



Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Skúlagötu 4
101 Reykjavík

Sent til: brynhildur.palmarsdottir@anr.is og
dadi.olafsson@anr.is

Reykjavík, 26. nóvember 2020

Tilvísun: 202011-9867, 0.1

Umsögn um drög að frumvarpi til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna einföldunar regluverks

Hugverkastofan óskar eftir því að koma á framfæri athugasemdum í tengslum við III. og IV. kafla frumvarps til laga um einföldun regluverks sem birt var í Samráðsgátt þann 17. nóvember sl.

Athugasemdir stofnunarinnar varða brottfall 8. og 9. mgr. 12. gr. laga nr. 34/1944 um þjóðfána Íslendinga og ríkisskjalдарmerkið (fánalög) og 9. tl. 1. mgr. 32. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vörumerkjälög). Hugverkastofan telur ákvæðins misskilnings gæta í umfjöllun í frumvarpinu um þau ákvæði í fána- og vörumerkjälögum sem falla eiga brott og telur þörf á nánari skýringum. Þá veltir stofnunin upp atriðum í tengslum við túlkun á þeim ákvæðum sem standa munu áfram óbreytt verði frumvarpið að lögum og leggur til hugsanlegar leiðir í því sambandi.

Um 8. tl. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjälaga

Það ákvæði vörumerkjälaga sem standa mun áfram óbreytt, verði frumvarpið að lögum, er 8. tl. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjälaga (ekki 9. tl. eins og greinir í frumvarpsdrögum), áður 1. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna. Samkvæmt því er óheimilt að skrá merki sem inniheldur fána, án heimildar. Orðalagið er nánar eftirfarandi:

Eftirfarandi tákni eða merki skal ekki skrá í vörumerkjaskrá:

...

8. Vörumerki sem heimildarlaust fela í sér ... fána...

Orðið „fána“ var ekki að finna í eldra ákvæði en til samræmis við ákvæði 6ter Parísarsamningsins,¹ sem ákvæðið byggir á, var það ávallt túlkað á þann veg að heimild þyrfti til skráningar vörumerkis sem innihéldi fána. Tekið var fram í frumvarpi til laga nr. 71/2020, sem fólu í sér breytingu á ákvæðinu, að með því væri gildandi túlkun óbreytt. Berist Hugverkastofunni í lagaumhverfi dagsins í dag, umsókn um skráningu merkis sem inniheldur íslenska fánann eða augljósa tilvísun til hans, er hún áframsend Neytendastofu til skoðunar.

Leyfisveiting Neytendastofu er tiltölulega nýtilkomin, því 8. mgr. 12. gr. fánalaga kom fyrst inn í lög um þjóðfánann með lögum nr. 28/2016. Fram að því voru ekki til staðar reglur um leyfisveitinguna. Umsóknum á þeim tíma, um skráningu merkja sem innihéldu fánann eða augljósa tilvísun til hans, var því einfaldlega synjað. Í þeim tilvikum sem um var að ræða óljósari tilvísun til fánans fengust merki í einhverjum tilvikum skráð, sbr. skráningar nr. 554/2003 Íslenskt grænmeti (orð- og myndmerki), nr. 820/2006 „fánaröndin“ (myndmerki) og nr.

¹ Fánar njóta samkvæmt ákvæðinu „absolute“ verndar og berist umsókn um merki sem samanstendur af eða inniheldur fána ber að synja um skráningu nema samþykki berist frá hlutaðeigandi ríki.



323/2014 KSÍ (orð- og myndmerki) o.fl. Umsóknnum um skráningu merkja sem innihéldu fánann „sem slíkan“ var hins vegar synjað, sbr. umsókn nr. 3395/2014 Iceland Online (orð- og myndmerki) og V0100405 Iceland Tour Guide (orð- og myndmerki).

Það er því ekki rétt sem haldið er fram í skýringum að Hugverkastofan hafi samþykkt að skrá slík merki „... að fengnu leyfi Neytendastofu“. Ferli við leyfisveitingu kom til síðar og hafa aðeins þau merki sem innihalda augljósa tilvísun til fánans verið talin þarfnast samþykkis. Ef aðeins er um að ræða óljósa tilvísun til hans eða óhefðbundna framsetningu getur merki fengist skráð án leyfis Neytendastofu. Hefur stofnunin við þetta mat einkum miðað við þær skilgreiningar á þjóðfánanum sem fram koma í 1. – 3. gr. fánalaga.

Dæmi um þau merki sem Neytendastofa hefur haft aðkomu að og veitt leyfi fyrir skráningu á eru t.d. V0112092 VALS (orð- og myndmerki) og V0105052 Elskum Íslenskt (orð- og myndmerki). Þá bíða nokkrar umsóknir afgreiðslu, þar á meðal tvær sem Neytendastofa hefur synjað um leyfi.

Aðkoma Neytendastofu hefur því gert þeim, sem óska eftir að skrá merki sem innihalda íslenska þjóðfánann, kleift að fá slík merki skráð og var það ferli velkomið af hálfu Hugverkastofunnar, því kerfi til að halda utan um þetta vantaði.

Um III. og IV. kafla frumvarpsins

Með frumvarpinu er gert ráð fyrir að 8. og 9. mgr. 12. gr. fánalaga og 9. tl. 1. mgr. 32. gr. vörumerkjalaga falli brott. Ef horft er á fánalög eingöngu fellur með því brott umrædd leyfisveiting. Eftir stendur heimild samkvæmt 3. mgr. 12. gr. laganna til notkunar fánans í merki að tilgreindum skilyrðum uppfylltum. Ef litið er til vörumerkjalaga verður áfram gert ráð fyrir því í 8. tl. 1. mgr. 13. gr. að ekki megi *heimildarlaust* skrá vörumerki sem inniheldur fána.

Að mati Hugverkastofunnar er þörf á nánari útfærslu á þessu eða skýringum á því hvernig túlka eigi það lagaumhverfi sem eftir stendur eftir breytinguna m.t.t. merkja og íslenska þjóðfánans. Koma þarf til útfærsla á því hvernig leyfisveitingu, með vísan til 8. tl. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga verður framvegis háttað eða hvort hún er nauðsynleg, auk þess sem skoða þarf hvernig fer með þau skráðu merki sem innihalda fánann sem Neytendastofa bannar hugsanlega notkun á síðar. Hugverkastofan veltir upp tveimur leiðum í þessu sambandi.

a) Almenn heimild mun felast í 3. mgr. 12. gr. fánalaga til skráningar merkja sem innihalda fána

Að mati Hugverkastofunnar er mögulegt að líta svo á að í 3. mgr. 12. gr. fánalaga muni felast almenn heimild til notkunar fánans í merki, jafnvel í þeim sem skal skrá. Slík almenn leyfisheimild þyrfti þó að vera skýr, til dæmis með nánari útfærslu í frumvarpinu. Væri slík almenn leyfisheimild til staðar gæti Hugverkastofan skráð slík merki athugasemdalaust og í raun fyrir hvaða vörur og þjónustu sem er. Hugverkastofan kannar ekki hvort sú vara eða þjónusta sem sótt er um sé raunverulega íslensk, sbr. ákvæði fánalaga þar um, en getur, ef vafi er talinn leika á því, farið fram á nánari skýringar í vöru- og/eða þjónustulista.

b) Heimild 3. mgr. 12. gr. fánalaga verður bundin við notkun

Á hinn bóginn, ef litið verður svo á að í 3. mgr. 12. gr. fánalaga felist ekki almenn heimild til skráningar merkja með fána þarf að mati Hugverkastofunnar eitthvað að koma í staðinn fyrir leyfisveitingar Neytendastofu með hliðsjón af skýru orðalagi 8. tl. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Að mati Hugverkastofunnar eru tveir möguleikar í stöðunni hvað það varðar sem nauðsynlegt væri þá að útfæra í frumvarpinu:

- *Bann við skráningu* merkja sem innihalda fána sem talinn er falla undir skilgreiningar 1. – 3. gr. fánalaga. Fánann væri þá í samræmi við 3. mgr. 12. gr. fánalaga heimilt að *nota* með merkjum, hvort sem merkin væru skráð eða ekki, eða
- *skráning með leyfi* þar til bærs aðila, t.d. forsætisráðuneytis.



Um 9. tl. 1. mgr. 32. gr. vörumerkjalaga og síðar til komið bann Neytendastofu

Hugverkastofan telur eðlilegt að ákvæði 9. tl. 1. mgr. 32. gr. vörumerkjalaga, sem kveður á um að skráð merki megí afmá hafi það verið *skráð af misgáningi*, falli brott, hvort sem leyfi mun þurfa áfram fyrir skráningu eða ekki. Það sem þarf hins vegar að skoða er að verði notkun á skráðu merki með fána ekki talin samræmast 3. mgr. 12. gr. fánalaga og Neytendastofa bannar notkun þess, þá á sér ekki stað nein sjálfkrafa breyting á hinum skráðu réttindum í vörumerkjaskrá. Merkið stendur áfram skráð með fánanum.

Rétt er og eðlilegt að mati Hugverkastofunnar að skráningin standi áfram óbreytt fái eigandi tækifæri til að bæta úr og láta af notkun merkis að því marki sem notkunin samræmist ekki ákvæðum fánalaga. Skráð vörumerki eru eignaréttindi og er það því afar íþyngjandi ráðstöfun fyrir eiganda að sæta algeru banni við notkun þess.

Ef lagt er blátt bann við notkun slíks merkis eða ljóst er að eigandi ætlar ekki eða getur ekki bætt úr og notað slíkt merki aðeins í samræmi við fánalög, veltir Hugverkastofan upp eftirfarandi möguleikum:

- Gera eiganda, sem sætir banni við notkun merkis, skylt að óska eftir breytingu á merkinu hjá Hugverkastofunni á grundvelli 1. mgr. 24. gr. vörumerkjalaga og afmá fánann úr merkinu, eða
- umorða ákvæði 9. tl. 1. mgr. 32. gr. laganna á þann veg að afmá megí merki úr vörumerkjaskrá samkvæmt kröfu Neytendastofu hafi bann verið lagt við notkun þess á grundvelli viðeigandi ákvæða fánalaga.

Með hliðsjón af 1. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga er almennt litið svo á að vernd merkis nái ekki til atriða sem ekki fást skráð ein og sér, eins og fáni og heitið Ísland/Iceland eða íslenskt/icelandic, enda öllum heimilt að lýsa uppruna vara/þjónustu. Breyting á grundvelli 1. mgr. 24. gr. vörumerkjalaga má ekki valda því að heildaráhrif merkis raskist. Þá gæti verið örðugt að fylgja því eftir að eigandi leggi sannanlega fram beiðni um slíka breytingu. Hugsanlega er því síðari kosturinn einfaldari í framkvæmd.

Að síðustu

Að mati Hugverkastofunnar var innleiðing samþykkisferlis fyrir fjórum árum og aðkoma Neytendastofu að málum vegna fánans í vörumerkjum til bóta þar sem umsækjendur komu áður „að tómun kofanum“ þegar leita þurfti leyfis fyrir notkun á fánanum. Neytendastofa og Hugverkastofan hafa í sameiningu komið á fót ferli sem er einfalt í sniðum fyrir slíka umsækjendur og að mati Hugverkastofunnar er umfangið ekki það mikið að það kalli á þessar breytingar að svo stöddu. Ef aftur á móti brýn þörf er talin á því kallar stofnunin, sbr. framangreint, eftir viðeigandi lausnum því ýmsum spurningum er enn ósvarað verði frumvarp þetta, hvað þessi atriði varðar, lagt fram í óbreyttri mynd.

Stofnunin er tilbúin til að skýra einstök atriði nánar ef þess er óskað.

Virðingarfyllt,

Margrét Hjálmarsdóttir
Yfirlögfræðingur