

Athugasemdir Sigurjónsson & Thor
við frumvarp um breytingu á lögum nr. 45/1997 um vörumerki.
150. löggjafarþing.

Undirritaðir lögmenn, Magnús Hrafn Magnússon og Valborg Kjartansdóttir unnu neðangreindar athugasemdir við fyrirhugaða breytingu á lögum nr. 45/1997 um vörumerki. Undirrituð eru sameigendur að lögmennsstofunni Sigurjónsson og Thor sem sérhæfir sig í vörumerkjarétti.

Valborg hefur starfað á sviði hugverka og vörumerkjaréttar frá árinu 1985 og veitt umsagnir vegna lagabreytinga á vörumerkja- og einkaleyfalögum síðan þá. Hún var í stjórn félags umboðsmanna vörumerkja og einkaleyfa (FUVE) frá 1989-2007, þar af formaður frá 2002-2007. Hún hefur kennt vörumerkjarétt við lagadeild Háskóla Íslands og er aðili að alþjóðlegum samtökum á sviði hugverkaréttar sbr. nánar <http://www.sigthor.is/english/our-team/valborg-kjartansdottir/>

Magnús er hæstaréttarlögmaður sem hefur starfað við hugverka og vörumerkjarétt um árabil. Hann hefur sinnt stundakennslu í vörumerkjarétti við Háskóla Íslands, er félagsmaður í FUVE og aðjúntkt við Háskólann í Reykjavík sbr. nánar <http://www.sigthor.is/english/our-team/magnus-h-magnusson/>

Undirrituð eru reiðubúin til að ræða einstök atriði neðangreindra athugasemda frekar sé þess óskað. Neðangreindum athugasemdum er komið á framfæri á þessu stigi.

Tilvísanir hér fyrir neðan eru í greinarnúmer frumvarpsins.

Um 2. gr.

Orðalag 2. gr. þar sem (þar á meðal mannanöfn) er sett í sviga er ekki í fullu samræmi við ákvæði Evróputilskipunar nr. 2436/2015 (hér eftir „tilskipunin“) eða ákvæði dönsku laganna sem tóku gildi 1. janúar 2019. (nr. 88/2019). Óvenjulegt er að setja lagatexta innan sviga.

Um 6. gr.

Þær þrjár málsgreinar sem bæta á við 8. gr. laganna skv. 6. gr. frumvarpsins **geta ekki staðið óbreyttar**. Virðist sem hér hafi orðið mistök við frumvarpsgerð.

Afar mikilvægt er að breyta orðalaginu. Í greinargerð með frumvarpinu þar sem fjallað er um 6. gr. eru skýringar sem virðast vera í samræmi við efnisatriði 8. gr. tilskipunarinnar en orðalagi frumvarpsins verður að breyta.

Orðalag, tilgangur og efnisatriði 8. gr. tilskipunarinnar eru bundin við tilvik þar sem eigandi eldri skráningar krefst ógildingar yngri skráningar. Ákvæðið á ekki við þegar um andmæli er að ræða innan andmælafrests, eða í öðrum tilvikum, heldur eingöngu þegar krafa um ógildingu, að liðnum andmælafresti, er lögð fram. Forsenda þess efnis að lagagreinarinnar þrjár eigi eingöngu við um þau tilvik þegar krafa um ógildingu skráningar liggur fyrir, hefur ekki skilað sér í lagatextann eins og hann er lagður til í frumvarpinu.

Orðalagið eins og það stendur nær þvert á móti til réttaráhrifa skráninga almennt og mætti skilja svo, að óbreyttu, að mat fari fram í hvert skipti sem ný umsókn er lögð inn á því hvort eldri merki, sem hugsanlega mynda ruglingshættu, hafi notið sérkennis við skráningu hins yngra merkis. Slíkt orðalag er ótækt og víkkar út réttaráhrif greinarinnar að ósekju. Óbreytt ákvæði gæti valdið óþarfa deilum og réttaróvissu. Afmarka verður ákvæðið til samræmis við formála 8. gr. tilskipunarinnar.

Til viðbótar við ofangreint virðist augljóst að ekki sé rétt að lögleiða 8. gr. tilskipunarinnar á þennan hátt í 8. gr. vörumerkjalaganna. Um er að ræða efnisatriði sem á heima í III. kafla laganna um afnám skráningar en ekki sem viðbót við núgildandi 8. gr. sem fjallar um jafnhliða rétt og stendur í nánnum tengslum við 7., 9., og 10. gr.

Um 8. gr.

Í c-lið 8. gr. kemur fram að dagsetning umsóknar skuli vera dagurinn þar sem m.a. er skilað inn „nauðsynlegum tengiupplýsingum“.

Mikilvægt er að ekki sé vafaatriði hver sé dagsetning umsóknar. Samkvæmt frumvarpinu mun Hugverkastofa áfram senda umsækjendum formgallabréf og því ekki gerðar athugasemdir við ákvæði greinarinnar.

Um 9. gr.

Í 9. gr. er lagt til að ákvæði 13. gr. laganna sé breytt þannig að í 1. – 4 tl. 1. mgr. og 2. mgr. sé fjallað um sérkenni en að auki eru tekin upp ýmis bannákvæði í 5-14. tl. 1. mgr. Í greinargerð er nefnt að þetta horfi til skýrleika.

Við teljum mikilvægt að breyta uppsetningunni þannig að 13. gr. verði áfram bundin við afmörkun á kröfum um sérkenni og að 14. gr. laganna sbr. 10. gr. frumvarpsins muni fela í sér ýmis bannákvæði. Bæta má við nýrri lagagrein með því sem frumvarpið nefnir „afstæðar höfnunarástæður“ (relative grounds).

Vísað er til 13. gr. núgildandi dönsku vörumerkjalaganna sem felur í sér 3 málsgreinar og teljum við rétt að 13. gr. núgildandi laga verði breytt til samræmis við dönsku vörumerkjalögin.

Tekið skal fram að fyrstu fjórir töluliðir í 1. mgr. 9. gr. frumvarpsins gætu þá staðið óbreyttir. Sama á við 2. mgr. 9. gr. frumvarpsins. Þriðja málsgrein 9. gr. gæti staðið áfram með lítillga

breyttu orðalagi. Aðrir töluliðir í 9. gr., þ.e.a.s töluliður 5.-14. gætu orðið að sjálfstæðri lagagrein. Í dönsku lögunum eru tvær greinar þ.e. 13. og 14. gr. sem fela í sér almennar höfnunarástæður en 15. gr. dönsku laganna hefur svo að geyma afstæðar höfnunarástæður.

Um 10. gr.

Í 3. tl. 10. gr. frumvarpsins er núgildandi 9. tl. 14. gr. gerð að 3. tl. 14. gr. og breytt þannig að í stað þess að gert sé að skilyrði að umsækjandi hafi *vitað eða mátt vita* um hið eldra erlenda merki er nú lagt til orðalagið *í vondri trú*.

Af athugasemdum í greinargerð sem fylgdi frumvarpinu má ráða að með þessu sé verið að auka við kröfur til hinnar huglægu afstöðu umsækjanda yngra merkisins frá því sem nú gildir. Samkvæmt orðum greinargerðar er byggt á túlkun á dómum Evrópudómstólsins sem samræmist ekki túlkun Hæstaréttar á sama orðalagi eftir uppkvaðningu Evrópudómanna. Umrædd tillaga um breytingu á orðalaginu hefur ekki verið rökstudd með tilliti til niðurstöðu Hæstaréttar. Ekki er ástæða til að breyta orðalaginu.

Hið þekktu skilyrði um hvað einhver „*vissi eða mátti vita*“ er að finna í ýmsum ákvæðum íslenskra laga sbr. t.d. 139. gr. almennra gjaldþrotalaga ofl. Um túlkun þess hefur þróast dómaframkvæmd á ýmsum sviðum. Í nefndarálitum því sem fylgdi breytingarlögum árið 2012 þegar 9. tl. 14. gr. var bætt við lögin var tekið fram eftirfarandi:

Hugsunin sem liggur hér að baki er að koma í veg fyrir óréttmæltu notkun á viðskiptavild sem byggð hefur verið upp erlendis.

Rökstuðningur frumvarpsins fyrir því að nauðsynlegt sé að gera „strangari kröfur en áður“ er sá að um þetta hafi verið m.a. fjallað í tveimur dómum Evrópudómstólsins C-529/07 og C-320/12 og að í þessum niðurstöðum komi fram að ekki nægi vitneskja um hið fyrra merki „heldur þurfi að skoða hver tilætlun umsækjandans hafi verið með skráningu þess“. Þessir Evrópudómar og þetta tiltekna atriði með „tilætlun umsækjandans“ hefur komið til umfjöllunar Hæstaréttar Íslands eftir að dómarnir voru kveðnir upp. Um þessa meintu kröfu um sönnun á „tilætlun umsækjandans“ hefur Hæstiréttur sérstaklega fjallað í niðurstöðu sinni í máli nr. 97/2016. Um þetta segir rétturinn þar:

Við það mat getur hér ekki skipt máli þótt tilgangur gagnáfrýjanda með skráningu merkisins hafi ekki eingöngu verið að hindra aðgang aðaláfrýjanda að markaðnum eða hagnast fjárhagslega á því, þar sem í skráningunni fólst í raun hindrun fyrir aðaláfrýjanda á því að opna veitingastað hér á landi undir eigin vörumerki.

Hæstiréttur tekur einnig fram í sama dómi:

Ákvæði 9. töluliðar 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 er undantekning frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn. Ber því að skýra ákvæðið þröngt og hvílir sönnunarbyrði um að umsækjandi hafi *vitað eða hefði mátt vita* um erlenda merkið eða verið í vondri trú

Hæstiréttur hefur þannig þegar fjallað um túlkun þeirra dóma sem nefndir eru í greinargerð með frumvarpinu og lýst því yfir að í núverandi orðalagi ákvæðisins um „vissi eða mátti vita“ felist krafa um að sanna beri „vonda trú“.

Við teljum því að rangt sé að breyta ákvæðinu til þess að gera „strangari kröfur“ enda voru afar strangar kröfur gerðar til sönnunar í ofangreindu máli. Sú breyting sem lögð er til í frumvarpinu (ásamt skýringum í greinargerð) eykur raunverulega hættu á því að ekki verði unnt að beita ákvæðinu um þau tilvik sem því er ætlað að ná yfir skv. tilskipuninni.

Þegar ákvæðið var sett inn í lögín var það gert til samræmis við þágildandi vörumerkjatilskipun. Orðalag þessa tiltekna ákvæðis hefur ekki verið breytt í núgildandi tilskipun (núverandi c-liður 4. tl. 5. gr. tilskipunarinnar) til þess að „auka á kröfur“ og Hæstiréttur hefur þegar túlkað ákvæðið með tilliti til þeirra dóma sem nefndir eru í greinargerð. Aukning á kröfum í þessu tiltekna ákvæði er því ekki til samræmis við tilskipunina og þar með ekki í samræmi við megintilgang þess frumvarps sem hér er veitt umsögn við.

Um 13. gr.

Í greinargerð með frumvarpi er skýrt tekið fram að eigandi umsóknar sem slík athugasemd/ábending berst um verði tilkynnt um slíka ábendingu og honum boðið að tjá sig. Við teljum þetta lykilatriði og án þessa sé vafi uppi um það hvort andmælareglu stjórnarsýsluréttar verði fylgt. Við bendum á að andmælaréttur gildir samhliða eftir skráningu og munurinn á þessu tvennu ekki alls kostar skýr, nema þá helst að ekki virðist vera gert ráð fyrir gjaldi fyrir slíkar nafnlausar ábendingar.

Um 20. gr.

Lagt er til að 2. mgr. 20. gr. verði felld niður. Lagagreinin eykur útgjöld Hugverkastofunnar þrátt fyrir að sérstaklega sé tekið fram í ákvæðinu að ábyrgð stofnunarinnar sé engin.

Ef ákvæðið verður áfram inni þarf að skýra hvort Hugverkastofan hyggist senda umboðsmönnum slíka tilkynningu þegar þeir eru til staðar eða hvort Hugverkastofan hyggist senda eigendum skráninga tilkynningu beint þrátt fyrir að umboðsmenn séu til staðar.

Um 22. gr.

Skýra þarf betur síðasta málslið fyrirhugaðrar 1. mgr. 28. gr. (a) þannig að skýrt sé að skilyrðið sem þar er lýst eigi við um þann sem ógildingarkröfu hefur verið beint að. Með öðrum orðum, að það sé skilyrði fyrir því að sá aðili geti krafist sönnunar á notkun eldra merkis að skráningu eldra merki hafi lokið fimm árum fyrr. Þannig að ef skráningu eldra merkis lauk innan við 5 árum fyrr, þá geti eigandi yngri skráningar sem krafist er ógildingar á, ekki krafist sönnunar á notkun við þessar aðstæður.

Varðandi orðalag 28. gr. (b) 1. tl. Orðalag 1. tl. má færa til samræmis við 18. gr. frumvarpsins hvað varðar „innan 5 ára frá skráningu“ og breyta því í „innan 5 ára frá því að skráningarferli lauk“.

Fyrirhuguð breyting á 4. mgr. 28. gr. b er einnig í ósamræmi við tilskipunina. Orðalag hinnar fyrirhuguðu breytingar þess efnis að notkun sé ekki tekin til greina „stafi hún eingöngu“ af vitneskju er ekki rétt. Hér er um að ræða þýðingu á orðalaginu „occur only after“ í 3. tl. 19. gr. tilskipunarinnar. Orðalag tilskipunarinnar vísar eingöngu til tímasetningar en ekki til ástæðu notkunarinnar eins og núverandi breytingartillaga frumvarpsins. Þetta er tvennt ólíkt.

Það skilyrði núverandi tillögu að notkunin verði að „stafa eingöngu“ frá vitneskju um ógildingarkröfur er því ekki í samræmi við orðalag og efni tilskipunarinnar og mun fyrirsjáanlega koma í veg fyrir rétta beitingu ákvæðisins eða valda óþarfa deilum.

Um 25. gr.

Villa virðist vera í orðalagi b-liðar. „Hafi vörumerki verið skráð á vörumerki eða eiganda vörumerkis“ er ekki rétt þýðing á 13. gr. tilskipunarinnar, nánar tiltekið „agent or representative of a person who is the proprietor of that trademark...“. Ekki þarf að framselja merki til eiganda ef það hefur verið skráð á eiganda án samþykkis. Villan er augljós.

Undirrituð eru tilbúin að gefa frekari skýringar, hvort sem er munnlega eða skriflega um ofangreind atriði sé þess óskað.

Reykjavík, 21. febrúar 2020
f.h. Sigurjónsson og Thor ehf.


Magnús Hrafn Magnússon, hrl.
mhm@sigthor.com


Valborg Kjartansdóttir, hdl.
valborg@sigthor.com

Sent á www.samradsgatt.is