

Reglugerð um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og
ábyrgðar- og gæðamerkja, mál nr. 147/2020

Ábendingar og athugasemdir frá Árnason Faktor, 26.08.2020

Sent í gegnum Samráðsgátt þann 26.ágúst 2020

Við höfum nú farið yfir drög að Reglugerð um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja, mál nr. 147/2020. Eftirfarandi er það sem við teljum vert að benda á og / eða leggjum til að gera breytingar á:

I. KAFLI – Gildissvið og skýringar

2. gr.:

Í 2. og 3. tölulið 1. mgr. 2. gr. er lögð til orðskýring á hugtökunum *Landsbundin umsókn* og *Landsbundin skráning*. Virðist þar miðað við að hugtökin “landsbundin umsókn / skráning” nái í raun yfir allar umsóknir / skráningar hér á landi, með öðrum orðum, bæði íslenskar umsóknir og alþjóðlegar skráningar sem tilnefna Ísland. Í okkar huga, og að okkar viti í orðræðu almennt, hefur hugtakið “landsbundin” alltaf einungis náð yfir umsóknir og eða skráningar sem ná einungis yfir eitt land, samanber íslenskar vörumerkjaumsóknir. Alþjóðleg skráning sem tilnefnir Ísland fellur þá ekki undir hugtakið *landsbundin skráning*. Að okkar mati væri það til þess fallið að valda miklum ruglingi að breyta þessu eins og lagt er til í Reglugerðinni.

Í 4. tl. er lögð til orðskýring á hugtökunum *Grunnumsókn* og *Grunnskráning*. Miðað virðist við að um sé að ræða umsókn eða skráningu sem skapað getur forgangsrétt. Okkar tillaga hér er sú að grunnumsókn eða grunnskráning sé frekar umsókn eða skráning sem er grundvöllum alþjóðlegrar umsóknar / skráningar á merki. Er það í takt við orðræðu sem að okkar mati hefur verið venja á þessu fræðasviði og myndi það valda miklum ruglingi að breyta því eins og lagt er til í Reglugerðinni.

Í 5. tl. er síðan fjallað um alþjóðlegar skráningar og vísað til þess að það séu skráningar hjá Alþjóðahugverkastofnuninni sem byggja á *landsbundnum grunnumsóknum eða -skráningu*. Hér erum við sammála orðskýringunni að því gefnu að tekið verið tillit til okkar tillagna að breytingum á 2., 3., og 4. tölulið. Verði ekki gerðar breytingar á 2., 3. og 4. tl. þá getur orðskýringin í 5. tl. ekki staðið óbreytt enda getur alþjóðleg skráning ekki byggt á landsbundinni umsókn í merkingunni “alþjóðleg skráning

sem tilnefnir Ísland”. Þar að auki skapa ekki allar grunnumsóknir eða grunnskráningar sem eru undirstaða alþjóðlegra skráninga forgangsrétt.

II. KAFLI – Umsóknir á Íslandi

4. gr.:

Í Reglugerðinni er fallið frá þeirri kröfu að leggja verði inn íslenska þýðingu á vörulista landsbundinna umsókna en Hugverkastofu veitt heimild til að krefjast slíkrar þýðingar. Hér er um töluverða breytingu að ræða frá núverandi framkvæmd sem að okkar mati hefði mátt kynna betur og þá hvernig framkvæmd mun verða háttáð. Er því óskað eftir því að þessi breyting verði ekki tekin inn að þessu sinni til að skapa betra rými til kynningar og umræðu.

6. gr.:

Hér leggjum við til að orðið “efnislegrar” í þriðju línu verði tekið út enda virðist ætlunin vera sú að umsóknin verði hvorki tekin til meðferðar hvað form- né efnisskilyrði varðar.

7. gr.:

Í 4. mgr. segir: *Hluti af lýsingu merkis getur verið að merkið sé í lit og tilgreining á þeim litum sem eru í merkinu. Sé framsetning merkis svart/hvít eða grátóna og lýsing þess gefur ekki til kynna að merkið sé í lit, telst merkið vera án litar.*

Að okkar mati mætti skilja þetta orðalag sem svo að skráning í svart/hvítu eða grátónum teljist ekki taka til allra lita eins og hefur verið framkvæmd skráningaryfirvalda til þessa og áfrýjunarnefnd hefur margoft staðfest. Ástæða er því til að okkar mati að skýra orðalagið betur til að taka af skarið með að slík breyting sé ekki ætlunin.

III. KAFLI – Meðferð umsókna og skráning

18. gr.:

Að okkar mati á tilvísun til 1. mgr. 25. gr. vml. illa við hér enda það ákvæði sem almennt fjallar um notkunarskyldu vörumerkja. Okkar tillaga sem miðar þá að frekari skýrleika er að sleppa tilvísuninni þannig að ákvæðið sé svohljóðandi: *Þegar skráningarferli er lokið fær merkið skráningardag og er skírteini gefið út til staðfestingar á skráningu.*

V. KAFLI – Umsókn um alþjóðlega skráningu merkis

23. gr.:

Tilvísun til reglugerðarinnar við bókunina við Madridsamninginn mætti betur fara að okkar mati. Okkar tillaga til breytingar til að auka skýrleika væri eftirfarandi: *Umsóknin skal uppfylla skilyrði Reglu 9 í kafla 1 Reglugerðar við bókunina við Madridsamninginn.*

VI. KAFLI – Andmæli

26. gr.:

Í 3. tl. 3. mgr. leggjum við til að ekki verði einungis talað um „flokka“ heldur verði orðalagið eftirfarandi: ...til hvaða flokka og/eða vöru/þjónustu andmælin taka... Í mörgum tilfellum ná andmæli til heilla flokka en þó ekki alltaf. Það er því mikilvægt að það komi fram að nægilegt sé að vísa til þess að andmælin nái einungis til ákveðinnar vöru/þjónustu.

28. gr.:

Að okkar mati er 5. mgr. endurtekning og því ofaukið. Við leggjum til að málsgreinin verði tekin út.

32. gr.:

Hér er nýtt fyrirkomulag í tengslum við mögulega yfirfærslu réttinda til andmælanda. Í ákvæðinu kemur fram að greiði andmælandi nýtt umsóknargjald eftir tilkynningu um hugsanlega yfirfærslu verði í kjölfarið úrskurðað formlega um málið. Ef þeim úrskurði yrði snúið í áfrýjun veltum við því upp hvað verði um þetta „nýja“ umsóknargjald. Okkar tillaga er að taka það fram að slíkt umsóknargjald verði í slíkum tilvikum endurgreitt.

VIII. KAFLI – Niðurfelling skráningar

39. gr.:

Í 3. mgr. er talað um að viðmiðunardagur notkunarskyldu sé skráningardagur merkisins hér á landi. Nú hefur verið uppi óvissa um það hver sé skráningardagur alþjóðlegra skráninga sem öðlast hafa gildi hér á landi. Þeirri óvissu er eytt í breyttum vörumerkjalögum hvað umsóknir varðar sem koma inn eftir gildistöku þeirra breytinga. Að okkar mati er því nauðsynlegt að taka af skarið um það í þessu ákvæði hver sá dagur sé hvað varðar alþjóðlegar skráningar sem hafa umsóknardag fyrir gildistöku breyttra vörumerkjalaga. Þetta er nauðsynlegt til að eyða réttaróvissunni sem uppi hefur verið og verður áfram næstu 5 árin verði þessu ekki breytt.

IX. KAFLI – Endurnýjun

45. gr.:

Hér viljum við velta upp þeirri spurningu hvort ætlunin sé að það verði við líði tvær reglur um tímamark endurnýjunar um ókomna tíð? Að okkar mati væri það mjög til hægðarauka að á einhverjum tímamarki, t.d. við aðra endurnýjun eftir gildistöku laganna, færist eldri skráningar yfir í nýja kerfið. Slíkt væri til mikillar einföldunar að okkar mati.

47. gr.:

Í 4. mgr er vísað til endurflokkunar á grundvelli 1. mgr. Hér teljum við um mistök að ræða og hið rétta sé að vísa til 3. mgr. Þar sem fjallað er um endurflokkun.

XI. KAFLI – Vörumerkjaskrá

61. gr.:

Í vörumerkjaskrá eru upplýsingar sem eru aðgengilegar almenningi og veltum við því þar af leiðandi upp hvort eðlilegt sé og ástæða til að þar komi fram „upplýsingar um greiðslustöðu“ eins og tiltekið er í 14. tl. 1. mgr.

Með von um að ábendingar og athugasemdir þessar verði teknar til greina. Sé frekari upplýsinga óskað eða vakni frekari spurningar um framangreindar tillögur, þá erum við boðin og búin að vera til svara.

Með vinsemi og virðingu,
f.h. Árnason Faktor,



Ásdís Magnúsdóttir, lögfr.