

REGLUGERÐ

um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja.

I. KAFLI

Gildissvið og skýringar.

1. gr.

Gildissvið.

Ákvæði þessarar reglugerðar gilda um umsóknir um vörumerki, félagamerki og ábyrgðar- og gæðamerki sem skráð eru hér á landi á grundvelli laga nr. 45/1997 um vörumerki, með síðari breytingum (vml.).

2. gr.

Orðskýringar.

Í reglugerð þessari merkir:

1. *Merki*: þau tilvik þegar tiltekin ákvæði reglugerðar þessarar gilda um allar tegundir merkja, þ.e. vörumerki, félagamerki og ábyrgðar- og gæðamerki.
2. *Landsbundin umsókn*: umsókn sem lögð er inn í tilteknu ríki, hér: hjá Hugverkastofunni eða alþjóðleg skráning sem tilnefnir Ísland.
3. *Landsbundin skráning*: merki sem skráð er í tilteknu ríki. hér: hjá Hugverkastofunni.
4. *Grunnumsókn eða -skráning*: umsókn eða skráning sem skapað getur forgangsrétt í öðrum ríkjum Parísarsamningsins eða aðildarríki Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO).
5. *Alþjóðleg skráning*: skráning merkis hjá Alþjóðahugverkastofnuninni sem byggir á landsbundinni grunnnumsókn eða -skráningu í samræmi við bókunina við Madridsamninginn.
6. *Alþjóðahugverkastofnunin*: World Intellectual Property Organisation (WIPO), sérhæfð stofnun Sameinuðu þjóðanna með það hlutverk að stuðla að verndun hugverka um allan heim.
7. *Bókunin við Madridsamninginn*: Madrid Protocol (MP), viðauki við Madridsamninginn, er í umsjón Alþjóðahugverkastofnunarinnar (WIPO) og lýtur að samræmdu skráningarkerfi fyrir skráningu merkja.
8. *Síðari tilnefning*: þegar nýju ríki er bætt við alþjóðlega skráningu með síðari umsókn.
9. *Forgangsréttur*: sex mánaða tímabil frá innlögn grunnnumsóknar í aðildarríki Parísarsamningsins eða ríki WTO, sem umsækjandi getur nýtt til að tengja saman umsóknir um skráningu merkis í fleiri ríkjum með þeim hætti að merkið fær sama umsóknardag og þar með forgang framyfir síðari umsóknir.
10. *Forgangsréttarskjal*: vottorð frá því skráningaryfirvaldi sem tók á móti þeirri umsókn sem umsækjandi byggir forgangsrétt sinn á, ásamt afriti af umsókninni, staðfestu af viðkomandi yfirvaldi.
11. *Skráningardagur*: fyrir merki skráð fyrir gildistöku laga nr. 71/2020, eiginlegur skráningardagur hér á landi en fyrir merki skráð eftir það tímamark er skráningardagur sá dagur sem skráningarferli merkis lýkur, hvort sem um er að ræða landsbundna umsókn eða alþjóðlega skráningu, þ.e.:
 - a. að tveimur mánuðum liðum frá birtingu ákvörðunar Hugverkastofunnar um skráningu merkis ef skráningu er ekki andmælt,
 - b. dagsetning úrskurðar í andmælamáli,
 - c. dagsetning úrskurðar í áfrýjunarmáli eða
 - d. dagsetning dóms.

12. *Notkunarskylda*: Upphaf 5 ára notkunarskyldu samkvæmt 25. gr. vml., miðast við skráningardag í samræmi við 11. tl.
13. *Hlutun*: þegar umsókn eða skráningu er skipt upp og til verður ný, sjálfstæð umsókn eða skráning sem heldur sama umsóknar-, skráningar- og forgangsréttardegi en fær nýtt númer.
14. *Framsal að hluta*: þegar eigendaskipti verða að umsókn eða skráningu með þeim hætti að umsókn eða skráning er skipt í tvennt. Upplýsingar og gögn haldast óbreytt fyrir hvora um sig en sú umsókn eða skráning sem framseld er fær nýtt númer og nýjan eiganda.

3. gr.

Innlögn umsókna.

Umsókn um skráningu merkis, sem óskað er eftir að gildi hér á landi, skal leggja inn hjá Hugverkastofunni, sbr. II kafla.

Umsókn um alþjóðlega skráningu merkis skal leggja inn hjá Hugverkastofunni á þar til gerðu eyðublaði Alþjóðahugverkastofnunarinnar (WIPO), sbr. V. kafla.

Beiðni um tilnefningu Íslands sem hluta af alþjóðlegri skráningu skal leggja inn hjá Alþjóðahugverkastofnuninni, sbr. IV. kafla.

II. KAFLI

Umsóknir á Íslandi.

4. gr.

Tungumál umsókna.

Umsókn um skráningu merkis skal vera á íslensku.

Þrátt fyrir 1. mgr. má tilgreining vöru og/eða þjónustu í umsókn vera á ensku en Hugverkastofan getur alltaf krafist þýðingar á tilgreiningu vöru og/eða þjónustu.

Hugverkastofan getur enn fremur krafist löggiltrar þýðingar á fylgiskjölum sem ekki eru á íslensku.

Krefjist Hugverkastofan þýðingar samkvæmt 2. eða 3. mgr. er umsækjanda veittur stuttur frestur til að leggja hana fram. Berist þýðing ekki fyrir lok tilskilins frests er umsóknin felld úr gildi.

5. gr.

Kröfur til umsókna.

Heimilt er að leggja inn umsókn um skráningu merkis rafrænt eða á þar til gerðu eyðublaði sem Hugverkastofan lætur í té.

Í umsókn skal tilgreina:

1. upplýsingar um hvort sótt er um skráningu á vörumerki, félagamerki eða ábyrgðar- og gæðamerki;
2. merkið sem óskast skráð í samræmi við ákvæði 2. gr. vml.;
3. tegund þess merkis sem sótt er um sbr. 2. mgr. 7. gr. reglugerðar þessarar;
4. nafn eða heiti umsækjanda, heimilisfang og kennitölu ef umsækjandi er íslenskur, sem og netfang hafi umsækjandi ekki umboðsmann. Ef umsækjendur eru fleiri en einn skal tilgreina í umsókn hver skuli koma fram fyrir hönd þeirra. Ef ekki er tiltekið hver skuli koma fram fyrir hönd umsækjenda er gert ráð fyrir að það sé fyrsti aðili á listanum;
5. nafn, heimilisfang, kennitölu, netfang og símanúmer umboðsmanns sé umsækjandi ekki búsettur hér á landi og ef íslenskur umsækjandi hefur falið umboðsmanni að annast umsókn og skráningu fyrir sína hönd;
6. þá vöru og/eða þjónustu sem óskað er skráningar fyrir, ásamt númeri vöru- og/eða þjónustuflokks, í samræmi við ákvæði Nice-samningsins frá 1957 um alþjóðlega flokkaskrá vörumerkja, með síðari breytingum og auglýsingu um slíka skrá;
7. upplýsingar um forgangsrétt sem umsóknin byggir á ef við á;
8. alþjóðlegt skráningarnúmer og alþjóðlegan skráningardag sem og upplýsingar um forgangsrétt ef við á ef óskað er eftir gildistöku á grundvelli 57. gr. vml.;

9. upplýsingar um skráningu í heimalandi ef ekki er um að ræða gagnkvæma réttarvernd, sbr. 12. gr. reglugerðar þessarar.
10. upplýsingar um skráningu í heimalandi ef skráning hér á landi er háð annarri skráningu í samræmi við 1. mgr. 34. gr. laganna (e. *telle quelle*). Hugverkastofan getur krafist staðfests vottorðs um skráningu í heimalandi.

Umsókn skal undirrituð eða auðkennd með rafrænum hætti af umsækjanda eða umboðsmanni fyrir hans hönd.

Fylgigögn með umsókn:

1. Ef útfærsla merkis og verndarumfang þess kallar á sérstakar skýringar er heimilt að láta lýsingu fylgja umsókn. Lýsing skal ávallt leggja fram ef um er að ræða aðra tegund merkis en skilgreind er í 2. mgr. 7. gr.
2. Umsókn um skráningu félagamerkis eða ábyrgðar- og gæðamerkis skulu fylgja reglur um notkun merkisins í samræmi við 3. mgr. 12. gr. vml.
3. Sönnun á skráningu í heimalandi ef ekki er um að ræða gagnkvæma réttarvernd sbr. 12. gr. reglugerðar þessarar.

6. gr.

Umsóknargjald.

Með umsókn um skráningu merkis skal fylgja tilskilið gjald í samræmi við gildandi gjaldskrá, sbr. 65. gr. a. vml. Hafi gjald ekki verið greitt innan eins mánaðar frá umsóknardegi er umsóknin ekki tekin til efnislegrar meðferðar og telst hún þá fallin niður.

7. gr.

Framsetning merkis.

Merki skal vera unnt að tilgreina í vörumerkjaskrá á þann hátt að stjórnvöld og almenningur geti gert sér grein fyrir skýru og nákvæmu inntaki þeirrar verndar sem eiganda er veitt með skráningu. Framsetning skal ennfremur vera skýr, nákvæm, heildstæð, aðgengileg, skiljanleg, endingargóð og hlutlaus.

Varði umsókn eftirfarandi tegundir merkja skal tilgreina það í umsókn og skal umsóknin þá uppfylla eftirfarandi kröfur:

1. **Orðmerki** samanstendur eingöngu af orðum, bókstöfum, tölustöfum eða öðrum táknum og/eða samsetningu þeirra og skal í umsókn tilgreina merkið með einföldu letri og í stöðluðu formi og uppsetningu, án myndrænna eiginleika eða litar.
2. **Myndmerki** er tákn í myndrænni útfærslu, hvort sem er í lit eða ekki, til dæmis mynd eða samsetning myndrænna hluta með eða án orða og skal í umsókn leggja fram eintak af merkinu sem sýnir alla þætti þess og þar sem við á, lit merkis.
3. **Þrívíddarmerki** getur verið til dæmis umbúðir, pakkningar, sjálf varan eða útlit hennar og skal í umsókn tilgreina merkið myndrænt, svo sem með tölvugerðri mynd eða ljósmynd sem sýnir þrívíða eiginleika merkisins.
4. **Staðsetningarkerki** er tákn sem sett er á tiltekinn stað á vöru. Í umsókn skal sýna vöruna sjálfa þar sem staðsetning táknsins er skýrlega afmörkuð. Þeir hlutar vörunnar sem ekki er óskað verndar fyrir skulu vera afmarkaðir á skýran hátt, til dæmis með brotalínu.
5. **Mynsturmerki** inniheldur tákn sem eru endurtekin með jöfnu millibili og mynda tiltekið mynstur og skal í umsókn tilgreina endurtekningu tákna, þ.e. mynstrið sjálft.
6. **Litamerki** inniheldur einn stakan lit eða samsetningu lita án útlína.
 - a. Þegar um stakan lit er að ræða skal í umsókn leggja fram skýra eftirmynd litarins og tilvísun til viðkomandi litar (litakóða) í viðurkenndu litakerfi.
 - b. Þegar um samsetningu lita er að ræða skal í umsókn leggja fram eftirmynd litasamsetningarinnar á skýran og nákvæman hátt. Einnig skal vísa til viðkomandi lita í almennt viðurkenndu litakerfi (litakóða).
7. **Hljóðmerki** samanstendur eingöngu af hljóði eða samsetningu hljóða og skal með umsókn leggja fram hljóðskrá með eftirmynd hljóðsins eða nákvæma tilgreiningu hljóðsins með nótnaskrift.

8. **Hreyfimerki** felur í sér hreyfingu eða breytingu á staðsetningu tiltekinna tákna í merki. Með umsókn skal fylgja myndskrá eða röð stillimynda sem sýna nákvæmlega þá hreyfingu eða breytingu tákna sem óskað er eftir að vernd nái yfir. Heimilt er að númera stillimyndir svo hreyfingin eða breytingin sé skýrlega tilgreind.
9. **Margmiðlunarkerki** felur í sér bæði hljóð og mynd með eða án texta og skal með umsókn fylgja mynd- og hljóðskrá sem inniheldur samsetningu myndar/texta og hljóðs.
10. **Heilmyndarkerki** er tákn með heilmyndareiginleika, þ.e. sem breytist eftir því frá hvaða sjónarhorni horft er á merkið. Með umsókn skal fylgja myndskrá eða myndræn eftirmynd af merkinu þar sem sýnd eru þau sjónarhorn merkisins sem nauðsynleg eru til þess að hægt sé að átta sig á heildarmynd þess.

Ef lýsing er lögð fram með umsókn skal hún vera í samræmi við framsetningu merkis og ekki víkka út verndarumfang þess.

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.

Ef merki fellur ekki í einn ofangreindra flokka skal fylgja umsókn lýsing á merkinu, sbr. 1. tl. 4. mgr. 5. gr., reglugerðar þessarar ásamt því að merkið skal samræmast 1. mgr.

8. gr.

Tæknilegar kröfur til framsetningar merkis.

Merki skal sett fram með þeirri tækni sem almennt er aðgengileg og skal rafræn framsetning merkis í umsókn samræmast kröfum um skráarform og skráarstærð þá sem ákveðin er á hverjum tíma af Hugverkastofunni og er birt á vefsíðu stofnunarinnar.

Ef umsókn er lögð inn á pappír skulu fylgja aukaeintök af merkinu. Sýna skal allar myndir af merkinu ef við á og má stærð merkis ekki vera meiri en DIN A4 stærð með rými sem nemur að minnsta kosti 2,5 cm kringum merkið.

Afrit merkisins skal vera af þeim gæðum að hægt sé að minnka það í stærð 8x8 cm eða stækka það svo það nái áður nefndri stærð.

9. gr.

Forgangsréttur.

Beiðni um að umsókn njóti forgangsréttar samkvæmt 17. og 18. gr. vml. skal koma fram í umsókn. Þess skal getið á hvaða grundvelli forgangsréttar er krafist, tilgreina dagsetningu forgangsréttarumsóknar, hvar hún var fyrst lögð inn og umsóknarnúmer. Upplýsingar þessar skulu berast Hugverkastofunni eigi síðar en einum mánuði frá umsóknardegi.

Hugverkastofan getur krafist þess að umsækjandi afhendi fullnægjandi sönnun fyrir réttmæti fyrrgreindra upplýsinga, svo sem forgangsréttarskjal.

Afhendi umsækjandi ekki upplýsingar og gögn í samræmi við 1. og 2. mgr. áður en frestur til þess rennur út, nýtur umsóknin ekki forgangsréttar.

10. gr.

Umsókn byggð á 57. gr. vörumerkjalaga.

Umsókn samkvæmt 57. gr. vml. og 9. gr. e (*quinquies*) í bókuninni (e. *central attack*), skal hafa að geyma númer alþjóðlegu skráningarinnar, alþjóðlegan skráningardag og forgangsréttardag ef við á, ásamt dagsetningu tilnefninga sem komið hafa fram eftir skráningu. Með umsókninni skal fylgja tilskilið gjald. Tilgreining á vörum og/eða þjónustu skal samræmast fyrri tilgreiningu, útvíkkun á verndarumfangi er ekki heimil.

Umsækjanda ber að afhenda Hugverkastofunni þýðingu sem óskað er eftir innan tilskilins frest sem stofnunin setur. Berist þýðing ekki við lok frestsins er umsókn felld úr gildi.

11. gr.

Gagnkvæm réttarvernd.

Aðilar, búsettir í ríkjum sem hvorki eru aðilar að Parísarsamþykktinni um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar né samningnum um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO), njóta, í þeim tilvikum sem um það hefur verið samið, gagnkvæmrar réttarverndar.

Í þeim tilvikum sem um gagnkvæma réttarvernd er að ræða er í samræmi við 1. mgr. 33. gr. vml. ekki krafist sönnunar á skráningu í heimalandi.

12. gr.

Umsókn byggð á 6. gr. e (quinquies) Parísarsamþykktarinnar.

Aðilar, búsettir í ríkjum sem eru aðilar að Parísarsamþykktinni um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar eða samningnum um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO), njóta gagnkvæmrar réttarverndar.

Í þeim tilvikum sem um gagnkvæma réttarvernd er að ræða getur umsækjandi frá hinu erlenda ríki krafist, með þeim skilyrðum sem koma fram í 6. gr. e (quinquies) Parísarsamþykktarinnar, að merki hans verði skráð með sama hætti og það er skráð í hinu erlenda ríki (*telle quelle* skráning).

Skráning á þessum grundvelli veitir ekki rýmri rétt en skráning í heimalandi.

III. KAFLI

Meðferð umsókna og skráning.

13. gr.

Ákvörðun umsóknardags.

Umsókn fær númer og umsóknardag við móttöku hjá Hugverkastofnunni, enda komi fram með skýrum hætti merki það sem sótt er um vernd fyrir sbr. 2. mgr. 7. gr., nafn eða heiti umsækjanda ásamt tengiliðaupplýsingum og tilgreining á vöru og/eða þjónustu ásamt flokkanúmerum, sbr. 1. og 2. mgr. 12. gr. vml.

Umsóknardagur telst vera sá dagur sem skilyrði samkvæmt 1. mgr. eru uppfyllt.

14. gr.

Formskilyrði umsóknar

Umsókn er tekin til meðferðar þegar umsóknargjald er greitt samkvæmt 12. gr. vml. og 6. gr. reglugerðar þessarar. Uppfylli umsókn ekki formskilyrði laga og reglugerðar þessarar skal veita umsækjanda hæfilegan frest til þess að lagfæra umsóknina. Framlengja má frestinn komi fram beiðni þess efnis.

Að 12 mánuðum liðnum getur Hugverkastofnan óskað eftir skýringum ef frekari fresta er óskað. Að 24 mánuðum liðnum verður mál tekið til áframhaldandi meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Berist lagfæringar ekki innan tilskilins frests verður umsóknin felld úr gildi. Umsókn verður aðeins tekin fyrir að nýju að uppfylltum skilyrðum 3. mgr. 19. gr. vml.

15. gr.

Efnisleg rannsókn umsókna.

Umsókn er rannsókuð efnislega í samræmi við ákvæði vörumerkjalaga og viðeigandi ákvæði reglugerðar þessarar, sbr. og 19. gr. vml., þegar hún uppfyllir kröfur um formskilyrði.

Ef fyrirhugað er að synja umsókn er umsækjanda tilkynnt um það og ákvörðunin rökstudd. Veittur er hæfilegur frestur til að koma fram með athugasemdir. Framlengja má frestinn komi fram beiðni þess efnis.

Komi fram rökstuðningur eða gögn sem breyta ekki fyrirhugaðri ákvörðun um synjun er umsókn synjað að nýju og veittur hæfilegur frestur, sbr. 2. mgr., til að leggja fram frekari rökstuðning.

Að 12 mánuðum liðnum getur Hugverkastofnan óskað eftir skýringum ef frekari fresta er óskað. Að 24 mánuðum liðnum verður mál tekið til áframhaldandi meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Ákveði umsækjandi að tjá sig ekki um synjun stofnunarinnar eða berist hvorki rök né gögn sem breytt geta ákvörðun stofnunarinnar er umsókn felld úr gildi að liðnum fresti og verður hún aðeins tekin fyrir að nýju að uppfylltum skilyrðum 3. mgr. 19. gr. vml.

Verði umsókn synjað í heild eða að hluta, sbr. 2. eða 4. mgr. 19. gr. vml., frestast réttaráhrif ákvörðunar þar til endanleg niðurstaða í málinu liggur fyrir.

Þegar umsóknin telst uppfylla skilyrði vörumerkjalaga er merkið birt í Hugverkatiðindum.

16. gr.

Ábending gegn umsókn.

Heimilt er þriðja aðila að leggja fram ábendingu sem mælir gegn skráningu merkis samkvæmt 20. gr. a. vml. Framlagning ábendingar veitir ekki aðild að málsmeðferð vegna umsóknarinnar en þeim sem leggur ábendinguna fram eru veittar leiðbeiningar um möguleika til andmæla verði merkið skráð.

Hugverkastofan upplýsir umsækjanda um að ábending hafi borist. Komist Hugverkastofan að þeirri niðurstöðu að ábending leiði til þess að merki skuli ekki skrá skal fara með slíka umsókn í samræmi við ákvæði um efnislega rannsókn.

17. gr.

Frestun málsmeðferðar.

Hugverkastofunni er heimilt að fresta málsmeðferð vegna umsóknar ef líklegt er að niðurstaða í öðru máli muni hafa áhrif á málið. Úrræði þessu skal þó beitt varlega og aðeins ef sterkar líkur eru á því að niðurstaðan komi til með að hafa áhrif.

Fresti Hugverkastofan málsmeðferð skal umsækjanda sent rökstutt erindi þess efnis.

18. gr.

Skráning og skírteini.

Þegar skráningarferli er lokið, sbr. 1. mgr. 25 gr. vml., fær merkið skráningardag og er skírteini gefið út til staðfestingar á skráningu.

IV. KAFLI

Alþjóðlegar skráningar sem tilnefna Ísland.

19. gr.

Ísland tilnefnt í alþjóðlegri skráningu.

Greiða skal tilskilið gjald fyrir umsókn um að alþjóðleg skráning merkis öðlist gildi hér á landi með tilnefningu Íslands. Gjaldið skal greiða til Alþjóðahugverkastofnunarinnar (WIPO) í svissneskum frönskum í samræmi við 34. og 35. reglu í reglugerð við bókunina.

Fara skal með umsóknina að öðru leyti eins og um landsbundna umsókn væri að ræða og skulu ákvæði vörumerkjalaga og reglugerðar þessarar sem varða meðferð umsókna og -skráninga eiga við um umsóknir um alþjóðlega skráningu hér á landi einnig, þar á meðal ákvæði 16. gr. reglugerðarinnar um ábendingar þriðju aðila.

20. gr.

Móttaka umsókna um alþjóðlega skráningu.

Þegar Hugverkastofunni berst tilkynning um að Ísland hafi verið tilnefnt í alþjóðlegri skráningu merkis fær umsóknin númer til auðkenningar. Umsóknardagur miðast við dagsetningu tilnefningar á Íslandi í alþjóðlegu skránni, að teknu tilliti til forgangsréttar ef hans er krafist eða síðari tilnefningardag.

Hugverkastofan flokkar umsókn í samræmi við 2. mgr. 7. gr. reglugerðar þessarar og skal sú flokkun samræmast framsetningu og lýsingu á merkinu hjá Alþjóðahugverkastofnuninni.

Hugverkastofan tilgreinir í vörumerkjaskrá hvort um er að ræða vörumerki, félagamerki eða ábyrgðar- og gæðamerki.

Tilgreining vöru og/eða þjónustu sem óskað er skráningar fyrir er færð í vörumerkjaskrá á ensku.

21. gr.

Rannsókn og birting.

Hugverkastofan kannar hvort nokkuð sé því til fyrirstöðu að merkið öðlist gildi hér á landi og hvort merkið uppfylli skilyrði vörumerkjalaga.

Telji Hugverkastofan að alþjóðleg skráning merkis geti ekki öðlast gildi hér á landi skal tilkynna um þá niðurstöðu til Alþjóðahugverkastofnunarinnar með upplýsingum um synjun í heild eða að hluta. Veittur er hæfilegur frestur til þess að koma fram með athugasemdir við synjunina og tilnefna umboðsmann í samræmi við 35. gr. vml. Málsmeðferð og frestir eru eftirleiðis í samræmi við málsmeðferð vegna landsbundinna umsókna, sbr. II. og III. kafla. reglugerðar þessarar, eftir því sem við á.

Verði umsókn synjað í heild eða að hluta, sbr. 2. eða 4. mgr. 19. gr. vml., frestast réttaráhrif ákvörðunar þar til endanleg niðurstaða í málinu liggur fyrir.

Ákveði umsækjandi að tjá sig ekki um synjun stofnunarinnar er umsókn felld úr gildi að liðnum fresti og verður hún aðeins tekin fyrir að nýju að uppfylltum skilyrðum 3. mgr. 19. gr. vml.

Þegar umsóknin telst uppfylla skilyrði vörumerkjalaga er merkið birt í Hugverkatíðindum.

Send er tilkynning til Alþjóðahugverkastofnunarinnar þegar endanleg niðurstaða liggur fyrir.

V. KAFLI

Umsókn um alþjóðlega skráningu merkis.

22. gr.

Móttaka umsóknar um alþjóðlega skráningu.

Umsókn um alþjóðlega skráningu merkis, sem byggir á íslenskri umsókn eða skráningu, skal vera á ensku og henni skilað á þar til gerðu eyðublaði frá Alþjóðahugverkastofnuninni.

Með umsókn skal fylgja tilskilið gjald samkvæmt gjaldskrá til Hugverkastofnunar fyrir móttöku og meðhöndlun umsóknarinnar (umsýslugjald). Önnur gjöld samkvæmt 8. gr. bókunarinnar við Madridsamninginn skal greiða beint til Alþjóðahugverkastofnunarinnar.

23. gr.

Kröfur til umsókna.

Umsóknin skal uppfylla skilyrði 9. gr. reglu í reglugerð við bókunina við Madridsamninginn og í henni skal meðal annars tilgreina:

1. nafn umsækjanda, heimilisfang og aðrar tengiliðaupplýsingar sem krafist er, svo sem netfang eða símanúmer;
2. tegund merkis, þ.e. hvort það er vörumerki, félagamerki eða ábyrgðar- og gæðamerki;
3. merkið með skýrum og nákvæmum hætti og eins og það er tilgreint í þeirri íslensku umsókn eða skráningu sem umsóknin byggir á;
4. tilgreiningu á þeim vörum og/eða þjónustu sem óskað er skráningar fyrir, ásamt númerum vöru- og/eða þjónustuflokka í samræmi við ákvæði Nice-samningsins frá 1957 um alþjóðlega flokkaskrá vörumerkja, með síðari breytingum;
5. númer og dagsetningu þeirrar íslensku umsóknar eða -skráningar sem alþjóðlega skráningin skal byggð á;
6. nöfn þeirra ríkja eða ríkjasambanda sem umsækjandi tilnefnir.

Óski umsækjandi eftir að tilnefna umboðsmann gagnvart Alþjóðahugverkastofnuninni skal nafn umboðsmanns og heimilisfang fylgja umsókninni.

Umsóknin skal ennfremur vera í samræmi við 3. gr., 3. gr. b (*bis*) og 3. gr. c (*ter*) í bókuninni og ákvæði reglugerðar við hana.

Umsókn má byggja á fleiri en einni umsókn eða -skráningu ef merkið er hið sama, umsækjandi er sami aðili og sú vara og/eða þjónusta, sem tilgreind er í umsókninni, kemur einnig fram í einni eða fleiri umsóknum eða -skráningum. Tilgreining á vöru og/eða þjónustu má ekki vera víðtækari en í grunnumsókn(um) eða -skráningu(m).

24. gr.

Móttaka umsókna og áframsending

Á umsókn um alþjóðlega skráningu merkis samkvæmt 22. gr. reglugerðar þessarar skal færa dagsetningu móttöku hjá Hugverkastofnunni.

Hugverkastofan fer yfir umsókn með tilliti til samræmis milli upplýsinga í umsókninni og þeirrar umsóknar eða -skráningar sem byggt er á.

Telji Hugverkastofan að alþjóðlegri umsókn sé ábótavant skal tilkynna umsækjanda um það og honum veittur stuttur frestur til þess að leiðrétta eða lagfæra umsóknina.

Berist Hugverkastofunni ekki slík lagfæring eða leiðrétting innan frestsins ákveður Hugverkastofan hvort fella skuli umsókn úr gildi eða senda hana óbreytta til Alþjóðahugverkastofnunarinnar. Tilkynna skal umsækjanda um þá ákvörðun.

Þegar skilyrði hafa verið uppfyllt áframsendir Hugverkastofan umsóknina til Alþjóðahugverkastofnunarinnar eins fljótt og auðið er.

Þess skal getið í vörumerkjaskrá ef alþjóðleg skráning er byggð á íslenskri umsókn eða skráningu.

25. gr.

Síðari tilnefningar

Heimilt er að sækja um síðari tilnefningar ríkja eða ríkjasambanda í samræmi við 2. mgr. 3. gr. c (*ter*) í bókuninni annað hvort hjá Hugverkastofunni eða beint hjá Alþjóðahugverkastofnuninni.

Berist slík síðari tilnefning til Hugverkastofunnar ber henni að áframsenda umsóknina til Alþjóðahugverkastofnunarinnar þegar öllum skilyrðum er fullnægt.

VI. KAFLI

Andmæli.

26. gr.

Innlögn andmæla.

Andmæli gegn skráningu vörumerkis, félagamerkis eða ábyrgðar- og gæðamerkis samkvæmt 22. gr. og 22. gr. a. – c. vml. skulu berast Hugverkastofunni innan tveggja mánaða frá birtingardegi viðkomandi merkis ásamt tilskildu gjaldi samkvæmt gjaldskrá.

Andmæli geta varðað hvort sem er íslenska skráningu eða alþjóðlega skráningu sem tekur gildi hér á landi samkvæmt 2. mgr. 52. gr. vml.

Heimilt er að andmæla skráningu merkis í heild eða að hluta.

Andmæli skulu vera skrifleg og hafa að geyma:

1. nafn andmælanda og nauðsynlegar tengiliðaupplýsingar, svo sem heimilisfang og netfang ásamt nafni og upplýsingum um umboðsmann ef við á;
2. merkið sem um ræðir ásamt númeri, flokkum og dagsetningu birtingar;
3. grundvöll andmælanna, þ.m.t. tilvísun til þeirra lagaákvæða sem andmælin byggja á, til hvaða flokka andmælin taka ásamt því á hvaða eldri réttindum andmælin byggja, ef við á.

Uppfylli andmæli ekki kröfur samkvæmt 3. mgr. skal andmælanda veittur stuttur frestur til lagfæringa.

27. gr.

Frávísun andmæla.

Berist lagfæringar ekki innan tilskilins frests, sbr. 26. gr. reglugerðar þessarar, eða hafi tilskilið gjald ekki fylgt andmælum ber Hugverkastofunni að vísa andmælum frá.

Andmælanda skal gefinn eins mánaðar frestur til þess að tjá sig um frávísunina áður en endanleg ákvörðun er tekin.

Leiði rökstuðningur andmælanda eða framlögð gögn ekki til þess að ákvörðun um frávísun verði endurskoðuð vísar Hugverkastofan málinu endanlega frá og upplýsir um frest til áfrýjunar.

28. gr.

Meðferð andmælamáls.

Hugverkastofan getur veitt andmælanda tveggja mánaða frest til að leggja fram rökstuðning og/eða gögn til stuðnings andmælunum. Sá frestur verður eingöngu framlengdur ef þörf þykir og, ef um alþjóðlega skráningu er að ræða, til samræmis við frest eiganda merkis.

Eiganda skráningar skal tilkynnt um framkomin andmæli og þegar greinargerð andmælanda liggur fyrir er eiganda veittur tveggja mánaða frestur til að tjá sig. Byggi andmælin á ruglingshættu við eldra merki skal gera eiganda þeirrar skráningar sem andmælt er grein fyrir þeim möguleika að óska eftir að andmælandi sýni fram á notkun sína á merkinu í samræmi við 22. gr. c. og 25. gr. laganna.

Varði andmælin alþjóðlega skráningu sendir Hugverkastofan tilkynningu þar um til Alþjóðahugverkastofnunarinnar og veitir eiganda þriggja mánaða frest til þess bregðast við andmælunum sbr. 3. mgr. 53. gr. vml og tilnefna umboðsmann samkvæmt 35. gr. vml.

Kjósi eigandi að tjá sig ekki um andmælin eru þau tekin til úrskurðar án frekari athugasemda frá andmælanda.

Þegar rökstuðningur andmælanda liggur fyrir er eiganda veittur tveggja mánaða frestur til að tjá sig um andmælin.

Hugverkastofan getur veitt aðilum eins mánaðar frest til að leggja fram frekari greinargerðir.

Heimilt er að óska eftir framlengingu á frestum samkvæmt 2. – 5. mgr. Hugverkastofan getur óskað eftir skýringum ef frekari fresta er óskað.

29. gr.

Frestun málsmeðferðar að beiðni málsaðila.

Að beiðni beggja aðila er heimilt að fresta málsmeðferð um að lágmarki tvo mánuði vilji aðilar leita sátta.

Beiðni um frestun skal berast Hugverkastofunni frá báðum aðilum sameiginlega eða hvorum um sig með samþykki gagnaðila og frestar stofnunin þá málsmeðferð um að lágmarki tvo mánuði. Heimilt er að taka tillit til þeirrar tímalengdar sem aðilar óska eftir og fresta málsmeðferð í samræmi við slíkar óskir.

Að beiðni beggja aðila er heimilt að framlengja frestun máls um að lágmarki tvo mánuði í senn.

Nái aðilar sáttum, hvort sem er um að halda andmælamáli áfram eða ekki, skal sú niðurstaða tilkynnt Hugverkastofunni sem ýmist tekur málið til áframhaldandi meðferðar í heild eða að hluta eða fellir andmælamálið niður.

Að tveimur árum liðnum frá upphafi sáttaumleitana tekur Hugverkastofan málið til áframhaldandi meðferðar hafi upplýsingar um niðurstöðu sáttaumleitana ekki borist stofnuninni.

30. gr.

Frestun málsmeðferðar að frumkvæði Hugverkastofunnar.

Hugverkastofunni er heimilt að fresta málsmeðferð í andmælamáli ef líklegt er að niðurstaða í öðru máli muni hafa áhrif á málið. Úrræði þessu skal þó beitt varlega og aðeins ef sterkar líkur eru á því að niðurstaðan komi til með að hafa áhrif.

Fresti Hugverkastofan málsmeðferð skal málsaðilum sent rökstutt erindi þess efnis.

31. gr.

Sameining mála.

Berist andmæli gegn sama merki frá fleiri en einum aðila er Hugverkastofunni heimilt að sameina málin með þeim hætti að úrskurða í einu lagi um andmælin.

Berist andmæli gegn fleiri en einu merki í eigu sama eiganda er Hugverkastofunni ennfremur heimilt að sameina málin með þeim hætti að úrskurða í einu lagi um andmælin.

Áður en ákvörðun er tekin um sameiningu mála kallar Hugverkastofan eftir sjónarmiðum málsaðila ef þörf þykir. Sameining mála hefur ekki áhrif á rétt til áfrýjunar eða að mál sé borið undir dómstóla.

32. gr.

Úrskurður í andmælamáli.

Unnt er að taka andmæli til greina í heild eða að hluta, hafna þeim eða yfirfæra réttindin til andmælanda hafi hann farið fram á það.

Telji Hugverkastofan að réttindin skuli á grundvelli fyrirliggjandi gagna yfirfærð til andmælanda skal aðilum tilkynnt um þá niðurstöðu. Andmælanda er veittur eins mánaðar frestur

til að greiða nýtt umsóknargjald. Úrskurðað er í málinu þegar gjaldið hefur verið greitt. Greiði andmælandi ekki gjaldið innan tilskilins frests tekur Hugverkastofan málið til meðferðar að nýju.

Úrskurður í andmælamáli er sendur andmælanda og eiganda skráningar. Niðurstaða úrskurðar skal birt í Hugverkatíðindum og úrskurðurinn birtur á vefsíðu stofnunarinnar ásamt greinargerðum aðila.

Varði andmælin alþjóðlega skráningu sendir Hugverkastofan tilkynningu um úrskurðinn til Alþjóðahugverkastofnunarinnar.

Haldi skráning gildi sínu fær merkið skráningardag að liðnum þeim fresti sem málsaðilar hafa til að bera málið undir áfrýjunarnefnd eða dómstóla, sbr. 63. gr. vml. fari málið ekki í þann farveg.

VII. KAFLI Ógilding skráningar.

33. gr.

Krafa um ógildingu skráningar.

Kröfu um ógildingu skráningar samkvæmt 28. gr. og 28. gr. a. og b. laganna skal beint til Hugverkastofunnar ásamt tilskildu gjaldi samkvæmt gjaldskrá.

Öllum er heimilt að leggja fram beiðni um ógildingu skráningar telji þeir að vörumerki, félagamerki eða ábyrgðar- og gæðamerki hafi verið skráð andstætt ákvæðum laganna og getur mál varðað hvort sem er landsbundna skráningu eða alþjóðlega skráningu sem gildir hér á landi samkvæmt 2. mgr. 52. gr. vml.

Heimilt er að óska eftir ógildingu skráningar í heild eða að hluta og skal krafa um ógildingu skráningar hafa að geyma:

1. nafn þess sem krefst ógildingar skráningar og nauðsynlegar tengiliðaupplýsingar, svo sem heimilisfang og netfang ásamt nafni og upplýsingum um umboðsmann ef við á;
2. merkið sem um ræðir ásamt flokkum og númeri þeirrar skráningar sem krafist er að verði ógilt;
3. rökstuðning fyrir kröfu um ógildingu skráningar og
4. nauðsynleg gögn til stuðnings kröfunni ef við á.

Uppfylli krafa um ógildingu ekki kröfur 3. mgr. skal beiðanda veittur stuttur frestur til lagfæringa. Berist lagfæringar ekki innan tilskilins frests og Hugverkastofan telur ekki ástæðu til að framlengja frestinn skal kröfu um ógildingu vísað frá.

34. gr.

Frávísun kröfu um ógildingu skráningar.

Berist lagfæringar ekki innan tilskilins frests sbr. 33. gr. reglugerðar þessarar, skorti kröfu aðila lagastoð eða hafi tilskilið gjald ekki fylgt kröfu um ógildingu ber Hugverkastofunni að vísa kröfunni frá.

Kröfu um ógildingu er ennfremur vísað frá ef mál vegna sömu skráningar er til meðferðar fyrir dómstólum.

Beiðanda skal gefinn eins mánaðar frestur til þess að tjá sig um frávísunina áður en endanleg ákvörðun er tekin.

Leiði rökstuðningur beiðanda eða framlögð gögn ekki til þess að ákvörðun um frávísun verði endurskoðuð vísar Hugverkastofan málinu endanlega frá og upplýsir um frest til áfrýjunar.

35. gr.

Meðferð ógildingarmáls.

Eiganda skráningar skal tilkynnt um framkomna ógildingarkröfu og honum gefinn tveggja mánaða frestur til að tjá sig. Varði krafan alþjóðlega skráningu sendir Hugverkastofan skráðum eiganda merkisins slíka tilkynningu og veitir þriggja mánaða frest til þess að bregðast við. Hafi umboðsmaður komið að málinu á fyrri stigum er honum sent afrit af tilkynningunni.

Byggi krafan á eldra skráðu merki skal gera eiganda skráningarinnar grein fyrir þeim möguleika að óska eftir að beiðandi sýni fram á notkun sína á merkinu í samræmi við 28. gr. a. og 25. gr. laganna. Enn fremur skal gera eiganda grein fyrir þeim möguleika að bera fyrir sig 28. gr. b. laganna.

Kjósi eigandi að tjá sig ekki um ógildingarkröfuna er ákvarðað í málinu án frekari athugasemda frá beiðanda.

Hugverkastofan getur veitt aðilum eins mánaðar frest til að leggja fram frekari greinargerðir.

Heimilt er að óska eftir framlengingu á frestum samkvæmt ákvæði þessu. Hugverkastofan getur óskað eftir skýringum ef frekari fresta er óskað.

Beri eigandi fyrir sig 28. gr. a. eða b. laganna leggur Hugverkastofan mat á framlögð gögn með hliðsjón af skilyrðum lagaákvæðanna. Málsmeðferð hvað þau varðar er á forræði málsaðila og kallar stofnunin því ekki eftir frekari gögnum.

36. gr.

Frestun málsmeðferðar.

Samkvæmt 2. málslíð 5. mgr. 28. gr. d. vml. frestar Hugverkastofan málsmeðferð í ógildingarmáli ef dómsmál er höfðað vegna skráningarinnar áður en stofnunin hefur ákvarðað í málinu.

Hugverkastofunni er ennfremur heimilt að fresta málsmeðferð í ógildingarmáli ef líklegt er að niðurstaða í öðru máli muni hafa áhrif á málið. Úrræði þessu skal þó beitt varlega og aðeins ef sterkar líkur eru á því að niðurstaðan komi til með að hafa áhrif.

Fresti Hugverkastofan málsmeðferð skal málsaðilum sent rökstutt erindi þess efnis.

37. gr.

Sameining mála.

Berist fleiri en ein krafa um ógildingu sama merkis er Hugverkastofunni heimilt að sameina málin með þeim hætti að ákvarða í einu lagi um kröfur málsaðila.

Berist krafa um ógildingu á fleiri en einu merki í eigu sama eiganda er Hugverkastofunni ennfremur heimilt að sameina málin með þeim hætti að úrskurða í einu lagi um kröfurnar.

Áður en ákvörðun er tekin um sameiningu mála kallar Hugverkastofan eftir sjónarmiðum málsaðila ef þörf þykir. Sameining mála hefur ekki áhrif á rétt til áfrýjunar eða að mál sé borið undir dómstóla.

38. gr.

Ákvörðun í ógildingarmáli.

Unnt er að taka kröfu um ógildingu til greina í heild eða að hluta og skal miða réttaráhrif ógildingar skráningar merkis við umsóknardag.

Ákvörðun í ógildingarmáli er send beiðanda og eiganda skráningar. Niðurstaða ákvörðunar skal birt í Hugverkatíðindum og ákvörðunin birt á vefsíðu stofnunarinnar ásamt greinargerðum aðila.

Verði skráning merkis ógilt í heild eða að hluta skal birta tilkynningu þar að lútandi í Hugverkatíðindum og afmá skráninguna úr vörumerkjaskrá í samræmi við niðurstöðu þegar endanleg úrlausn áfrýjunarnefndar eða dómstóla liggur fyrir, ef við á.

Varði krafa um ógildingu alþjóðlega skráningu og hafi skráning merkis verið ógild í heild eða að hluta sendir Hugverkastofan tilkynningu um ákvörðunina til Alþjóðahugverkastofnunarinnar.

VIII. KAFLI

Niðurfelling skráningar

39. gr.

Krafa um niðurfellingu skráningar.

Kröfu um niðurfellingu skráningar samkvæmt 28. gr. c. laganna skal beint til Hugverkastofunnar ásamt tilskildu gjaldi samkvæmt gjaldskrá.

Öllum er heimilt að leggja fram beiðni um niðurfellingu skráningar á vörumerki, félagamerki eða ábyrgðar- og gæðamerki ef skilyrði þau sem fram koma í 28. gr. c. laganna eru talin uppfyllt og getur mál varðað hvort sem er landsbundna skráningu eða alþjóðlega skráningu sem gildir hér á landi samkvæmt 2. mgr. 52. gr. vml.

Með hliðsjón af 1. mgr. 25. gr. vml. er ekki unnt að byggja kröfu um niðurfellingu á grundvelli notkunarleysis fyrr en að fimm árum liðnum frá skráningardegi sbr. 11. tl. 2. gr. Hafi merkið sem krafist er niðurfellingar á verið skráð fyrir gildistöku laga nr. 70/2020 verður viðmiðunardagur

notkunarskyldu skráningardagur merkisins hér á landi, hvort sem um er að ræða landsbundna skráningu eða alþjóðlega skráningu sem öðlast gildi hér á landi.

Heimilt er að óska eftir niðurfellingu skráningar í heild eða að hluta og skal krafa um niðurfellingu skráningar hafa að geyma:

1. nafn þess sem krefst niðurfellingar skráningar og nauðsynlegar tengiliðaupplýsingar, svo sem heimilisfang og netfang ásamt nafni og upplýsingum um umboðsmann ef við á;
2. merkið sem um ræðir ásamt flokkum og númeri þeirrar skráningar sem krafist er að verði felld niður;
3. rökstuðning fyrir kröfu um niðurfellingu skráningar og
4. nauðsynleg gögn til stuðnings kröfunni ef við á.

Uppfylli krafa um niðurfellingu ekki kröfur 4. mgr. skal beiðanda veittur stuttur frestur til lagfæringa. Berist lagfæringar ekki innan tilskilins frests og Hugverkastofan telur ekki ástæðu til að framlengja frestinn skal kröfu um niðurfellingu vísað frá.

40. gr.

Frávísun kröfu um niðurfellingu skráningar.

Berist lagfæringar ekki innan tilskilins frests sbr. 39. gr. reglugerðar þessarar, skorti kröfu aðila lagastoð eða hafi tilskilið gjald ekki fylgt kröfu um niðurfellingu ber Hugverkastofunni að vísa kröfunni frá.

Kröfu um niðurfellingu er ennfremur vísað frá ef mál vegna sömu skráningar er til meðferðar fyrir dómstólum.

Beiðanda skal gefinn eins mánaðar frestur til þess að tjá sig um frávísunina áður en endanleg ákvörðun er tekin.

Leiði rökstuðningur beiðanda eða framlögð gögn ekki til þess að ákvörðun um frávísun verði endurskoðuð vísar Hugverkastofan málinu endanlega frá og upplýsir um frest til áfrýjunar.

41. gr.

Meðferð niðurfellingarmáls.

Eiganda skráningar skal tilkynnt um framkomna niðurfellingarkröfu og honum gefinn tveggja mánaða frestur til að tjá sig um kröfuna. Varði krafan alþjóðlega skráningu sendir Hugverkastofan skráðum eiganda merkisins slíka tilkynningu og veitir þriggja mánaða frest til þess að bregðast við. Hafi umboðsmaður komið að málinu á fyrri stigum er honum sent afrit af tilkynningunni.

Kjósi eigandi að tjá sig ekki um niðurfellingarkröfuna er ákvarðað í málinu án frekari athugasemda frá beiðanda.

Hugverkastofan getur veitt aðilum eins mánaðar frest til að leggja fram frekari greinargerðir.

Heimilt er að óska eftir framlengingu á frestum samkvæmt ákvæði þessu. Hugverkastofan getur óskað eftir skýringum ef frekari fresta er óskað.

42. gr.

Frestun málsmeðferðar.

Samkvæmt 2. málslíð 5. mgr. 28. gr. d. vml. frestar Hugverkastofan málsmeðferð í niðurfellingarmáli ef dómsmál er höfðað vegna skráningarinnar áður en stofnunin hefur ákvarðað í málinu.

Hugverkastofunni er ennfremur heimilt að fresta málsmeðferð í niðurfellingarmáli ef líklegt er að niðurstaða í öðru máli muni hafa áhrif á málið. Úrræði þessu skal þó beitt varlega og aðeins ef sterkar líkur eru á því að niðurstaðan komi til með að hafa áhrif.

Fresti Hugverkastofan málsmeðferð skal málsaðilum sent rökstutt erindi þess efnis.

43. gr.

Sameining mála.

Berist fleiri en ein krafa um niðurfellingu sama merkis er Hugverkastofunni heimilt að sameina málin með þeim hætti að ákvarða í einu lagi um kröfur málsaðila.

Berist krafa um ógildingu á fleiri en einu merki í eigu sama eiganda er Hugverkastofunni ennfremur heimilt að sameina málin með þeim hætti að úrskurða í einu lagi um kröfurnar.

Áður en ákvörðun er tekin um sameiningu mála kallar Hugverkastofan eftir sjónarmiðum málsaðila ef þörf þykir. Sameining mála hefur ekki áhrif á rétt til áfrýjunar eða að mál sé borið undir dómstóla.

44. gr.

Ákvörðun í niðurfellingarmáli.

Unnt er að taka kröfu um niðurfellingu til greina í heild eða að hluta og skal miða réttaráhrif við dagsetningu kröfunnar eða fyrri dagsetningu hafi rökstudd beiðni þess efnis verið lögð fram.

Ákvörðun í máli sem varðar kröfu um niðurfellingu skráningar er send beiðanda og eiganda skráningar. Niðurstaða ákvörðunar skal birt í Hugverkatíðindum og ákvörðunin birt á vefsíðu stofnunarinnar ásamt greinargerðum aðila.

Verði skráning merkis felld niður í heild eða að hluta skal birta tilkynningu þar að lútandi í Hugverkatíðindum og afmá skráninguna úr vörumerkjaskrá í samræmi við niðurstöðu þegar endanleg úrlausn áfrýjunarnefndar eða dómstóla liggur fyrir, ef við á.

Varði niðurfellingin alþjóðlega skráningu og hafi skráning merkis verið felld niður í heild eða að hluta, sendir Hugverkastofan tilkynningu um ákvörðunina til Alþjóðahugverkastofnunarinnar.

IX. KAFLI

Endurnýjun.

45. gr.

Tímamark endurnýjunar og tilkynning

Hafi umsókn verið lögð inn fyrir 1. september 2020 er gildistími 10 ár frá skráningardegi merkisins, sbr. 3. mgr. 39. gr. laga nr. 71/2020 og miðast dagsetning endurnýjunar og frestir til endurnýjunar samkvæmt 26. gr. vml. við skráningardag merkisins.

Hafi umsókn verið lögð inn 1. september 2020 og síðar er gildistími merkis 10 ár frá umsóknardegi, sbr. 26. gr. vml. og miðast dagsetning endurnýjunar og frestir við umsóknardag.

Ef ekki er sótt um endurnýjun innan þeirra fresta sem tilgreindir eru í 1. mgr. 27. gr. vml., er tekið við umsókn um endurnýjun í samræmi við 6. mgr. 27. gr. vml., berist beiðni þess efnis ásamt beiðni um endurupptöku og greiðslu tilskilins endurupptökugjalds innan tveggja mánaða frá lokum sex mánaða tímabils eftir að skráningartímabili lauk.

Hugverkastofan tilkynnir, í samræmi við 2. mgr. 27. gr. vml., skráðum eigendum eða umboðsmönnum þeirra um að komið sér að endurnýjun merkis. Tilkynning þessi er send í eitt sinn á skráð netfang í vörumerkjaskrá eða á heimilisfang umsækjanda eða umboðsmanns, hafi umboðsmaður verið tilnefndur. Skili erindi stofnunarinnar sér ekki til skráðs viðtakanda er önnur tilkynning ekki send.

Hafi umsókn um endurnýjun ekki borist innan fresta samkvæmt 27. gr. vml. er merkið afmáð úr vörumerkjaskrá að endurupptökufresti liðnum og auglýsing þess efnis birt í Hugverkatíðindum.

Berist greiðsla utan fresta er umsókn um endurnýjun merkisins hafnað og er eiganda eða umboðsmanni hans tilkynnt um það.

46. gr.

Umsókn um endurnýjun.

Umsókn um endurnýjun á skráningu merkis skal lögð inn hjá Hugverkastofunni á eyðublaði sem stofnunin lætur í té og skal henni fylgja tilskilið gjald samkvæmt gjaldskrá. Umsóknin skal undirrituð eða auðkennd með rafrænum hætti af umsækjanda eða umboðsmanni fyrir hans hönd.

Umsókn um endurnýjun alþjóðlegrar skráningar skal send Alþjóðahugverkastofnuninni. Fyrir endurnýjun á alþjóðlegri skráningu sem gildir hér á landi skal greiða tilskilið gjald samkvæmt gjaldskrá. Gjaldið skal greitt til Alþjóðahugverkastofnunarinnar í svissneskum frönskum í samræmi við 34. og 35. gr. reglugerðar við bókunina.

Ákvæði II. kafla reglugerðar þessarar eiga við um endurnýjunarumsóknir eftir því sem við á.

Telji Hugverkastofan þörf á því að tilgreina nánar tegund þess merkis sem endurnýjað er í samræmi við 2. mgr. 7. gr. reglugerðarinnar tilkynnir stofnunin eiganda eða umboðsmanni hans um það og veitir stuttan frest til að tjá sig um það.

47. gr.

Tilgreining vöru- og/eða þjónustu við endurnýjun.

Tilgreining vöru og/eða þjónustu skal vera í samræmi við skráningu merkis og við tilgreiningu vöru- og/eða þjónustuflokka skal fylgja ákvæðum Nice-samningsins frá 1957 um alþjóðlega flokkaskrá vörumerkja, með síðari breytingum.

Hafi breyting orðið á alþjóðlegri flokkaskrá Nice-samningsins sem krefst þess að nýjum vöru- og/eða þjónustuflokkum verði bætt við greiðist viðbótargjald fyrir hvern flokk samkvæmt gjaldskrá.

Í samræmi við ákvörðun Hugverkastofunnar um þrengri túlkun á yfirskriftum flokkaskrárinnar frá 1. janúar 2014, er heimilt við fyrstu endurnýjun merkis eftir það tímamark að tilgreina nánar þá vöru og/eða þjónustu sem merki er skráð fyrir. Tilgreining skal vera í samræmi við þá útgáfu alþjóðlegu flokkaskrárinnar sem er í gildi hverju sinni. Útvíkkun á vernd er ekki heimil. Ef ekki er óskað eftir endurflokkun stendur tilgreining á vöru- og/eða þjónustu óbreytt.

Við endurflokkun þá sem heimil er samkvæmt 1. mgr. skal þess gætt að tilgreiningar séu skýrar og nákvæmar. Það er á ábyrgð eigenda eða umboðsmanna þeirra að tilgreina nánar vöru og/eða þjónustu við endurnýjun í samræmi við ákvæði þetta.

48. gr.

Breytingar varðandi eiganda eða umboðsmann.

Þegar sótt er um endurnýjun á skráningu merkis skal veita upplýsingar um breytingar þær sem hafa átt sér stað varðandi eiganda eða umboðsmann, heimilisfang eða annað. Upplýsingar þessar skulu vera skriflegar og með upplýsingum um aðilaskipti skulu fylgja tilheyrandi skjöl eða gögn er staðfesta breytingarnar og tilskilið gjald, sbr. 57. gr. reglugerðar þessarar.

49. gr.

Meðferð umsóknar um endurnýjun.

Hugverkastofan yfirfer umsókn um endurnýjun með hliðsjón af ákvæðum laga um vörumerki og reglugerðar þessarar þegar gjald fyrir endurnýjun hefur verið greitt.

Ef umsókn eða tilgreiningum á vöru og/eða þjónustu er ábótavant skal veita eiganda merkis þriggja mánaða frest til að lagfæra umsóknina. Heimilt er að framlengja þann frest ef þess er óskað.

Ef umsókn er enn ábótavant eða samþykki Hugverkastofan ekki óskir um breytingar að frestinum liðnum er eiganda tilkynnt um að merkið verði endurnýjað eins og það var skráð.

Þegar umsókn um endurnýjun uppfyllir tilgreind skilyrði eru upplýsingar um endurnýjun færðar í vörumerkjaskrá og birtar í Hugverkatiðindum. Jafnframt er eiganda sent afrit úr skránni til staðfestingar.

X. KAFLI

Breytingar á umsókn eða skráningu

50. gr.

Breyting á skráðu merki.

Beiðni um breytingu á skráðu merki samkvæmt 24. gr. vml. skal fylgja tilskilið gjald samkvæmt gjaldskrá. Í beiðninni skal tilgreina:

1. merkið sem um ræðir;
2. skráningarnúmer merkisins;
3. nafn, heimilisfang og aðrar tengiliðaupplýsingar eiganda skráningar og upplýsingar um umboðsmann ef við á og
4. lýsingu á þeirri breytingu á merkinu sem óskað er eftir ásamt eintökum af nýrri mynd ef við á.

Varði breytingin reglur félagamerkis eða ábyrgðar- og gæðamerkis skal leggja fram nýjar reglur.

Hugverkastofan kannar hvort skilyrði 24. gr. vml. eru uppfyllt. Ef breyting sú sem óskað er eftir er talin of umfangsmikil eða sé framlögðum gögnum ábótavant er veittur eins mánaðar frestur til úrbóta.

Telji Hugverkastofan að liðnum fresti ekki unnt að verða við beiðni um breytingu á merki er beiðninni synjað. Beiðanda er tilkynnt um þá niðurstöðu og bent á frest til áfrýjunar.

Verði breyting á merki samþykkt er merkið fært í vörumerkjaskrá og upplýsingar um breytinguna birtar í Hugverkatíðindum.

Breyttar reglur félagamerkis taka gildi við innfærslu í vörumerkjaskrá.

51. gr.

Breyting á tegund merkis.

Eigandi merkis sem sótt var um eða það skráð fyrir 1. september 2020 getur til nánari skýringa og gegn greiðslu tilskilins gjalds samkvæmt gjaldskrá, óskað eftir breytingu á tegund merkis í eftirfarandi tilfellum:

1. merkið sem um ræðir er myndmerki;
2. með beiðni um breytingu fylgir lýsing á merkinu sem er í samræmi við tegund merkis samkvæmt 2. mgr. 7. gr. reglugerðar þessarar.

Telji Hugverkastofan að framlögðum gögnum sé ábótavant er beiðanda veittur eins mánaðar frestur til þess að leggja fram skýringar eða gögn.

Berist Hugverkastofunni ekki slík nánari gögn eða skýringar innan frestsins skal vísa beiðninni frá.

Breytingar í vörumerkjaskrá skulu birtar í Hugverkatíðindum.

52. gr.

Hlutun umsókna eða skráninga.

Beiðni um hlutun samkvæmt 24. gr. a. laganna skal innihalda:

1. númer þeirrar umsóknar eða skráningar sem á að hluta;
2. lista yfir þær vörur og/eða þjónustu sem hver umsókn eða skráning á að innihalda eftir hlutun;
3. gjald samkvæmt gjaldskrá.

Umsókn eða skráning sem verður til við hlutun má ekki vera víðtækari en upprunalega umsóknin eða skráningin. Þá má hin nýja umsókn eða skráning ekki taka til sömu vöru og/eða þjónustu og hin upprunalega umsókn eða skráning.

Hugverkastofan kannar hvort beiðni um hlutun er í samræmi við 1. og 2. mgr. Ef umsókn er ábótavant skal beiðanda veittur eins mánaðar frestur til lagfæringa. Berist lagfæringar ekki innan tilskilins frests skal kröfu um hlutun hafnað.

Þegar beiðni um hlutun hefur verið samþykkt fær hin nýja umsókn eða skráning sjálfstætt númer en heldur sama umsóknar- eða skráningardegi sem og forgangsréttardegi og hin upprunalega umsókn eða skráning, hafi forgangsréttar verið krafist. Umboð, framsalsgögn og önnur skjöl tengd upprunalegu umsókninni eða skráningunni gilda einnig fyrir hina nýju umsókn sem verður til við hlutun.

Upplýsingar um hlutun eru birtar í Hugverkatíðindum.

53. gr.

Breyting á tilgreiningu vöru og/eða þjónustu.

Umsækjandi eða eigandi merkis getur óskað eftir því að tiltekin vara og/eða þjónusta verði felld brott úr vöru- og/eða þjónustulista eða að tilgreining í vöru og eða þjónustu verði skýrð nánar. Útvíkkun á verndarumfangi er ekki heimil.

Fyrir beiðni um breytingu skal greiða tilskilið gjald samkvæmt gjaldskrá. Í beiðninni skal tilgreina:

1. merkið sem um ræðir ásamt númeri og
2. með skýrum og nákvæmum hætti hvaða vara og/eða þjónusta skuli felld brott eða skýrð nánar.

Hugverkastofan fer yfir beiðnina og sé henni með einhverjum hætti ábótavant er veittur eins mánaðar frestur til þess að leggja fram nánari gögn eða skýringar.

Berist Hugverkastofunni ekki nánari gögn eða skýringar innan frestsins er beiðninni synjað.

Þegar breytingar hafa verið samþykktar er vöru og/eða þjónustulisti uppfærður í vörumerkjaskrá. Upplýsingar um breytingar á vöru- eða þjónustulista á skráðum merkjum skal ennfremur birta í Hugverkatíðindum.

54. gr.

Umsókn afturkölluð eða skráning afmáð.

Tilkynning um að umsókn sé afturkölluð eða krafa um að skráning merkis verði afmáð úr vörumerkjaskrá skal vera skrifleg og stafa frá þeim sem til þess er bær að setja fram slíka kröfu. Hugverkastofan getur óskað eftir nánari skýringum eða upplýsingum um umboð ef þess er talin þörf. Í kröfu skal tilgreina merkið, númer þess og eiganda.

Hugverkastofan fellir umsókn úr gildi eða afmáir skráningu þegar skilyrðum 1. mgr. er fullnægt. Upplýsingar um að réttindi séu niður fallin eru birtar í Hugverkatíðindum.

55. gr.

Breyting á alþjóðlegum skráningum.

Hugverkastofan skráir og færir í vörumerkjaskrá breytingar á alþjóðlegum skráningum sem tilnefna Ísland og berast stofnuninni frá Alþjóðahugverkastofnuninni. Breytingar þessar eru birtar í Hugverkatíðindum.

56. gr.

Beiðni á grundvelli 54. gr. vörumerkjalaga.

Beiðni samkvæmt 54. gr. vml. og 4. gr. b (bis) í bókuninni (e. *replacement*) skal lögð inn hjá Hugverkastofunni og hafa að geyma upplýsingar um þá landsbundnu skráningu sem beiðnin tekur til ásamt númeri alþjóðlegu skráningarinnar.

Hugverkastofan fer yfir beiðnina og sé henni með einhverjum hætti ábótavant er veittur eins mánaðar frestur til þess að leggja fram nánari gögn eða skýringar.

Berist Hugverkastofunni ekki nánari gögn eða skýringar innan frestsins er beiðninni synjað.

Þegar beiðni hefur verið samþykkt er breytingin færð í vörumerkjaskrá og birt í Hugverkatíðindum.

57. gr.

Aðilaskipti.

Beiðni um aðilaskipti skal leggja inn hjá Hugverkastofunni. Beiðninni skal fylgja tilskilið gjald samkvæmt gjaldskrá og nauðsynleg gögn, svo sem:

1. framsalsskjal,
2. framsalssamningur, útdráttur eða hluti framsalssamnings eða
3. staðfesting frá opinberum aðila um breytingu á eignarhaldi félags, breytingu á félagaformi og nafni þess eða samruna við annað félag.

Gögnin má leggja fram í frumriti, afriti eða á rafrænan hátt. Ljóst þarf að vera af gögnum hver framselur réttindin, hver tekur við þeim og hvaða réttindi um ræðir. Þá þarf framseljandi að vera sá sami og skráður eigandi merkis eða geta sýnt fram á að réttur sinn stafi frá skráðum eiganda.

Hafi aðilaskipti átt sér stað oftast en einu sinni þegar beiðni er lögð fram skal tilgreina sögu aðilaskipta og leggja fram sönnun fyrir hver þeirra um sig.

Telji Hugverkastofan að beiðni sé með einhverjum hætti ábótavant er beiðanda veittur eins mánaðar frestur til þess að leggja fram nánari gögn eða skýringar.

Berist Hugverkastofunni ekki frekari upplýsingar innan frestsins eru aðilaskipti ekki færð í vörumerkjaskrá.

Telji Hugverkastofan, þrátt fyrir lagfæringar, enn eitthvað því til fyrirstöðu að aðilaskipti verði færð í vörumerkjaskrá skal beiðninni vísað frá og upplýst um áfrýjunarfrest.

Fullnægi beiðni um aðilaskipti framangreindum kröfum eru breytingarnar færðar í vörumerkjaskrá og birtar í Hugverkatíðindum.

58. gr.

Breytt nafn eða heimilisfang

Beiðni um innfærslu á breyttu nafni eða heimilisfangi er nægjanlegt að senda Hugverkastofunni með skriflegu erindi. Gögn er sýna fram á breytinguna þurfa ekki að fylgja.

Hugverkastofunni er heimilt á grundvelli 65. gr. vml. að stofna til samstarfs við innlendar stofnanir sem hafa umsjón með skráningu upplýsinga um einstaklinga og lögaðila hér á landi.

Verði breytingar á nafni, heiti eða heimilisfangi einstaklings eða lögaðila í opinberum skráum sem tengjast kennitölu færast slíkar upplýsingar í vörumerkjaskrá eigendum að kostnaðarlausu á meðan slíkur samningur er til staðar. Eigendur merkja bera eftir sem áður ábyrgð á því á grundvelli 37. gr. vml. að upplýsingar um þá í vörumerkjaskrá séu réttar.

59. gr.

Veðsetning og aðför

Með beiðni um að upplýsingar um veðsetningu eða aðför verði færðar í vörumerkjaskrá samkvæmt 39. gr. vml. skulu fylgja gögn um þann rétt sem um er að ræða og tilskilið gjald samkvæmt gjaldskrá. Gögn má leggja fram í frumriti eða afriti eða á rafrænan hátt.

Sé um veðsetningu hér á landi að ræða skal fylgja afrit af tryggingarbréfi eða veðskuldabréfi sem þinglýst hefur verið. Hafi veðsetning farið fram erlendis skal leggja fram veðsamning eða annað sem staðfestir veðsetningu í viðkomandi landi.

Telji Hugverkastofan að framlögðum gögnum sé ábótavant er beiðanda veittur eins mánaðar frestur til þess að leggja fram nánari gögn eða skýringar.

Berist Hugverkastofunni ekki frekari upplýsingar innan frestsins verða upplýsingar um veðsetningu eða aðför ekki færðar í vörumerkjaskrá.

Telji Hugverkastofan, þrátt fyrir lagfæringar, enn eitthvað því til fyrirstöðu að veðsetning eða aðför verði færð í vörumerkjaskrá skal beiðninni vísað frá og upplýst um áfrýjunarfrest.

Fullnægi beiðni framangreindum kröfum eru breytingar færðar í vörumerkjaskrá og birtar í Hugverkatíðindum.

Upplýsingar í vörumerkjaskrá um veðsetningu eða aðför hafa eingöngu upplýsingagildi fyrir þriðju aðila. Eigandi merkis eða veðhafi bera ábyrgð á að tilkynna Hugverkastofunni um að veð sé niður fallið.

60. gr.

Nytjaleyfi.

Með beiðni um innfærslu á nytjaleyfi samkvæmt 38. gr. vml. skal fylgja tilskilið gjald samkvæmt gjaldskrá og gögn þar sem fram kemur nafn og heimilisfang nytjaleyfishafa, hvenær nytjaleyfi var veitt, umfang þess og staðfesting réttihafa á veitingu leyfisins. Gögn má leggja fram í frumriti eða afriti eða á rafrænan hátt.

Telji Hugverkastofan að framlögðum gögnum sé ábótavant eða að notkun leyfishafa á merkinu geti leitt til hættu á ruglingi er beiðanda veittur eins mánaðar frestur til þess að leggja fram nánari gögn eða skýringar.

Berist Hugverkastofunni frekari upplýsingar innan frestsins verða upplýsingar um nytjaleyfi ekki færðar í vörumerkjaskrá.

Telji Hugverkastofan, þrátt fyrir lagfæringar, enn eitthvað því til fyrirstöðu að nytjaleyfi verði fært í vörumerkjaskrá er beiðninni synjað og upplýst um áfrýjunarfrest.

Fullnægi beiðni um aðilaskipti framangreindum kröfum eru breytingar færðar í vörumerkjaskrá og birtar í Hugverkatíðindum.

Upplýsingar í vörumerkjaskrá um veitingu nytjaleyfis hafa eingöngu upplýsingagildi fyrir þriðju aðila. Eigandi merkis eða nytjaleyfishafi bera ábyrgð á að tilkynna Hugverkastofunni um að nytjaleyfi sé niður fallið.

XI. KAFLI

Vörumerkjaskrá.

61. gr.

Landsbundnar umsóknir

Hugverkastofan heldur úti vörumerkjaskrá. Í vörumerkjaskrá skal hvað varðar landsbundnar umsóknir tilgreina:

1. númer merkis;
2. umsóknardag, sem ef um umsókn á grundvelli 57. gr. vml. er að ræða er hinn sami og alþjóðlegur skráningardagur þeirrar skráningar sem byggt er á;
3. merkið ásamt tilgreiningu á orðum í merkinu ef það á við;
4. upplýsingar um tegund merkis í samræmi við 2. mgr. 7. gr. reglugerðar þessarar;
5. upplýsingar um hvort merki er í lit ef við á;
6. myndflokkun ef við á;
7. lýsing á merki ef við á;
8. upplýsingar um hvort um vörumerki, félagamerki eða ábyrgðar- og gæðamerki er að ræða;
9. tilgreiningu á vöru og/eða þjónustu þeirri sem tilgreind er í umsókn ásamt númerum vöru- og/eða þjónustuflokka;
10. kröfu um forgangsrétt, þ.e. númer, dagsetningu og land þeirrar umsóknar eða skráningar sem forgangsréttur byggir á;
11. upplýsingar um skráningu í heimalandi ef umsókn byggir á 33. gr. vml.;
12. nafn, heimilisfang og kennitölu umsækjanda ásamt öðrum helstu tengiliðaupplýsingum;
13. nafn umboðsmanns, heimilisfang og kennitölu ásamt öðrum helstu tengiliðaupplýsingum hafi umboðsmaður verið tilnefndur;
14. upplýsingar um greiðslustöðu;
15. upplýsingar um hvort umsóknin hefur verið grundvöllur alþjóðlegrar skráningar;
16. stöðu umsóknar;
17. reglur félagamerkis eða ábyrgðar- og gæðamerkis ásamt dagsetningu gildistöku;
18. upplýsingar dagsetningu hlutunar og númer nýrrar umsóknar hafi umsókn verið hlutuð;
19. númer grunnumsóknar ef um er að ræða hlutaða umsókn.

62. gr.

Landsbundnar skráningar

Þegar merki hefur verið samþykkt skulu auk upplýsinga samkvæmt 65. gr. reglugerðar þessarar eftirtaldar upplýsingar koma fram:

1. birtingardagur,
2. skráningardagur, þegar þær upplýsingar liggja fyrir samkvæmt 25. gr. vml., breytingar, takmarkanir eða aðrar athugasemdir varðandi merkið og umfang skráningar;
3. breytingar á reglum um notkun félagamerkis og ábyrgðar- og gæðamerkis og dagsetningu gildistöku þar sem við á;
4. breytingar varðandi merkið, skráninguna eða eiganda hennar;
5. upplýsingar um andmæli, ógildingu, niðurfellingu og áfrýjun sem og niðurstöður málsmeðferðar;
6. upplýsingar um hvort skráningin hefur verið grundvöllur alþjóðlegrar skráningar;
7. staða skráningar;
8. upplýsingar um hvort merki hafi verið skráð á grundvelli áunnins sérkennis (markaðsfesta);
9. upplýsingar um dagsetningu hlutunar og númer nýrrar skráningar hafi skráning verið hlutuð;
10. númer grunnskráningar sé um að ræða hlutaða skráningu;
11. upplýsingar um endurnýjun;
12. upplýsingar um nytjaleyfi, veðsetningu eða aðför.
13. Þegar skráningarferli er lokið er skráningardagur færður í vörumerkjaskrá.

63. gr.

Alþjóðlegar skráningar

Auk þeirra upplýsinga sem skrá skal samkvæmt 61. og 62. gr. reglugerðar þessarar skulu eftirtaldar upplýsingar koma fram varðandi alþjóðlegar skráningar:

1. alþjóðlegt skráningarnúmer,
2. alþjóðlegur skráningardagur,
3. dagsetningu síðari tilnefningar ef við á.

XII. KAFLI

Birtingar í Hugverkatíðindum.

64. gr.

Hugverkatíðindi.

Heimilt er að gefa út Hugverkatíðindi og dreifa þeim á rafrænan hátt, þar á meðal á netinu.

Verði útgáfa Hugverkatíðinda eingöngu rafræn skulu þeir sem þess óska áfram geta keypt útprentun tíðindanna hjá Hugverkastofunni gegn greiðslu kostnaðar af útprentun þeirra og sendingu.

65. gr.

Landsbundnar skráningar.

Birting upplýsinga um landsbundna skráningu skal hafa að geyma upplýsingar um:

1. númer merkis;
2. umsóknardag;
3. merkið;
4. tegund merkis samkvæmt 2. mgr. 7. gr. reglugerðar þessarar;
5. eiganda;
6. umboðsmann hafi hann verið tilnefndur;
7. númer flokka og tilgreiningar á vöru og/eða þjónustu sem skráning nær til;
8. forgangsrétt ef við á.

Það leiðir af 1. mgr. 25. gr. vml., sbr. 18. gr. reglugerðar þessarar, að skráningardagur er ekki birtur samhliða upplýsingum um skráningu.

66. gr.

Alþjóðlegar skráningar.

Birting alþjóðlegrar skráningar skal hafa að geyma upplýsingar um:

1. alþjóðlegt skráningarnúmer;
2. alþjóðlegan skráningardag;
3. dagsetningu síðari tilnefningar ef við á;
4. merkið;
5. tegund merkis samkvæmt 2. mgr. 7. gr. reglugerðar þessarar;
6. eiganda;
7. númer þeirra flokka sem skráning nær til;
8. forgangsrétt ef við á;
9. númer þess tölublaðs Gazette of International Marks, sem gefið er út af Alþjóðahugverkastofnuninni, sem skráningin var birt í.

Það leiðir af 1. mgr. 25. gr. vml., sbr. 18. gr. reglugerðar þessarar, að skráningardagur hér á landi er ekki birtur samhliða upplýsingum um skráningu.

67. gr.

Félagamerki og ábyrgðar- og gæðamerki.

Auk þeirra upplýsinga sem fram koma í 65. – 66. gr. eftir atvikum, skal birta reglur um notkun félagamerkis eða ábyrgðar- og gæðamerkis þegar um slíkt merki er að ræða.

68. gr.

Vernd alþjóðlegra merkja.

Tilkynning um vernd merkja samkvæmt 6. gr. c (*ter*) Parísarsamþykktarinnar skal innihalda nafn eiganda og merki það sem verndin tekur til.

69. gr.

Endurnýjun eða afmáð merki.

Tilkynning um að merki hafi verið endurnýjað eða það afmáð úr vörumerkjaskrá skal innihalda upplýsingar um númer skráningar eða alþjóðlegt skráningarnúmer.

70. gr.

Andmæli, ógilding eða niðurfelling.

Tilkynning um að skráningu merkis hafi verið andmælt skal hafa að geyma upplýsingar um númer merkis eða alþjóðlegt skráningarnúmer, merkið og tegund merkis sbr. 2. mgr. 7. gr. reglugerðar þessarar.

Úrskurður í andmælamáli eða ákvörðun um að merki verði ógilt eða fellt úr gildi skal hafa að geyma upplýsingar um:

1. númer merkis;
2. dagsetningu úrskurðar eða ákvörðunar;
3. númer úrskurðar eða ákvörðunar;
4. merkið;
5. tegund merkis samkvæmt 2. mgr. 7. gr. reglugerðar þessarar;
6. eiganda;
7. númer þeirra flokka sem skráning merkisins tekur til;
8. beiðanda;
9. helstu rök beiðanda;
10. úrskurðar- eða ákvörðunarorð.

71. gr.

Áfrýjun.

Tilkynning um að úrskurði í andmælamáli eða ákvörðun í ógildingar- eða niðurfellingarmáli hafi verið áfrýjað skal hafa að geyma upplýsingar um:

1. númer þess úrskurðar eða þeirrar ákvörðunar sem áfrýjað er;
2. skráningarnúmer merkisins;
3. merkið og
4. tegund merkis samkvæmt 7. gr. reglugerðar þessarar.

Tilkynning um úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar skal hafa að geyma:

1. skráningarnúmer;
2. dagsetningu úrskurðar;
3. númer úrskurðar;
4. merkið;
5. tegund merkis samkvæmt 2. mgr. 7. gr. reglugerðar þessarar;
6. eiganda;
7. númer þeirra flokka sem skráning merkisins tekur til;
8. beiðanda;
9. helstu rök beiðanda;
10. úrskurðar- eða ákvörðunarorð.

72. gr.

Breytingar í vörumerkjaskrá.

Í tilkynningu um breytingar varðandi eigendur eða umboðsmenn skal tilgreina eftirtaldir upplýsingar:

1. númer skráningar;
2. eiganda;
3. umboðsmann ef við á.

Varði tilkynning breyttar reglur um notkun félagamerkis eða ábyrgðar- og gæðamerkis skal auk upplýsinga í 1. mgr. birta nýtt eintak af reglum.

Varði tilkynning breytingu á flokkum eða takmörkun skráningar skal birta númer skráningar, númer þeirra flokka sem merkið var skráð fyrir og tilgreina til hvaða flokka breytingin tekur. Ákvæðið á jafnt við um landsbundnar sem alþjóðlegar skráningar.

Varði tilkynning breytingu á merki samkvæmt 24. gr. vml. skal birta upplýsingar í samræmi við 65. gr. reglugerðar þessarar.

73. gr.

Hlutun eða aðilaskipti að hluta.

Í tilkynningu um hlutun eða aðilaskipti að hluta skal tilgreina eftirtaldar upplýsingar:

1. númer grunnumsóknar eða -skráningar eða alþjóðlegrar skráningar eftir því sem við á;
2. númer hlutaðrar umsóknar, skráningar eða alþjóðlegrar skráningar eftir því sem við á;
3. umsóknardag, skráningardag eða alþjóðlegan skráningardag eftir því sem við á;
4. merkið;
5. tegund merkis samkvæmt 2. mgr. 7. gr. reglugerðar þessarar;
6. eiganda;
7. númer flokka;
8. upplýsingar um forgangsrétt ef við á;
9. númer þess tölublaðs Gazette of International Marks, sem gefið er út af Alþjóðahugverkastofnuninni, sem hlutunin eða framsalið var birt í.

Varði tilkynning breyttar reglur um notkun félagamerkis eða ábyrgðar- og gæðamerkis skal auk upplýsinga í 1. mgr. birta nýtt eintak af reglum.

74. gr.

Veðsetning og nytjaleyfi.

Í tilkynningu um veðsetningu eða nytjaleyfi skal tilgreina eftirtaldar upplýsingar:

1. númer skráningar;
2. merki það sem um ræðir;
3. tegund merkis samkvæmt 2. mgr. 7. gr. reglugerðar þessarar.

XIII. KAFLI

Ýmis ákvæði.

75. gr.

Tungumál og form samskipta.

Samskipti við Hugverkastofuna fara fram á íslensku. Öll gögn og erindi sem berast Hugverkastofunni eiga að jafnaði að vera á íslensku en Hugverkastofan getur í sérstökum tilvikum fallið frá þeirri kröfu. Í samræmi við 4. gr. reglugerðar þessarar er heimilt að vöru- og þjónustulistar séu á ensku.

Hugverkastofan getur kallað eftir þýðingu gagna, m.a. löggiltri skjalapýðingu.

76. gr.

Umboð

Umboðsmaður skal vera lögráða og umboð hans skal að lágmarki uppfylla skilyrði 35. gr. vml.

Hugverkastofunni er heimilt að kalla eftir upplýsingum um umfang umboðs, t.a.m. sérstöku umboðsskjali, einkum ef:

1. vafi leikur á því hvort umboðsmaður hafi umboð til að koma fram fyrir hönd umsækjanda eða eiganda,
2. fleiri en einn umboðsmaður kemur fram fyrir hönd umsækjanda eða eiganda,
3. um er að ræða aðgerðir sem telja má íþyngjandi fyrir umsækjanda eða eiganda, s.s. aðilaskipti, afturköllun umsóknar eða skráningar eða breytingar á umfangi umsóknar eða skráningar.

Segi umboðsmaður af sér umboðsmennsku, sbr. 2. mgr. 35. gr. vml., veitir Hugverkastofan umsækjanda eða eiganda merkis sem skyldur er samkvæmt 1. mgr. 35. gr. vml., til að tilnefna umboðsmann, tveggja mánaða frest til að tilnefna annan. Tilkynning um frestinn er birt í Hugverkatíðindum ef heimilisfang umsækjanda eða eiganda er óþekkt. Unnt er að framlengja frestinn um tvo mánuði í eitt sinn komi fram beiðni þess efnis. Tilnefni umsækjandi eða eigandi

merkis ekki nýjan umboðsmann innan frestsins er skráning merkisins afmáð að áfrýjunarfresti liðnum.

77. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi er sett með heimild í 62. og 65. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki o.fl., með síðari breytingum, og öðlast gildi þann 1. september 2020.

Þrátt fyrir 1. mgr. tekur ákvæði 4. mgr. 7.gr. gildi 1. janúar 2021.

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, x, x, 2020

Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra