

Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 45/1997
um vörumerki með síðari breytingum

150. löggjafarþing 2019-2020

Ábendingar og athugasemdir frá Árnason Faktor

Sent í gegnum Samráðsgátt þann 21. febrúar 2020

Við höfum nú farið yfir þau drög að frumvarpi sem liggja fyrir til breytinga á lögum um vörumerki og viljum taka það fram að í þeim drögum er margt sem ber að fagna. **Að því sögðu eru nokkur atriði sem við teljum mikilvægt að bætt verði inn** – okkar röksemdir fyrir breytingartillögunum koma í kjölfar upptalningarinnar:

1. Bætt verði inn nýrri málsgrein í 3. gr. (á eftir 1. mgr.) sem væri efnislega svohljóðandi: *Vörumerkjaréttur getur einnig stofnast, þegar litið verður svo á að vörumerki verði talið alþekkt hér á landi í skilningi 6. gr. bis Parísarsamþykktarinnar.*
2. Bæta við tölulið í 1. mgr. 14. gr. sem kæmi beint á eftir 2. tl. sem væri efnislega svohljóðandi: *ef villast má á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi og notkun yngra merkisins hefur án réttmætrar ástæðu í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins vel þekkta merkis.*
3. Bætt verði inn nýrri málsgrein í 28. gr. b., beint á eftir 1. mgr., sem væri efnislega svohljóðandi: *Hver sem er getur farið fram á niðurfellingu skráningar.*
4. Bætt verði við málslíð í lok 4. mgr. 33. gr. sem væri efnislega svohljóðandi: *Þetta á þó ekki við kröfu laganna sem var í gildi fyrir þessar breytingar sem fól í sér skilyrði um að lögmætir hagsmunir væru til staðar til að geta fengið merki felld niður eða takmarkað.*

Þá eru nokkur atriði sem snúa að orðalagi sem við leggjum til breytingar á og teljum að yrðu til mikilla bóta:

5. Notast verði við hugtakið *alþjóðlega þekkt* í frumvarpinu í stað hugtaksins *alþekkt* þegar fjallað er um merki í skilningi 6. gr. *bis* Parísarsamþykktarinnar.
6. Notast verði við orðasambandið *ef hætt er við ruglingi á í stað ef villast má á* eins og það er notað í frumvarpinu og í lögunum sem gildi eru í dag.
7. Skoða hvort notkun orðins *merki* eitt og sér nái ávallt yfir allar þær þrjár tegundir merkja sem falla undir lögin; vörumerki, félagamerki og ábyrgðar- og gæðamerki. Að öðrum kosti getur orðnotkunin að okkar mati valdið vafa að því leyti við hvers konar merki er átt.

Okkar röksemdir fyrir breytingartillögunum í sömu röð og tilgreint er hér að framan:

1. Ísland hefur um árábil verið aðili að Parísarsamþykktinni um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar. Á grundvelli þeirrar samþykktar ber okkur að vernda sérstaklega hér á landi merki sem teljast *alþekkt* eða *alþjóðlega þekkt* í skilningi 6. gr. *bis* samþykktarinnar. Vernd alþekkttra merkja í skilningi 6. gr. *bis* Parísarsamþykktarinnar byggist á öðru en því að réttur hafi stofnast með notkun hér á landi eða skráningu. Verndin byggist á því að um sé að ræða merki sem séu það alþjóðlega þekkt að það geti leitt til vörumerkjaréttinda yfir landamæri (þ.m.t. mögulega á Íslandi) óháð því hvort merkið hefur verið notað í viðkomandi landi eða skráð þar. Vernd alþekkttra merkja verður því að vera viðurkennd sérstaklega í lögunum að okkar mati til að klárt sé að slíkur réttur getur stofnast og haft áhrif bæði á síðari umsóknir og notkun.
Eina ákvæðið í drögunum eins og þau eru núna, um *alþekkt* vörumerki í skilningi 6. gr. *bis* Parísarsamþykktarinnar, er að finna í 10 gr. frumvarpsins þar sem lagt er til að sérstakt ákvæði verði að finna í 2. tl., 1. mgr. 14. gr. þess efnis að ekki megi skrá vörumerki ef villast má á því og alþekktu merki. Hvergi er aftur á móti skýrt tekið fram að ekki megi *nota* vörumerki sem villast má á og *alþekktu* merki og lýtur tillaga okkar að því að bæta hér úr. Tillagan er að danskri fyrirmynd (sjá 2. mgr. 3. gr. dönsku laganna um vörumerki, LBK nr. 88 af 29.01.2019).
2. Hér á landi hefur einnig verið viðurkennd aukin vernd fyrir merki sem talist geta *vel þekkt*. Krafan hér snýr ekki að því hvort merki er vel þekkt alþjóðlega, heldur hvort merkið sé vel þekkt hér á landi. Verði slíkt talið sannað verður litið sem svo á að einkarétturinn sem fylgir slíku vörumerki annað hvort á grundvelli notkunar eða skráningar verði í raun víðtækari en mögulega skráningar merkisins eða notkun nær yfir (þ.e. nær líka yfir ólíkar vörur og / eða þjónustu). Þessi víðtækari vernd kemur fram í 4. gr. núverandi laga og í því frumvarpi sem liggur fyrir. Í 4. gr. er nánar tiltekið fjallað um hvað eigandi merkis megi banna öðrum að nota í atvinnustarfssemi. Öfugt við *alþekktu* merkin vantar inn í frumvarpsdrögin sambærilegt ákvæði sem bannar það að skrá vörumerki brjóti það á eldra *vel þekktu* merki og lýtur tillaga okkar að því að bæta hér úr. Tillagan er að danskri

fyrirmynd (sjá 3. mgr. 15. gr., 1) dönsku laganna um vörumerki, LBK nr. 88 af 29.01.2019). Ákvæði sem þetta mun helst koma til notkunar í andmælamálum, þ.e. þegar þriðji aðili sem mögulega er eigandi *vel þekkt*s merkis andmælir skráningu vörumerkis og byggir á því að merki sitt njóti víðtækari verndar en skráning þess eða notkun gefur tilefni til að ætla.

Það sem er svo mikilvægt að hafa í huga í tengslum við bæði *alþekkt* og *vel þekkt* vörumerki er að velflest ef ekki öll *alþekkt merki* verða líka talin *vel þekkt hér á landi* og njóta þar með líka verndar hugsanlega fyrir ólíkar vörur og / eða þjónustu sbr. ákvæði laganna hvað það varðar. Merki sem eru aftur á móti *vel þekkt hér á landi* þurfa alls ekki að vera þekkt í öðrum löndum eða *alþekkt* / *alþjóðlega þekkt*. Hugtökin *vel þekkt* og *alþekkt* eru því að vissu leyti nátengd.

3. Í drögunum sem nú liggja fyrir er lagt til að afnema skilyrðið um að aðili hafi *lögmættra hagsmuna að gæta* til að fara fram á ógildingu skráningar (28. gr.). Er sú breyting mjög til bóta og til samræmis við það sem viðhaft hefur verið í löndunum í kringum okkur. Ekki er aftur á móti lögð til sama breyting hvað varðar kröfu um niðurfellingu skráningar (28. gr. b). Að okkar mati hlýtur að vera um mistök að ræða enda óeðlilegt að gera ríkari kröfur hvað það varðar að fara fram á niðurfellingu en ógildingu. Við leggjum því til að þessu verði bætt inn í frumvarpið til að taka af allan vafa um að aðili sem krefst niðurfellingar geti gert það óháð því hvort hann hafi lögmæta hagsmuni af slíkri kröfu eða ekki.
4. Þessi málsgrein, 4. mgr. 33. gr. í drögunum er í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2015/2436/ESB eins og kemur fram í athugasemdum frumvarpsins. Að einu leyti eru þó að eiga sér stað breytingar á kaflanum um afmáningu skráningu hér á landi sem ekki voru í tilskipun ESB, hvorki fyrir eða eftir breytingar. Það er krafan um *lögmæta hagsmuni*. Að okkar mati er því mikilvægt að það komi sérstaklega fram í gildistökuákvæðinu að verið sé að afnema þá kröfu, einnig gagnvart merkjum sem skráð voru fyrir þær breytingar sem eru fyrirhugaðar á lögunum. Að öðrum kosti mun þessi krafa um lögmæta hagsmuni hanga inni um alla framtíð fyrir skráningar sem samþykktar voru fyrir gildistöku nýrra laga. Væri slíkt ófremdarástand að okkar mati þar sem það takmarkar mjög möguleikana á mögulegri ógildingu og / eða niðurfellingu þó að önnur skilyrði laganna væru uppfyllt.
5. Notkun hugtaksins *alþekkt* í íslensku lögunum er að okkar mati ekki heppileg og erfitt í framkvæmd. Það að eitthvað verði talið *alþekkt* gerir að okkar mati kröfur umfram það sem ætlunin er. Betra hugtak væri *alþjóðlega þekkt*. Hugtakið á að ná til þeirra merkja sem þekkt eru yfir landamæri og er vísun til þess því mjög til skýringa að okkar mati. Hugtakið *alþjóðlega þekkt* myndi líka aðgreina hugtakið skilmerkilega frá hugtakinu *vel þekkt* vörumerki.

6. Að endingu leggjum við til breytingu á notkun orðasambandsins *ef villast má á* (notað í 7. gr. og 14. gr.) og leggjum til að notast verði frekar við *ef hætt er við ruglingi á*. Þegar metið er hvort *villast megi á tveimur merkjum* eins og hefur verið í lögunum og er í drögunum núna er verið að leggja til grundvallar mat á einkaréttinum eins og hann er skilgreindur í 4. gr. núgildandi laga. Í þeirri skilgreiningu er talað um að *hætta sé á ruglingi* eða ruglingshætta eins og það er kallað í fræðunum. Það er alls ekki til einföldunar né hægðarauka að nota ólík hugtök yfir sömu hluti í sömu lögum. Leggjum við því til að þetta verði samræmt sem hluti af þeim breytingum sem gerðar verði á lögunum að þessu sinni.

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 vinsemd og virðingu,
f.h. Árnason Faktor,



Ásdís Magnúsdóttir, lögfr.