1. mgr. ákvæðisins virðist hvorki vera í samræmi við þær skýringar sem settar eru fram við ákvæðið né 2. mgr. 14. gr. reglugerðar nr. 1151/2012.

Samkvæmt orðalagi 1. mgr. verður *ádeins unnt að skrá afurðarheiti* hafi vörumerkjaréttur stofnast í *góðri trú* og *ekki* er grundvöllur fyrir ógildingu eða afnámi vörumerkjaréttar. Í athugasemdum við ákvæðið er hins vegar gert ráð fyrir samhliða tilvist (*e. co-existence*) afurðarheitis og eldri vöru- eða félagamerkjaréttar sem til staðar hefur verið í *góðri trú*.

Í 2. mgr. 14. gr. reglugerðar nr. 1151/2012 kemur fram að heimilt sé að nota áfram og endurnýja áunninn eldri rétt til merkis þrátt fyrir (*e. notwithstanding*) skráningu afurðarheitis hafi skráning merkis átt sér stað í *góðri trú*. Skráning afurðarheitis á því að geta farið fram *óháð eldri rétti til merkis* og skráning afurðarheitisins er ekki háð því hvort eldri vöru- eða félagamerkjaréttur hefur stofnast í *góðri* eða *vondri trú*. Það er *ádeins áframhaldandi réttur til notkunar vöru- eða félagamerkis* sem er háður því.

Með gagnályktun frá 1. mgr. 24. gr. frumvarpsins mætti segja að ekki verði unnt skrá afurðarheiti hafi eldri vörumerkja- eða félagamerkjaréttur stofnast í vondri trú og til staðar er grundvöllur fyrir ógildingu eða afnámi réttarins.

Tilgangur ákvæðisins virðist hafa verið að stuðla að samhliða tilvist réttindanna fyrst og fremst og haga ákvæðinu í samræmi við 2. mgr. 14. gr. reglugerðar nr. 1151/2012. Orðalagi þess þarf því að breyta eigi það að ná þeim tilgangi sínum.

Með hliðsjón af framangreindu leggur Einkaleyfastofan til eftirfarandi breytingu á 1. og 2. mgr. 24. gr. frumvarpsins:

Hafi *merki* verið skráð eða *réttur til merkis* stofnast með notkun fyrir umsóknardag afurðarheitis hér á landi og líklegt er að samhliða tilvist *merkis* og afurðarheitis leiði til þess að villast megi á *þeim* er eingöngu heimilt að *nota merkið áfram og endurnýja það hafi réttur til merkisins* stofnast í góðri trú og ekki er grundvöllur fyrir ógildingu eða afnámi réttarins.

(Heimilt er að nota áfram og endurnýja *merki* fyrir viðkomandi vöru og/eða þjónustu samhliða notkun á skráðu afurðarheiti.)

Í þriðja lagi, verði 1. mgr. breytt sbr. ofangreint, telur Einkaleyfastofan orðalag 2. mgr. í raun óþarft.

Varðandi 3. mgr. 24. gr. frumvarpsins, leggur Einkaleyfastofan áherslu á það að leysa mun þurfa úr þeim tilvikum hvenær notkun eða skráning merkis telst hafa verið í vondri trú með sérstakri málsmeðferð eins og lagt er til í ákvæðinu og athugasemdum við það að verði útfært nánar í reglugerð, sbr. og 4. tl. 40. gr. frumvarpsins.

Að framangreindu virtu lýsir Einkaleyfastofan sig reiðubúna til að skýra mál sitt frekar ef þess gerist þörf og ennfremur koma að setningu reglugerðar að því er varðar tengsl eldri vörumerkja og félagamerkja við afurðarheiti, sbr. 4. tl. 40. gr. frumvarpsins.

Virðingarfyllst,
f.h. Einkaleyfastofunnar



Margrét Hjálmarsdóttir
yfirlögfræðingur