

## Frumvarp til laga

um breytingu á lögum nr. 45/1997, um vörumerki, með síðari breytingum.

(Lagt fyrir Alþingi á 125. löggjafarþingi 1999–2000.)

1. gr.

Við 35. gr. laganna bætist ný málsgrein, 3. mgr., sem orðast svo:  
Umsækjendur og eigendur skráninga, sem hafa ekki lögheimili hér á landi, teljast hafa varnarþing í Reykjavík í málum sem rekin eru samkvæmt lögum þessum.

2. gr.

4. mgr. 42. gr. laganna fellur brott.

3. gr.

Í stað orðanna „gjöld fyrir umsóknir, endurnýjanir, afgreiðslur, endurrit o.fl.“ í 65. gr. laganna kemur: gjöld fyrir umsóknir, endurnýjanir, afgreiðslur, endurrit, áfrýjanir o.fl.

4. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

### Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Samkvæmt 35. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki, ber eigendum vörumerkja, sem hafa ekki lögheimili hér á landi, að hafa umboðsmann búsettan hérlandis. Í eldri lögum um vörumerki, nr. 47/1968, var að finna sambærilegt ákvæði í 31. gr. Samkvæmt þessum greinum skal umboðsmaður hafa heimild eiganda vörumerkisins til að taka við stefnu fyrir hans hönd, svo og öðrum tilkynningum þannig að bindi eigandann.

Í lögum nr. 47/1968 var einnig að finna ákvæði í 4. mgr. 37. gr. sem sagði að mál, sem höfðuð væru samkvæmt þeim lögum, skyldu rekin fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. Slíkt ákvæði er ekki að finna í lögum nr. 45/1997.

Hinn 25. nóvember 1999 var kveðinn upp úrskurður í Héraðsdómi Reykjavíkur (mál E-1566/1999) sem varðar túlkun á þessum ákvæðum vörumerkjalaga. Þar kemur fram að þar sem ekkert segi um varnarþing eiganda vörumerkis, sem á lögheimili erlendis, í lögum nr. 45/1997 skorti lagaheimild til að reka mál gegn slíkum aðilum fyrir íslenskum dómstóli. Ekki var talið að höfða mætti mál á hendur eiganda vörumerkis, sem er búsettur erlendis, á varnarþingi umboðsmanns skv. 35. gr. laga nr. 45/1997.

Samkvæmt fyrrgreindri niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur er ekki unnt að ógilda skráningu erlends vörumerkis hér á landi. Til að bæta úr því réttarástandi er lagt til að ný málsgrein bætist við 35. gr. laganna

Í 35. gr. laganna kemur fram að eigandi vörumerkis, sem hefur ekki lögheimili hér á landi, þurfi að hafa umboðsmann búsettan hérlandis. Umboðsmaðurinn skal hafa heimild til að taka

við stefnu fyrir hans hönd. Ljóst er því að stefnu vegna vörumerkis í eigu aðila, sem hefur lögheimili erlendis, ber að beina að umboðsmanni eigandans hér á landi.

Í 1. gr. frumvarpsins er kveðið á um að umsækjendur og eigendur skráninga, sem hafa ekki lögheimili hér á landi, hafi varnarþing í Reykjavík í málum sem rekin eru samkvæmt vörumerkjalögum.

Við þessa endurskoðun vörumerkjaganna kom í ljós að nokkur galli er á 42. gr. þeirra. Í 1. mgr. greinarinnar segir svo: „Notkun vörumerkis, sem er andstæð ákvæðum laga þessara, má banna með dómi.“ Í 4. mgr. segir síðan svo: „Mál samkvæmt þessari grein skulu rekin í samræmi við reglur um meðferð opinberra mála.“ Samkvæmt þessu þarf að gefa út ákæru til að banna notkun vörumerkis sem andstæð er vörumerkjalögnum. Af þessu er nokkurt óhagræði. Engin ástæða virðist til að gefa út ákæru í þessum tilvikum og miklu eðlilegra að mál skv. 1. mgr. fari eftir lögum um meðferð einkamála, nr. 91/1991. Í því skyni að lagfæra þetta er lagt til í 2. gr. frumvarpsins að 4. mgr. 42. gr. laganna verði felld brott. Það leiðir af sjálfu sér að mál, þar sem mæla á fyrir um viðurlög vegna brota á íslenskum lögum, fari eftir reglum um meðferð opinberra mála. Sérstakt ákvæði þar að lútandi er óþarft, sbr. 1. gr. laga nr. 19/1991, um meðferð opinberra mála. Leiðir það aðeins til vafa um rétta beitingu 1. mgr. ákvæðisins.

Þótt litið sé svo á að í 65. gr. laganna felist lagaheimild fyrir ráðherra til að ákveða gjald vegna áfrýjunar til áfrýjunarnefndar í vörumerkja- og einkaleyfamálum þykir rétt með tilliti til efasemda, sem fram hafa komið, að nota tækifærið með 3. gr. frumvarpsins til að gera gjaldtökuheimildina ótvíræðari.

## Fylgiskjal.

### **Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 45/1997, um vörumerki, með síðari breytingum.**

Tilgangur frumvarpsins er að veita eigendum vörumerkja sem búsettir eru erlendis lagaheimild til að reka mál fyrir íslenskum dómstólum.

Ef frumvarpið verður óbreytt að lögum verður ekki séð að það hafi kostnað í för með sér fyrir ríkissjóð.