150. löggjafarþing 2019–2020.

Þingskjal x — x. mál.

Stjórnarfrumvarp.

Frumvarp til laga

um breytingu á lögum nr. 45/1997 um vörumerki með síðari breytingum (EES-reglur, málsmeðferð, o.fl.)

Frá ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra.

1. gr.

1. gr. laganna orðast svo:

Lög þessi taka til allra merkja sem auðkenna vöru eða þjónustu hvort sem um er að ræða vörumerki, félagamerki eða ábyrgðar- og gæðamerki.

Í lögum þessum er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

*Vörumerki* eru sérstök auðkenni fyrir vörur eða þjónustu til að nota í atvinnustarfsemi. Einstaklingar og lögaðilar geta sótt um skráningu vörumerkis samkvæmt lögum þessum.

*Félagamerki:* vörumerki sem lýst er sem félagamerki í umsókn og aðgreinir vöru eða þjónustu aðila að samtökum eða félagi frá vöru eða þjónustu annarra fyrirtækja. Félög eða samtök sem átt geta réttindi og borið geta skyldur sem og opinberir aðilar geta sótt um skráningu félagamerkis.

*Ábyrgðar- og gæðamerki*: vörumerki sem lýst er sem ábyrgðar- og gæðamerki í umsókn og aðgreinir vöru eða þjónustu sem vottuð er af eiganda merkisins að því er varðar efni, framleiðsluaðferð vöru eða veitingu þjónustu, gæði, nákvæmni eða aðra eiginleika, frá annarri vöru eða þjónustu sem ekki hefur fengið slíka vottun. Hver sá sem setur staðla um eða annast eftirlit með vörum eða þjónustu, til dæmis einstaklingur, stofnun, samtök eða önnur félög, getur sótt um og átt ábyrgðar- og gæðamerki að því tilskildu að viðkomandi stundi ekki rekstur sem felur í sér að afhenda vöru eða veita þjónustu af sambærilegum toga og merkið vottar.

2. gr.

2. gr. laganna orðast svo:

Vörumerki geta verið hvers konar tákn, m.a. orð (þar á meðal mannanöfn) myndir, mynstur, bókstafir, tölustafir, litir, hljóð og lögun eða umbúðir vöru, svo fremi sem þau eru:

1. til þess fallin að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra og
2. til þess fallin að vera tilgreind í vörumerkjaskrá á þann hátt að stjórnvöld og almenningur geti gert sér grein fyrir skýru og nákvæmu inntaki þeirrar verndar sem eiganda er veitt.

3. gr.

4. gr. laganna orðast svo:

Eigandi vörumerkis öðlast einkarétt á notkun þess samkvæmt ákvæðum laga þessara. Í því felst réttur hans til að banna þriðja aðila að nota í atvinnustarfsemi og í tengslum við vörur og þjónustu, án leyfis, tákn sem:

1. er eins og vörumerkið og er notað fyrir sömu vörur og þjónustu,
2. er eins eða líkt vörumerkinu og er notað fyrir sömu eða svipaðar vörur og þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til ef hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum eða
3. er eins eða líkt vörumerkinu og er notað, án réttmætrar ástæðu, fyrir sömu, svipaðar eða ólíkar vörur og þjónustu ef vörumerkið telst vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.

4.gr.

5. gr. laganna orðast svo:

Með notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi er m.a. átt við að:

1. merki er sett á vöru eða umbúðir hennar, svo sem á merkimiða, límmiða, búnað til að tryggja öryggi og sannprófa ósvikni, eða annað sem hægt er að festa vörumerkið á,
2. vara, þjónusta eða annað auðkennt með merki er flutt inn eða út, boðið til sölu, markaðssett, markaðssetning undirbúin eða birgðum af vörunni safnað í þeim tilgangi,
3. merki er notað í auglýsingum eða á viðskiptaskjölum eða
4. merki er notað sem viðskiptaheiti eða fyrirtækjaheiti eða sem hluti þess.

5.gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 6. gr. laganna:

1. 1. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Nafn sitt eða heimilisfang þegar um einstakling er að ræða.

1. 2. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Tákn eða lýsingar sem eru án sérkennis eða sem varða tegund vöru eða þjónustu, gæði, magn, áætlaða notkun, virði, landfræðilegan uppruna, hvenær vara er framleidd eða þjónusta boðin fram eða aðra eiginleika vöru eða þjónustu.

1. Við 1. mgr. bætast tveir nýir töluliðir, svohljóðandi:

Vörumerki eiganda í þeim tilgangi að auðkenna eða vísa til þess að um sé að ræða vöru eða þjónustu eiganda viðkomandi vörumerkis, einkum ef notkun vörumerkisins er nauðsynleg til að segja til um ætlaða notkun vöru eða þjónustu, einkum þegar um fylgi- eða varahluti er að ræða.

Vörumerki eiganda í samanburðarauglýsingu enda séu skilyrði 15. gr. laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu uppfyllt.

1. Á eftir 1. málsl. 2. mgr. kemur nýr málsliður er orðast svo:

Hafi eigandi haldgóðar ástæður fyrir því að koma í veg fyrir áframhaldandi sölu vöru, sérstaklega ef ástandi hennar hefur verið breytt eða hún hefur skaddast eftir að hún var sett á markað, gildir 1. málsl. 2. mgr. ekki.

6. gr.

Við 8. gr. laganna bætast þrjár nýjar málsgreinar, svohljóðandi:

Yngri réttur á skráðu vörumerki getur notið verndar jafnhliða rétti á eldra merki ef eldra merkið hefur ekki haft nægjanlegt sérkenni í skilningi 13. gr. á umsóknardegi yngra merkisins eða á forgangsréttardegi þess, sé forgangsréttar krafist skv. 17. gr.

Yngri réttur á skráðu vörumerki getur notið verndar jafnhliða rétti á eldra merki ef eldra merkið hefur ekki haft nægjanlegt sérkenni svo leitt hafi getað til ruglingshættu í skilningi 2. tölul. 1. mgr. 4. gr. á umsóknardegi yngra merkisins eða á forgangsréttardegi þess, sé forgangsréttar krafist skv. 17. gr.

Yngri réttur á skráðu vörumerki getur notið verndar jafnhliða rétti á eldra merki ef eldra merkið var ekki vel þekkt hér á landi í skilningi 3. tölul. 1. mgr. 4. gr. á umsóknardegi yngra merkisins eða á forgangsréttardegi þess, sé forgangsréttar krafist skv. 17. gr.

7. gr.

11. gr. laganna orðast svo:

Samkvæmt beiðni eiganda skráðs vörumerkis ber höfundum eða útgefendum orðabóka, alfræðirita eða annarra álíka heimildarrita, hvort sem er á prenti eða á rafrænu formi, að gæta þess að ekki sé gefið til kynna að skráð vörumerki sé almennt heiti á vöru eða þjónustu.

Útgefanda ber að tryggja að í eftirgerð rits eða næstu útgáfu þess fylgi leiðrétting um að um skráð vörumerki sé að ræða og skulu slíkar breytingar gerðar á kostnað útgefanda.

8. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 12. gr. laganna:

1. Á eftir orðunum „Í umsókn skal“ í 2. málsl. kemur: með skýrum og nákvæmum hætti.
2. Á eftir orðunum „nafni eða heiti umsækjanda“ kemur: , heimilisfangi og öðrum nauðsynlegum tengiliðaupplýsingum.
3. Við bætast þrjár nýjar málsgreinar, svohljóðandi:

Dagsetning umsóknar skal vera dagurinn sem umsækjandi skilar inn umsókn ásamt tilskildum upplýsingum og/eða gögnum skv. 1. mgr.

Umsókn um félagamerki og ábyrgðar- og gæðamerki skulu fylgja reglur um notkun merkisins og skulu þær birtar samhliða skráningu. Í reglunum skal m.a. koma fram:

1. Hverjir hafi heimild til þess að nota merkið.
2. Hvaða skilyrði gilda um notkun merkisins og hvaða afleiðingar og viðurlög óréttmæt notkun merkisins hefur í för með sér.
3. Hvaða réttindi og skyldur eigandi merkisins hefur gagnvart þeim sem notar merkið.
4. Ef um félagamerki er að ræða, hvaða reglur gilda um aðild að því félagi sem á merkið.

Aðilum sem framleiða vöru eða veita þjónustu sem upprunnin er frá sama landsvæði og það félag sem sækir um eða á skráð félagamerki sem tilgreinir þann uppruna skal vera heimilt að gerast aðilar að því félagi eða samtökum svo fremi sem þeir uppfylli öll önnur skilyrði reglna um notkun merkisins.

9. gr.

13. gr. laganna orðast svo:

Eftirfarandi skal ekki skrá:

1. tákn sem ekki geta verið vörumerki, sbr. 1. mgr. 2. gr.,
2. vörumerki sem skortir nægjanlegt sérkenni í tengslum við þá vöru eða þjónustu sem það óskast skráð fyrir,
3. vörumerki sem samanstanda eingöngu af táknum eða merkingum sem í viðskiptum gefa eingöngu, eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum, til kynna m.a. tegund vöru eða þjónustu, gæði, magn, fyrirhugaða notkun, virði, landfræðilegan uppruna eða hvenær varan er framleidd eða þjónustan innt af hendi,
4. vörumerki sem samanstanda eingöngu af táknum, orðasamböndum eða merkingum sem notaðar eru í daglegu máli eða teljast viðurkenndar á tilteknu viðskiptasviði,
5. tákn sem sýna eingöngu lögun eða aðra eiginleika sem leiða af eðli vöru, eru nauðsynleg vegna tæknilegs hlutverks vöru eða sem auka verðmæti hennar svo um munar,
6. vörumerki sem eru andstæð lögum, stríða gegn allsherjarreglu, almennu siðgæði eða hafa sérstaka táknræna þýðingu,
7. vörumerki sem eru til þess fallin að villa um fyrir mönnum, t.d. um eðli, ástand eða landfræðilegan uppruna vöru eða þjónustu,
8. vörumerki sem heimildarlaust fela í sér skjaldarmerki eða önnur ríkistákn, fána, merki íslenskra bæjar- eða sveitarfélaga, opinber skoðunar- og gæðamerki eða annað sem er til þess fallið að villst verði á því og framangreindum merkjum og táknum. Bannið nær því aðeins til opinberra skoðunar- og gæðamerkja að óskað sé skráningar fyrir sömu eða svipaðar vörur og þær sem umrædd merki eru notuð fyrir,
9. vörumerki sem felur í sér afurðarheiti, sem verndað er samkvæmt lögum um vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu, fyrir sömu eða svipaðar vörur og umsókn um skráningu merkis tekur til, og umsókn um vernd afurðarheitis var lögð inn á undan umsókn um skráningu vörumerkis,
10. vörumerki sem óskast skráð fyrir vín og sterka drykki og fela í sér landfræðileg heiti á vínum og sterkum drykkjum nema varan sé upprunnin frá viðkomandi stað,
11. vörumerki sem samanstanda af, eða sem sýna í veigamiklum atriðum, eldra plöntuyrkisheiti sem er skráð samkvæmt lögum um yrkisrétt og merkið óskast skráð fyrir plöntuyrki af sömu eða náskyldri tegund,
12. félagamerki ef reglur um merkið stríða gegn allsherjarreglu eða almennu siðgæði eða ef reglur um merkið uppfylla ekki skilyrði 3. mgr. 12. gr.,
13. félagamerki ef notkunarreglur þess koma í veg fyrir að allir framleiðendur á viðkomandi landfræðilegu svæði geti notað merkið,
14. vörumerki sem sótt hefur verið um í vondri trú.

Þegar kveða skal á um hvort vörumerki hafi nægjanlegt sérkenni skal líta til allra aðstæðna og þó einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hefur verið í notkun fyrir umsóknardag.

Þrátt fyrir 3. tölul. 1. mgr. er heimilt að skrá félagamerki og ábyrgðar- og gæðamerki sem gefur til kynna landfræðilegan uppruna vöru eða þjónustu. Slíkt merki veitir eiganda þess þó ekki rétt til þess að banna þriðja aðila að nota landfræðilegt heiti eða upplýsingar í atvinnustarfsemi svo framarlega sem notkunin er í samræmi við góða viðskiptahætti.

10. gr.

14. gr. laganna orðast svo:

Vörumerki skal ekki skrá nema með samþykki viðkomandi rétthafa:

1. ef villast má á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér,
2. ef villast má á því og merki sem telst alþekkt, í skilningi 6. gr. *bis* Parísarsamþykktarinnar, hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn,
3. ef villast má á merkinu og merki sem verið hefur í notkun í öðru landi, á þeim tíma er umsókn var lögð inn eða frá forgangsréttardegi, og er enn notað þar fyrir sömu eða líkar vörur eða þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi var í vondri trú við skráningu og notkun merkisins,
4. ef merki gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi, nafn annars manns eða mynd, enda sé þá ekki átt við löngu látna menn, eða í merkinu felst sérkennilegt nafn á fasteign eða mynd af henni,
5. ef merki gefur til kynna eða má skilja sem sérkennilegan titil á vernduðu bókmenntalegu verki eða listrænu verki eða ef gengið er á höfundarétt annars manns á slíku verki eða annan hugverkarétt,
6. ef umboðsaðili sækir um skráningu merkis í eigin nafni og án heimildar frá eiganda, nema umboðsaðili geti rökstutt gerðir sínar.

11. gr.

2. málsl. 1. mgr. 16. gr. orðast svo: Í umsókn skv. 12. gr. skal tilgreina með nægilega skýrum og nákvæmum hætti fyrir hvaða vörur og þjónustu merki óskast skráð svo umfang þeirrar verndar sem sóst er eftir sé skýrt.

12. gr.

Við 19. gr. laganna bætist ný málsgrein, er verður 4. mgr. og orðast svo:

Í þeim tilvikum sem ástæða höfnunar á aðeins við um hluta af þeim vörum og þjónustu sem umsókn um skráningu tekur til, skal höfnun skráningar einungis gilda um þann hluta umsóknar.

1. gr.

Á eftir 20. gr. laganna kemur ný grein, 20. gr. a, svohljóðandi:

Eftir að umsókn um skráningu vörumerkis er lögð inn til Hugverkastofunnar og áður en vörumerki er skráð er þriðja aðila heimilt að leggja fram ábendingu gegn skráningu merkis. Framlagning slíkrar ábendingar veitir viðkomandi aðila ekki aðild að málsmeðferð fyrir Hugverkastofunni.

Ábendingu má jafnframt leggja fram vegna skráningar félagamerkja sem og gæða-og ábyrgðarmerkja.

Nánar skal fjalla um meðferð ábendinga þriðja aðila í reglugerð.

14. gr.

22. gr. laganna orðast svo:

Heimilt er að andmæla skráningu vörumerkis, félagamerki og ábyrgðar- og gæðamerkis eftir birtingu. Hver sem er getur andmælt skráningu. Andmæli skulu send Hugverkastofunni innan tveggja mánaða frá birtingardegi og skulu þau rökstudd og þeim fylgja tilskilið gjald.

Andmæli skulu jafnframt uppfylla þær kröfur sem fram koma í reglugerð um vörumerki. Uppfylli andmæli ekki tilgreind formskilyrði skal andmælanda veittur hæfilegur frestur til lagfæringa. Berist lagfæringar ekki innan tilgreinds frests skal andmælunum vísað frá.

Þegar andmæli berast gegn skráningu vörumerkis eru upplýsingar þess efnis færðar í vörumerkjaskrá og tilkynning birt í Hugverkatíðindum.

15. gr.

Við lögin bætast þrjár nýjar greinar, 22. gr. a.–c., svohljóðandi:

1. (22. gr. a)

Eiganda skráningar skal tilkynnt um fram komin andmæli og gefinn kostur á að tjá sig um þau innan hæfilegs frests. Kjósi eigandi að tjá sig ekki um andmælin eru þau tekin til úrskurðar án frekari athugasemda frá andmælanda.

Berist andmæli gegn sama merki frá fleiri en einum aðila er heimilt að sameina málin nema málsaðilar færi fram málefnaleg sjónarmið gegn þeirri ákvörðun.

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

1. (22. gr. b.)

Skráning hins andmælta merkis er yfirfarin að nýju eingöngu með hliðsjón af rökum aðila.

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. Verði réttindin yfirfærð greiðir andmælandi nýtt umsóknargjald.

Úrskurður er sendur andmælanda og eiganda skráningar og birtur á vefsíðu stofnunarinnar. Niðurstaða úrskurðar skal birt í Hugverkatíðindum.

Ef skráning er felld úr gildi í heild eða að hluta í kjölfar andmæla er merkið afmáð úr vörumerkjaskrá í samræmi við niðurstöðu þegar endanleg niðurstaða áfrýjunarnefndar eða dómstóla liggur fyrir, ef við á.

1. (22. gr. c.)

Ef notkunarleysi er beitt sem vörn í andmælamáli og hafi fimm ára fresturinn til að taka eldra merkið í notkun með þeim hætti sem kveðið er á um í 25. gr. verið útrunninn á umsóknar- eða forgangsréttardegi yngra merkisins, skal andmælandi, komi fram krafa þess efnis frá eiganda hins andmælta merkis, sanna að eldra merkið hafi verið í notkun í samræmi við 25. gr. á fimm ára tímabili fyrir umsóknar- eða forgangsréttardag yngra merkisins eða að góð og gild rök séu fyrir því að merkið hafi ekki verið notað. Ef notkun með þeim hætti sem áskilið er telst ekki sönnuð verða andmæli ekki tekin til greina.

Hafi hið eldra merki aðeins verið notað til að auðkenna hluta þeirrar vöru eða þjónustu sem skráning þess tekur til skal, að því er varðar fram komin andmæli, einungis litið svo á að það njóti verndar fyrir þann hluta vörunnar eða þjónustunnar.

16. gr.

Við 24. gr. bætist ný málsgrein, svohljóðandi:

Verði breytingar á reglum um notkun félagamerkis skal eigandi tilkynna um breytingar til Hugverkastofunnar svo fljótt sem verða má og leggja fram nýtt eintak af þeim. Hugverkastofan fer yfir breytingarnar með hliðsjón af kröfum í 12. gr. og veitir frest til úrbóta uppfylli reglurnar ekki tilgreind skilyrði. Breyttar reglur hafa ekki gildi gagnvart Hugverkastofunni nema frá þeim degi þegar breyttar reglur eru færðar í vörumerkjaskrá. Birta skal reglurnar að nýju í Hugverkatíðindum.

17. gr.

24. gr. a. laganna orðast svo:

Hugverkastofan getur, að beiðni eiganda og gegn greiðslu tilskilins gjalds, hlutað umsókn sundur í tvær eða fleiri umsóknir. Hið sama gildir um skráningar. Í beiðni skal tilgreint til hvaða vöru- og þjónustu hver umsókn eða skráning skuli taka eftir hlutunina. Hin nýja umsókn eða skráning skal hafa sama umsóknar- og forgangsréttardag og grunnskráningin en sjálfstætt skráningarnúmer skal gefið. Ákvörðun um hlutun skal birt í Hugverkatíðindum.

18. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 25. gr. laganna:

1. 1. mgr. orðast svo:

Ef eigandi að skráðu vörumerki hefur ekki, innan fimm ára frá því að skráningarferli lauk, hafið raunverulega notkun vörumerkis hér á landi fyrir þá vöru eða þjónustu sem það er skráð fyrir, eða hafi slík notkun fallið niður í fimm ár samfellt, má ógilda skráninguna með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar, sbr. 28. gr. b, nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hafi ekki átt sér stað.

1. 2. mgr. orðast svo:

Eftirfarandi skal leggja að jöfnu við notkun skv. 1. mgr:

1. þegar vörumerki er notað í annarri útfærslu en greinir í vörumerkjaskrá, þó þannig að um sé að ræða frávik sem ekki raska sérkenni og aðgreiningarhæfi þess og óháð því hvort sú útfærsla er jafnframt skráð í vörumerkjaskrá í nafni eiganda, eða
2. þegar merki hefur verið sett á vörur hér á landi sem eingöngu eru ætlaðar til útflutnings eða á umbúðir slíkra vara.
3. Við 3. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi:

Ef félagamerki eða ábyrgðar- og gæðamerki er notað af einum eða fleiri aðilum sem heimild hafa til þess telst það til notkunar í skilningi 1. mgr.

1. Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:

Sú dagsetning sem upphaf fimm ára tímabilsins miðast við skv. 1. mgr. skal færð í vörumerkjaskrá.

19. gr.

Á eftir orðunum „frá og með“ í 1. mgr. 26. gr. laganna kemur: „þeim degi.“ og fellur orðið „skráningardegi“ brott.

20. gr

27. gr. laganna orðast svo

Umsókn um endurnýjun á skráningu vörumerkis er heimilt að leggja inn hjá Hugverkastofunni sex mánuðum áður en skráningartímabili lýkur en ekki síðar en sex mánuðum eftir lok tímabilsins. Umsókn skal fylgja tilskilið gjald sem greiða ber á þessu tímabili.

Hugverkastofan tilkynnir eiganda vörumerkis að skráningartímabil sé að renna út að minnsta kosti sex mánuðum áður en tímabilinu lýkur. Hugverkastofan ber ekki ábyrgð á réttindamissi farist fyrir að senda slíka tilkynningu eða berist hún ekki viðtakanda.

Telji Hugverkastofan umsókn fullnægjandi skal endurnýjun færð í vörumerkjaskrá og birt í tíðindum. Ef umsókn telst ekki fullnægjandi ber að senda umsækjanda tilkynningu um það og veita honum ákveðinn frest til þess að lagfæra umsóknina.

Ef beiðnin er lögð fram að því er varðar hluta þeirra vöru eða þjónustu sem skráning vörumerkisins tekur til, skal skráning einungis endurnýjuð fyrir þann hluta vörunnar eða þjónustunnar.

Hafi umsókn um endurnýjun ekki verið lögð fram innan þess frests sem um getur í 1. mgr. fellur skráning merkisins úr gildi.

Að beiðni eiganda vörumerkjaskráningar skal umsókn um endurnýjun tekin fyrir ef hann, innan tveggja mánaða frá því að frestur skv. 1. mgr. rann út, leggur inn umsókn um endurnýjun og greiðir tilskilið endurupptökugjald.

21. gr.

28. gr. laganna orðast svo:

Hafi vörumerki, félagamerki eða ábyrgðar- og gæðamerki verið skráð andstætt ákvæðum laga þessara er unnt að ógilda skráninguna, í heild eða hluta, með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar, sbr. þó ákvæði 8.–10. gr. Hver sem er getur farið fram á ógildingu skráningar.

Ef ógildingarástæðan er skortur á sérkenni merkis eða önnur tilvik sem getið er um í 13. gr. skal við matið einnig taka tillit til notkunar sem átt hefur sér stað eftir skráningu.

Í beiðni um ógildingu er heimilt að byggja á fleiri en einum eldri réttindum, svo fremi sem eldri réttindi tilheyra að öllu leyti sama eiganda.

22. gr.

Á eftir 28. gr. laganna koma fjórar nýjar greinar, 28. gr. a.–d., svohljóðandi:

1. (28. gr. a.)

Í ógildingarmáli þar sem byggt er á skráðu merki með eldri umsóknar- eða forgangsréttardag skal eigandi hins eldra merkis, fari eigandi hins yngra merkis fram á það við málsmeðferðina, færa sönnur á að vörumerkið hafi verið í notkun, eins og kveðið er á um í 25. gr. laganna, í tengslum við þá vöru eða þjónustu sem það er skráð fyrir, á síðasta fimm ára tímabili áður en krafist var ógildingar eða færa fram góð og gild rök fyrir því að merkið hafi ekki verið notað. Skilyrði er að skráningarferli vörumerkisins hafi, á þeim degi er krafa um ógildingu var lögð fram, verið lokið a.m.k. fimm árum fyrr.

Auk þeirrar sönnunar sem krafist er skv. 1. mgr., skal eigandi hins eldra merkis, ef fimm ára fresturinn til að taka eldra vörumerkið í notkun eins og kveðið er á um í 25. gr. var útrunninn á umsóknar- eða forgangsréttardegi hins yngra vörumerkis, færa sönnur á að eldra vörumerkið hafi verið í raunverulegri notkun á fimm ára tímabilinu fyrir umsóknar- eða forgangsréttardag þess eða að góð og gild rök séu fyrir því að merkið hafi ekki verið notað, fari eigandi hins yngra merkis fram á það við málsmeðferðina.

Ef notkun í samræmi við 1. og 2. mgr. telst ekki sönnuð skal hafna beiðni um ógildingu sem grundvallast á eldri réttindum.

Ef sýnt er fram á notkun fyrir hluta vöru eða þjónustu getur beiðni náð fram að ganga að því leyti.

1. (28. gr. b.)

Skráningu er unnt að fella niður, í heild eða að hluta, með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar ef merki:

1. hefur ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. innan fimm ára frá skráningu fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða notkun hefur ekki átt sér stað í fimm ár samfellt, nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun hefur ekki átt sér stað,
2. hefur vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir vöru eða þjónustu á því sviði sem skráning tekur til,
3. er notað af eiganda þess eða með samþykki hans með þeim hætti að villt getur um fyrir almenningi, m.a. að því er varðar eiginleika, gæði eða landfræðilegan uppruna vöru eða þjónustu.

Jafnframt er heimilt að fella niður skráningu félagamerkis eða ábyrgðar- og gæðamerkis hafi reglur um notkun merkisins ekki legið fyrir við skráningu , þær ekki verið uppfærðar, þeim er að öðru leyti ábótavant eða ef eigandi kemur ekki í veg fyrir notkun sem er ósamrýmanleg reglunum.

Óheimilt er að krefjast þess að skráning vörumerkis verði felld niður hafi eigandi sannanlega byrjað að nota vörumerkið eða tekið upp notkun þess á ný á þeim tíma eftir að fimm ára tímabil án notkunar telst liðið og áður en krafa um niðurfellingu vörumerkis er lögð fram.

Hefjist notkun eða endurnotkun vörumerkis einhvern tíma á þriggja mánaða tímabili áður en krafa um niðurfellingu vörumerkis var lögð fram, sem hófst í fyrsta lagi eftir að fimm ára tímabil án notkunar var liðið, skal slík notkun ekki tekin til greina stafi hún eingöngu af því að eigandi hafi fengið vitneskju um að fyrirhugað sé að krefjast niðurfellingar vörumerkisins.

1. (28.gr. c.)

Beiðni til Hugverkastofunnar um að skráning merkis verði ógilt eða felld niður skal vera skrifleg, hún rökstudd og henni skal fylgja tilskilið gjald. Beiðni skal jafnframt uppfylla þær kröfur sem fram koma í reglugerð um vörumerki

Uppfylli beiðni ekki skilyrði 1. mgr. og reglugerðar þegar hún er lögð inn er beiðanda veittur frestur til að lagfæra beiðnina. Verði beiðni ekki lagfærð innan tilskilins frests eða telji Hugverkastofan ekki ástæðu til að framlengja frestinn skal beiðninni vísað frá.

Berist beiðni um ógildingu eða niðurfellingu frá fleiri en einum aðila er heimilt að sameina málin nema málsaðilar færi fram málefnaleg rök gegn þeirri ákvörðun.

Tilkynna skal eiganda skráningarinnar um beiðnina og veita honum færi á að tjá sig um málið innan tilskilins frests áður en ákvarðað er í málinu.

Ef mál vegna sömu skráningar er til meðferðar fyrir dómstólum er beiðni vísað frá. Ef dómsmál er höfðað vegna skráningar á sama grundvelli og fram kemur í 1. mgr. og áður en Hugverkastofan hefur ákvarðað í málinu skal Hugverkastofan fresta meðhöndlun málsins þar til dómur liggur fyrir. 

1. (28. gr. d.)

Réttaráhrif þess að skráning merkis er ógilt í heild eða að hluta með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar skal miða við umsóknardag.

Réttaráhrif þess að skráning merkis er felld niður í heild eða að hluta með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar skal miða við dagsetningu beiðni um niðurfellingu. Í ákvörðun má þó að beiðni annars hvors málsaðila miða áhrif niðurfellingar við fyrri dagsetningu þegar sýnt er fram á ástæður niðurfellingar.

Verði skráning merkis ógilt eða felld niður í heild eða að hluta skal birta tilkynningu þar að lútandi í Hugverkatíðindum og merkið svo afmáð úr vörumerkjaskrá í samræmi við niðurstöðu þegar endanlega niðurstaða áfrýjunarnefndar eða dómstóla liggur fyrir, ef við á.

23. gr.

2. mgr. 29. gr. laganna orðast svo:

Hugverkastofan er réttur sóknaraðili í málum samkvæmt 13. gr., 25. gr. og 28. gr. b.

24. gr.

30. gr. a. laganna fellur brott.

25. gr

Eftirfarandi breytingar verða á 36. gr. laganna:

1. 1. mgr. orðast svo:

Rétt til vörumerkis eða umsóknar um skráningu vörumerkis má framselja í heild eða að hluta, eitt og séreða ásamt þeirriatvinnustarfsemi sem þaðer notað í.

1. Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:

Hafi vörumerki verið skráð á nafn umboðsaðila eða eiganda umrædds vörumerkis, án samþykkis eigandans, skal hinn síðarnefndi hafa rétt til þess að krefjast þess að vörumerkið verði framselt honum. Á það þó ekki við ef umboðsaðilinn eða fulltrúinn réttlætir gerðir sínar.

26. gr.

1. mgr. 37. gr. laganna orðast svo:

Hver sá sem eignast hefur rétt á skráðu vörumerki eða umsókn um skráningu vörumerkis skal tilkynna það til Hugverkastofunnar sem skal geta eigendaskiptanna í vörumerkjaskrá og birta í Hugverkatíðindum.

27. gr.

38. gr. laganna orðast svo:

Eigandi að skráðu vörumerki eða umsækjandi um skráningu vörumerkis getur veitt öðrum leyfi til að nota merkið í atvinnuskyni (nytjaleyfi). Nytjaleyfi getur verið sértækt eða almennt og tekið til allrar eða hluta þeirrar vöru eða þjónustu sem vörumerki er skráð fyrir eða óskast skráð fyrir. Nytjaleyfishafi getur því aðeins framselt rétt sinn að um það hafi verið samið.

Eigandi að skráðu vörumerki eða umsækjandi um skráningu vörumerkis getur beitt vörumerkjarétti sínum gagnvart nytjaleyfishafa brjóti hinn síðarnefndi ákvæði nytjaleyfissamnings varðandi:

1. gildistíma nytjaleyfisins,
2. leyfilega útfærslu merkis,
3. umfang þeirrar vöru eða þjónustu sem nytjaleyfið er veitt fyrir,
4. hið landfræðilega svæði sem nytjaleyfið tekur til,
5. gæði þeirrar vöru sem nytjaleyfishafi framleiðir eða þeirrar þjónustu sem hann býður fram.

Eigandi vörumerkis, umsækjandi um skráningu vörumerkis eða nytjaleyfishafi getur, gegn ákveðnu gjaldi, farið fram á að nytjaleyfi verði fært í vörumerkjaskrá og birt í Hugverkatíðindum. Hið sama gildir ef nytjaleyfi er framselt eða fellur úr gildi. Hugverkastofan getur hafnað því að færa inn nytjaleyfi ef talið er að notkun nytjaleyfishafa á merkinu geti leitt til hættu á ruglingi.

28. gr.

39. gr. laganna orðast svo:

Heimilt er að veðsetja skráð vörumerki eða umsókn um skráningu vörumerkis óháð þeirri atvinnustarfsemi sem það er notað í.

Heimilt er að gera fjárnám í skráðu vörumerki eða umsókn um skráningu vörumerkis.

Hafi réttur að skráðu vörumerki eða umsókn um skráningu vörumerkis verið veðsettur eða fjárnám gert í honum skal þess getið í vörumerkjaskrá ef eigandi merkis, umsækjandi, veðhafi eða gerðarbeiðandi óskar þess og breytingin birt í Hugverkatíðindum.

29. gr.

Við 45. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:

Eigandi félagamerkis eða ábyrgðar- og gæðamerkis skal hafa rétt til að gera bótakröfu fyrir hönd aðila sem hafa heimild til þess að nota merkið hafi þeir orðið fyrir skaða vegna óheimillar notkunar á merkinu.

30. gr.

46. gr. laganna orðast svo:

Nytjaleyfishafi getur aðeins höfðað mál vegna brota á vörumerkjarétti með samþykki eiganda vörumerkis, nema um annað hafi verið samið. Handhafi sértæks nytjaleyfis getur þó höfðað slíkt mál ef eigandi vörumerkis höfðar ekki sjálfur mál vegna viðkomandi brota innan hæfilegs tíma frá formlegri beiðni nytjaleyfishafa þar um.

Nytjaleyfishafa er heimilt að ganga inn í mál sem eigandi vörumerkis hefur höfðað vegna brota á vörumerkjarétti, í því skyni að krefjast skaðabóta vegna tjóns sem hann hefur orðið fyrir.

31. gr.

Í stað orðsins „ELS-tíðindi“ í 1. og 2. mgr. 21. gr., 24. gr., 1. mgr. 31. gr., 2. mgr. 32. gr., 2. mgr. 35. gr., 2. mgr. 52. gr., 1. mgr. og 5. mgr. 53. gr., 2. mgr. 54. gr., 55. gr., 2. mgr. 57. gr., 2. mgr. 58. gr., 60. gr., 2. mgr. 65. gr. a kemur í viðeigandi beygingarmynd: Hugverkatíðindi.

32.gr.

Lög þessi eru sett til innleiðingar á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins, 2015/2436/ESB um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um vörumerki sem vísað er til í XVII. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 27/2020 frá 7. febrúar sem birt var þann […] í EES-viðbæti stjórnartíðinda Evrópusambandsins nr. […].

33. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Lög um félagamerki, nr. 155/2002, með síðari breytingum, falla brott við gildistöku laga þessara.

Umsóknir um skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja sem lagðar hafa verið inn hjá Hugverkastofu við gildistöku laga þessara skulu teljast uppfylla kröfur til umsókna skv. lögum þessum hafi umsókn verið í samræmi við kröfur eldri laga við gildistöku laganna þessara.

Aðeins er mögulegt að fá vörumerki, félagamerki eða ábyrgðar- og gæðamerki sem skráð var fyrir gildistöku laga þessara fellt niður eða takmarkað á grundvelli andmæla, ógildingar eða niðurfellingar hafi slík niðurstaða verið möguleg á grundvelli laga um vörumerki fyrir breytingar þær sem felast í lögum þessum.

Að öðru leyti gilda lög þessi einnig um vörumerki, félagamerki og ábyrgðar- og gæðamerki sem skráð voru fyrir gildistöku laga þessara.

Greinargerð.

* 1. **Inngangur.**

Frumvarp þetta er samið í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. Með frumvarpinu er lagt til að innleiða tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2015/2436/ESB frá 16. desember 2015 um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um vörumerki (vörumerkjatilskipunin). Tilskipunin felur í sér gagngera endurskoðun á fyrri tilskipunum á sviði vörumerkja, annars vegar fyrstu tilskipun ráðsins 89/104/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki og hins vegar síðari tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/95/EB um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki og er því nauðsynlegt að endurskoða ákvæði laga um vörumerki og félagamerkjalaga með tilliti til þeirra breytinga sem gerðar hafa verið. Með frumvarpinu er jafnframt lagt til að sameina ákvæði laga um félagamerki nr. 155/2002 og laga um vörumerki nr. 45/1997.

Í frumvarpinu eru einnig lagðar til nokkrar breytingar á ákvæðum laga um vörumerki nr. 45/1997. Er það gert annars vegar til leiðréttingar á villum og hins vegar til að auka skýrleika og samræmingu við önnur sérlög á sviði hugverka- og einkaréttinda sem og reglugerðir sem eru settar á grundvelli þeirra. Við ritun frumvarpsins voru vörumerkjalög annarra Norðurlanda höfð til hliðsjónar. Náin samvinna hefur verið milli Norðurlandanna við lagasetningu á sviði hugverka- og einkaréttinda og mikilvægt að samræmis sé gætt í norrænni löggjöf.

* 1. **Tilefni og nauðsyn lagasetningar.**

Vörumerkjatilskipunin var samþykkt á vegum Evrópusambandsins (ESB) þann 16. desember 2015 og er hluti umbóta á vörumerkjalöggjöf ESB. Markmið tilskipunarinnar er að samræma evrópskar vörumerkjareglur, gera þær notendavænni og skilvirkari, aðgengilegri almenningi og í samræmi við nýjustu tækni. Talið var nauðsynlegt að færa vörumerkjalöggjöfina til nútímahorfs og laga hana að öld internetsins til að mæta auknum kröfum hagsmunaaðila um hraðari, betri og einfaldari skráningarkerfi fyrir vörumerki. Með frekari samræmingu efnisreglna og nýjum ákvæðum um formleg skilyrði sem varða kröfur til umsókna og málsmeðferð skráningaryfirvalda má ná því markmiði fram. Tilskipunin er víðtækari en fyrri tilskipun Evrópusambandsins á þessu sviði, bæði vegna þess að hún inniheldur nákvæmari reglur um atriði sem eru nú þegar í fyrri tilskipun sem og ný ákvæði sem svara spurningum sem ekki hefur verið svarað áður, svo sem varðandi vörumerkjarétt sem eignarhlut og málsmeðferðarreglur skráningaryfirvalda. Þá er málsmeðferð vegna ágreiningsmála gerð ítarlegri skil en áður.

Við mat á leið til innleiðingar var lagt til grundvallar að innleiða tilskipunina með umritunaraðferð með lögum um breytingu á lögum um vörumerki.

* 1. **Meginefni frumvarpsins.**

Helstu efnisatriði frumvarpsins eru annars vegar innleiðing á vörumerkjatilskipuninni og hins vegar afleidd efnisákvæði sem lagt er til að breyta til að auka skýrleika og samræmi við íslensk sérlög á sviði hugverka- og einkaréttinda og löggjöf annarra ríkja.

Í tilskipuninni felast fjölmörg nýmæli, bæði til samræmingar á nálgun aðildarríkja Evrópusambandsins og EES/EFTA-ríkjanna við skráningu, notkun og verndartíma vörumerkja en einnig ítarlegri ákvæði en áður um tengd réttindi, þ.e. félaga- og ábyrgðar- og gæðamerki, ákvæði um afurðarheiti og plöntuheiti svo dæmi séu tekin.

Ein af meginbreytingunum sem lagðar eru til í frumvarpinu er horfið frá þeirri kröfu að vörumerki þurfi að vera „sýnileg tákn“. Þess í stað er gert ráð fyrir að vörumerki geti verið hvers konar tákn sem annars vegar geti greint vöru og þjónustu eins aðila frá eins eða sambærilegum vörum og þjónustu annarra og að unnt sé að tilgreina þau í vörumerkjaskrá á þann hátt að greina megi með skýrum og nákvæmum hætti til hvers einkarétturinn nær. Með þessu er m.a. opnað fyrir skráningu á óhefðbundnum merkjum eins og litum og hljóði, hreyfimyndum og fleira.

Í frumvarpinu er lagt til að breyta skráningarskilyrðum merkja. Helstu viðbætur við almenn skráningarskilyrði merkja (e. *absolute grounds*) er höfnun á grundvelli þess að tákn sýni lögun eða aðra eiginleika sem auka verðmæti vöru svo um munar og ef merki samanstanda af eða sýna í veigamiklum þáttum eldra skráð plöntuyrkisheiti. Þá er því enn fremur bætt við með skýrari hætti en áður að hafna megi skráningu merkis ef umsókn er lögð fram í vondri trú.

Í frumvarpinu er lagt til að skráningaryfirvöld geti synjað um skráningu merkis að hluta. Með breytingunni er lagt til að lögfesta þá framkvæmd skráningaryfirvalda að synja um skráningu að hluta. Þegar ástæður höfnunar á skráningu vörumerkis eiga aðeins við um hluta af þeirri vöru eða þjónustu sem umsókn tekur til, skal höfnunin einungis gilda um þann hluta vörunnar eða þjónustunnar.

Í frumvarpinu er lagt til að kveðið verði skýrar á um inntak einkaréttar til merkis en nú er, þ.e. möguleika í tengslum við beitingu réttarins, sem og takmarkanir á honum og skerpt er á rétti til að leggja bann við notkun merkis sem viðskipta- eða fyrirtækjaheiti og notkun merkis í samanburðarauglýsingum.

Með frumvarpinu er lagt til að innleiða heimild þriðja aðila til að leggja fram ábendingu gegn skráningu vörumerkis. Þannig mun hvaða aðili sem er, jafnt einstaklingur sem lögaðili, geta lagt fram ábendingu vegna tiltekinnar umsóknar eftir að hún er lögð inn og áður en ákvörðun um skráningu er tekin og þarf hann ekki að hafa af því lögmæta hagsmuni.

Ákvæði um félagamerki og ábyrgðar- og gæðamerki eru útfærð í frumvarpinu með skýrari hætti en áður. Farin var sú leið við innleiðingu tilskipunarinnar að sameina ákvæði félagamerkjalaga og vörumerkjalaga líkt og gert hefur verið í Noregi, Danmörku og Svíþjóð. Aukin áhersla er lögð á þær reglur sem fylgja skulu skráningu félagamerkja, endurskoðun þeirra, sem og birtingu og tilkynningu þar um auk þess sem heimilt verður að ógilda skráningu félagamerkja fullnægi reglur um þau ekki þar til gerðum skilyrðum og láti eigandi hjá líða að skila uppfærðum reglum til birtingar.

Í frumvarpinu er lagt til að lögfest verði ákvæði um notkunarleysi sem vörn í andmælamáli. Ákvæðið er nýmæli og kveður á um að eigandi merkis sem andmælt er geti að tilteknum skilyrðum uppfylltum farið fram á að andmælandi sýni fram á notkun þess merkis sem andmælin byggja á.

Þá er sú breyting lögð til á verndartíma skráðra vörumerkja að verndin gildir ekki frá skráningardegi heldur hefst á umsóknardegi og gildir í tíu ár frá þeim degi.

Í frumvarpinu er einnig lagt til að settur verði skýrari rammi um ferli við stjórnsýslulega niðurfellingu skráðra vörumerkja sem finna má í 28. gr. og 30. gr. a. núgildandi laga um vörumerki. Í samræmi við vörumerkjatilskipunina er þessu ferli skipt annars vegar í *ógildingu* vörumerkjaskráningar, svo sem vegna notkunarleysis, eða *niðurfellingu* skráningar, svo sem ef að vörumerki telst ekki hafa uppfyllt skilyrði skráningar. Réttaráhrif þessara tveggja úrræða eru ólík og er skýrar kveðið á um ferlið sem fylgir þessum úrræðum.

* 1. **Samræmi við stjórnarskrá og alþjóðlegar skuldbindingar.**

Efni frumvarpsins gefur ekki sérstaka ástæðu til að ætla að það fari gegn ákvæðum stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944. Frumvarpinu er ætlað að innleiða vörumerkjatilskipunina í íslenskan rétt. Tilskipunin var tekin upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. […], frá […] 2020, um breytingu á […] viðauka EES-samningsins og er Ísland skuldbundið til að taka efni hennar upp í íslenskan rétt. Lagt er til að innleiða tilskipunina með umritunaraðferð.

* 1. **Samráð.**

Frumvarpið snertir fyrst og fremst starfsemi vörumerkjarétthafa og umboðsmanna þeirra. Áform um lagasetninguna voru send til kynningar hjá öðrum ráðuneytum þann 11. nóvember 2019. Frumdrög frumvarpsins voru kynnt helstu haghöfum á samráðsfundi í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu þann 20. nóvember 2019 og frestur veittur til 6. desember til að koma að athugasemdum. Í framhaldi af samráði við haghafa voru frumdrög frumvarpsins birt í samráðsgáttinni þann […] 2020 og frestur til umsagna veittur til […] 2020. Umsagnir bárust frá […].

Helstu athugasemdir í umsögnum lutu að […].

Við ritun frumvarpsins var höfð hliðsjón af athugasemdum sem bárust í samráði.

* 1. **Mat á áhrifum.**

Frumvarpið getur haft í för með sér bæði aukna möguleika og umbætur í vernd hugverkaréttinda. Frumvarpið getur bætt samkeppnisstöðu fyrirtækja sem vilja vernda hugverkaréttindi sín.

Frumvarpið getur haft áhrif á stjórnsýslu ríkisins. Í frumvarpinu er horfið frá því að vörumerki þurfi að vera „sýnileg tákn“. Þess í stað er gert ráð fyrir að vörumerki geti verið hvers konar tákn sem annars vegar geti greint vörur/þjónustu frá eins/sambærilegum vörum/þjónustu annars og að unnt sé að sýna þau í skrá á þann hátt að greina megi með skýrum og nákvæmum hætti til hvers einkarétturinn nær. Af þessu leiðir að Hugverkastofan þarf að koma sér upp búnaði til að taka á móti umsóknum um skráningu slíkra merkja. Gert er ráð fyrir að kostnaður vegna þessa rúmist innan fjárheimilda stofnunarinnar.

Frumvarpið felur hvorki í sér tekju- eða útgjaldabreytingar fyrir ríkissjóð. Verði frumvarpið óbreytt að lögum er ekki gert ráð fyrir neinum fjárhagsáhrifum á ríkissjóð vegna lagabreytinganna.

*Um einstakar greinar frumvarpsins.*

Um 1. gr.

Í ákvæðinu er gildissvið laganna afmarkað. Gert er ráð fyrir því, til samræmis við ákvæði vörumerkjatilskipunarinnar að lögin nái einnig yfir vernd félaga- og ábyrgðar- og gæðamerkja í stað þess að um þau gildi sérstök lög, sbr. lög um félagamerki nr. 155/2002. Um slík merki gilda að meginstefnu til sömu ákvæði um málsmeðferð, umfang verndar, framfylgni réttinda o.fl. og gilda um vörumerki.

Þá er að finna í ákvæðinu skilgreiningu á hugtakinu vörumerki og hugtökunum félagamerki og ábyrgðar- og gæðamerki. Þar sem síðari hugtökin tvö eru nú felld undir lög um vörumerki þótti nauðsynlegt að skýrlega væri kveðið á um skilgreiningu þeirra og greinarmunur gerður á milli þeirra. Þá höfðu ábyrgðar- og gæðamerki áður verið talin félagamerki sem slík en með ákvæðinu er skilgreind nánar merking hugtakanna, tilgangur þeirra og tilgreint hvaða aðilar geta óskað eftir slíkri skráningu.

Vörumerki eru sérstök auðkenni fyrir vörur og þjónustu til að nota í atvinnustarfsemi en samskonar tilgreiningu er að finna nú í 2. málsl. 1. gr. gildandi laga um vörumerki.

Félagamerki höfðu hins vegar verið skilgreind í lögum um félagamerki sem sameiginlegt auðkenni félags, samtaka eða stjórnvalda en er nú skilgreint á annan hátt og í samræmi við tilskipunina. Þá höfðu ábyrgðar- og gæðamerki ekki verið skilgreind sérstaklega áður en töldust falla undir félagamerki. Nú er hins vegar gerður greinarmunur þarna á milli og athygli vakin á þeim mismunandi tilgangi sem er með skráningu viðkomandi merkja.

Rétt er að tilgreina sérstaklega að ákvæði laganna eiga við um allar tegundir vörumerkja jöfnum höndum, þ.e. vörumerki sem og félagamerki og ábyrgðar- og gæðamerki, nema annað sé tiltekið sérstaklega.

Um 2. gr.

Í 2. gr. gildandi laga um vörumerki er kveðið á um hvaða tákn séu til þess fallin að vera vörumerki. Í 2. gr. frumvarpsins eru hins vegar lagðar til umtalsverðar breytingar hvað vörumerkjahugtakið varðar en ein af helstu breytingunum sem vörumerkjatilskipunin felur í sér er að skilyrðið um að tákn þurfi að vera *sýnilegt* er afnumið, sbr. 3. gr. tilskipunarinnar.

Í samræmi við ákvæði tilskipunarinnar og til að tryggja samræmda túlkun á því hvað getur talist vörumerki er því lagt til að samkvæmt 1. mgr. verði einungis gerð krafa um að merki sé til þess fallið að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra auk þess sem það þurfi að vera til þess fallið að vera tilgreint 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.

Breytingin felur í sér útvíkkun á því hvað getur talist vörumerki í takt við tilkomu nýrrar tækni. Vörumerki þarf því ekki lengur nauðsynlega að vera sýnilegt, sbr. t.d. hljóðmerki, að því tilskildu að það hafi til að bera nægjanlegt sérkenni og að unnt sé að tilgreina það í vörumerkjaskrá á nægilega skýran og nákvæman hátt. Krafan um að unnt sé að tilgreina merki á fullnægjandi hátt í vörumerkjaskrá útilokar þannig ekki skráningu óhefðbundinna merkja og er því hugsanlegt að t.d. lykt eða bragð geti verið vörumerki. Eins og segir í 13. gr. inngangsorða tilskipunarinnar er mikilvægt að framsetning merkja sé skýr, nákvæm, heildstæð, aðgengileg, skiljanleg, endingargóð og hlutlaus. Sé það nægilega tryggt ætti að heimila framsetningu tákna með hvaða viðeigandi hætti sem er og með þeirri tækni sem almennt er aðgengileg, ekki einungis myndrænt. Framangreind skilyrði voru sett fram í dómi Evrópudómstólsins í máli C-273/00 (*Sieckmann*) og er ljóst að mat skráningaryfirvalda mun byggja á þeim dómi og þeim viðmiðum sem hann afmarkaði. Eðli máls samkvæmt gæti þó verið vandkvæðum bundið að fá óhefðbundin merki skráð, enda þurfa þau að uppfylla sömu skráningarskilyrði og hefðbundin merki, svo sem hvað varðar sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Í 1. mgr. er að finna upptalningu á þeim táknum sem geta verið vörumerki en rétt er að taka fram að ekki er um tæmandi talningu að ræða. Lagðar eru til breytingar á upptalningunni til samræmis við 3. gr. tilskipunarinnar og bætast því við *litir* og *hljóð*, sem teljast til óhefðbundinna merkja, en viðkomandi hugtök hafa ekki verið nefnd í þessu samhengi í lögum um vörumerki hingað til. Þá er einnig lagt til að orðið *mynstur* verði nefnt í þessu samhengi. Að sama skapi er lagt til að hugtökin *vígorð*, *nöfn á fyrirtækjum* *eða fasteignum* og *teikningar og útlit, búnaður vöru* verði ekki lengur hluti af umræddri upptalningu. Þar sem upptalningin er einungis í dæmaskyni er ekki um efnislega breytingu að ræða.

Með þessari útvíkkun á kröfum til tilgreiningar á vörumerkjum er ljóst að nýjar áskoranir koma fram hvað varðar umsóknarferlið, birtingar, utanumhald vörumerkjaskrár og fleira. Gert er ráð fyrir að nánar verði kveðið á um kröfur til tákna og það hvernig hægt er að tilgreina tákn í vörumerkjaskrá og leggja inn umsókn, svo sem stærð og tegund skráa og fleira, í reglugerð.

Um 3. gr.

Í greininni er kveðið á um nýja 4. gr. laga um vörumerki sem tekur mið af 10. gr. vörumerkjatilskipunarinnar.

Með greininni er lagt til að kveðið verði á um að eigendur vörumerkja öðlist einkarétt á notkun vörumerkis en sambærilegt ákvæði er að finna í gildandi 1. gr. laga um vörumerki. Réttara þykir að kveðið verði á um einkaréttinn í ákvæði sem fjallar um inntak einkaréttarins fremur en í inngangsákvæði. Þá er skerpt á inntaki einkaréttarins með þeim hætti að réttur eiganda vörumerkis er skilgreindur jákvætt, þ.e. vísað er til þess að eigandi vörumerkis geti bannað þriðja aðila að nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans, að nánari skilyrðum uppfylltum. Í gildandi lögum um vörumerki er einkarétturinn hins vegar skilgreindur neikvætt, þ.e. að aðrir en eigandi megi ekki nota vörumerki heimildarlaust.

Fram kemur að eigandi vörumerkis geti bannað þriðja aðila notkun á merki sem er eins og vörumerkið og er notað fyrir sömu vörur og þjónustu. Hér er um að ræða svokölluð *double identity* tilvik þar sem ruglingshætta er sjálfkrafa talin vera til staðar, enda um að ræða sama vörumerki og sömu vörur og þjónustu.

Þá er einnig tiltekið að einkaréttur vörumerkjaeiganda taki til þess að koma í veg fyrir notkun á merki sem er eins eða líkt vörumerki hans að því gefnu að merkið sé notað fyrir eins eða svipaðar vörur og þjónustu og að hætt sé við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum. Í tilfellum sem þessum er hins vegar nauðsynlegt að framkvæma mat á ruglingshættu út frá þeim viðmiðum og þeirri dómaframkvæmd sem skapast hefur í gegnum tíðina, bæði hjá íslenskum dómstólum, áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar og hjá Evrópudómstólnum.

Til samræmis við vörumerkjatilskipunina er sérstaklega tilgreint að óleyfileg notkun þurfi að varða atvinnustarfsemi *í tengslum við vörur og þjónustu*. Gildandi 1. mgr. 4. gr. laganna tilgreinir ekki sérstaklega að notkunin þurfi að varða vörur og þjónustu en hefur engu að síður verið litið svo á í framkvæmd og er það í samræmi við dómaframkvæmd Evrópudómstólsins, sbr. dóm Evrópudómstólsins frá 11. september 2007 í máli nr. C-17/06 *(Céline)*.

Ákvæði 2. mgr. 4. gr. gildandi laga fela í sér hina svonefndu *Kodak* reglu þar sem gert er ráð fyrir sérstakri vernd fyrir vörumerki sem eru vel þekkt hér á landi. Hér er lagt til að ákvæðið verði endurskrifað til samræmis við ákvæði 2. mgr. 10. gr. tilskipunarinnar og til samræmis við vörumerkjalög í Noregi og Svíþjóð. Breytingin felur í sér þá viðbót að svo ákvæðið geti átt við þurfi notkun vel þekkts vörumerkis að vera *án* *réttmætrar ástæðu*, ásamt því að hún hafi í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis líkt og gildandi 2. mgr. 4. gr. laganna kveður á um. Hugtakið *án réttmætrar ástæðu* er ekki að finna í ákvæðinu í dag en það kemur fram í viðeigandi ákvæði vörumerkjatilskipunarinnar og var einnig að finna í tilskipun ráðsins nr. 2008/95. Rétt þykir að það komi fram skýr tilvísun til þess í ákvæði 3. tölul. 1. mgr. 4. gr. laganna. Deilt var um túlkun hugtaksins *without due cause* í dómi Evrópudómstólsins frá 6. febrúar 2014 í máli nr. C-65/12, (*Leidseplein gegn* *Red Bull)*. Í niðurstöðu dómstólsins er tekið fram að notkun vel þekkts vörumerkis af réttmætri ástæðu geti falist í því þegar notkun þriðja aðila vegur þyngra en vernd vel þekkts merkis og er markmiðið að skerða ekki með öllu hagsmuni þriðja aðila af að nota eins eða líkt merki. Þá kemur fram að við mat á því hvort merki sé notað af réttmætri ástæðu þurfi einkum að líta til þess hvernig markhópur merkisins taki merkinu og hvert orðspor þess sé. Einnig að hvaða marki vöru- og þjónustulíking sé fyrir hendi og að hvaða leyti það liggi fyrir fjárhagsleg og viðskiptaleg nauðsyn þriðja aðila fyrir notkun merkisins.

Þá er einnig skýrlega tiltekið að vernd vel þekktra merkja nái til tilfella þar sem um er að ræða notkun þriðja manns á vörumerki fyrir bæði ólíkar vörur og þjónustu og líkar vörur og þjónustu. Með þessari áréttingu er horft til niðurstöðu Evrópudómstólsins í málum eins og C-292/00 (*Zino Davidoff).*

Við breytinguna er 3. mgr. 4. gr. enn fremur færð yfir í 6. gr. laga um vörumerki, sbr. 5. gr. frumvarps þessa.

Um 4. gr.

Í greininni er kveðið á um breytingar á 5. gr. gildandi laga um notkun vörumerkis. Ákvæðið afmarkar hvað skuli teljast notkun vörumerkis svo hægt sé að sýna fram á að notkun þess hafi sannanlega hafist og einnig afmarkar það hvenær skráð vörumerki telst hafa verið notað í leyfisleysi. Breytingunum er ætlað að innleiða 11. gr. og að hluta 10. gr. vörumerkjatilskipunarinnar.

Í fyrsta lagi er lögð til sú viðbót við 1. tl. 1. mgr. 5. gr. gildandi laga að ekki sé eingöngu vísað til þess að með notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi sé átt við að merki sé sett á vöru eða umbúðir hennar, heldur einnig vísað til þess að sé vörumerkið sett á merkimiða, límmiða, þætti eða búnað til að tryggja öryggi og sannprófa ósvikni, eða annað sem hægt er að festa vörumerkið á þá teljist það notkun vörumerkis. Með þessari viðbót er lagt til að innleiða, að hluta, efni 11. gr. tilskipunarinnar sem mælir fyrir um rétt vörumerkjaeiganda til að banna undirbúningsaðgerðir þegar notkun á vörumerki í leyfisleysi á sér stað. Rétturinn til að banna notkun vörumerkis er nú þegar til staðar í 7. kafla laga um vörumerki, svo sem með lögbanni gegn yfirvofandi athöfn sem brýtur eða mun brjóta gegn vörumerkjarétti.

Rétt þykir einnig að gera ofangreindar viðbætur á 5. gr. laganna svo ljóst sé að undirbúningsaðgerðir á borð við framleiðslu á merkimiðum og límmiðum eða öðru sem merkið getur verið fest á, teljist til notkunar í skilningi ákvæðisins. Til skýringar er athygli vakin á því að meðal markmiða með breytingartillögunni er að náð verði til þeirra tilvika þegar falsaðar vörur eða umbúðir þeirra eiga í hlut. Þetta á t.d. við um tilfelli þar sem fölsuð vara er flutt inn án þess að viðkomandi vörumerki sé á henni og það síðan fest á vöruna rétt fyrir markaðssetningu. Í slíkum tilfellum verður að vera ljóst að eingöngu sú háttsemi að setja vörumerki á límmiða eða merkimiða teljist líka notkun í skilningi ákvæðisins. Einnig á ákvæðið að taka til þeirra tilvika þegar vörumerki er fest á þætti eða búnað til að tryggja öryggi og/eða sannprófa ósvikni. Dæmi um slíkt tilvik er þegar vörum fylgir staðfesting um að vara sé ekki eftirlíking, en þetta á gjarnan við þegar svokallaðar lúxusvörur eiga í hlut. Annað dæmi er þegar staðfesting fylgir með vöru um að öryggisprófanir hafi verið framkvæmdar, til dæmis í tilviki rafmagnsvara.

Í öðru lagi er lagt til að efni gildandi 2. tl. og 3. tl. 1. mgr. 5. gr. sé sameinað í einn tölulið. Þykir sú framsetning vera rökréttari. Þá er einnig lagt til að við upptalninguna sé bætt við *birgðum af vörunni safnað í þeim tilgangi* að undirbúa markaðssetningu hennar og er það í samræmi við 10. gr. vörumerkjatilskipunarinnar.

Í þriðja lagi er lagt til að í 3. tl. 1. mgr. 5. gr. laganna sé vísað til viðskiptaskjala í stað orðalagsins um að merki sé notað í *bréfhausum eða á annan sambærilega hátt*. Þykir það ákjósanlegra orðfæri og er í samræmi við tilskipun ráðsins. Dæmi um slík gögn væru m.a. reikningar og bréfsefni.

Til samræmis við vörumerkjatilskipunina er nauðsynlegt að bæta nýjum tölulið við 5. gr. laganna þar sem kveðið er á um að með notkun sé m.a. átt við að merki sé notað sem viðskiptaheiti eða fyrirtækjaheiti eða sem hluti þess. Þessa breytingu þarf að skoða með hliðsjón af ákvæði tilskipunarinnar þ.e. d- lið 3. mgr. 10. gr. og með tilliti til 19 lið inngangsorða tilskipunarinnar þar sem segir að notkun sem viðskiptaheiti eða fyrirtækjaheiti verði þó að vera notkun sem vörumerki, þ.e. notkun sem er í þeim tilgangi að aðgreina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra.

Um 5. gr.

Í greininni eru lagðar til breytingar sem varða 6. gr. laga um vörumerki um takmarkanir á vörumerkjarétti og er þeim ætlað að samræma íslensk lög að fullu við ákvæði 14. og 15. gr. tilskipunarinnar. Með takmörkun vörumerkjaréttar er átt við að í tilteknum tilvikum geti eigandi vörumerkis þurft að þola að þriðja aðila sé heimilt að nota vörumerki hans eða hluta þess í atvinnustarfsemi, að því gefnu að notkunin sé í samræmi við góða viðskiptahætti. Er þannig um að ræða takmörkun á þeim einkarétti sem skráning vörumerkis veitir og útlistaður er í 4. gr. laga um vörumerki.

Lögð er til sú breyting á 1. tl. 1. mgr. gildandi 6. gr. laganna að orðalagið nafn *fasteignar eða heiti á atvinnustarfsemi sinni* verði fellt brott. Þannig mun einkaréttur vörumerkjaeigandans aðeins takmarkast af rétti þriðja aðila, sem er einstaklingur, til þess að nota nafn sitt eða heimilisfang. Eigandinn þarf því ekki lengur að sætta sig við að ótengdur aðili noti í atvinnustarfsemi viðkomandi vörumerki eða noti það sem nafn á fasteign. Þessi breyting er í samræmi við það sem vörumerkjatilskipunin kveður á um og festir í sessi túlkun Evrópudómstólsins. Meðal markmiða með þessari breytingu er að fastsetja sömu skilyrði fyrir fyrirtæki (þ.e. heiti á atvinnustarfsemi) og vörumerki, þar sem eldra heiti á virkri atvinnustarfsemi getur verið fyrirstaða fyrir skráningu vörumerkis, sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. gildandi laga og skal eldra vörumerki nú njóta sömu verndar gagnvart yngra heiti á atvinnustarfsemi. Hið sama skal eiga við um nafn fasteignar.

Lagðar eru til smávægilegar breytingar á 2. tl. 1. mgr. 6. gr. laganna en á þeim grundvelli getur eigandi vörumerkis ekki bannað öðrum að nota í atvinnustarfsemi sinni almenn orð eða lýsingar. Er hér horft til þess að samræma ákvæði laga um vörumerki betur við orðalag 14. gr. vörumerkjatilskipunarinnar. Þannig er bætt við að sú lýsing eða tákn sem gæti fallið undir töluliðinn þurfi að vera án sérkennis, svo sem sá hluti merkis sem er án sérkennis. Einnig er um að ræða nokkrar orðalagsbreytingar frá gildandi ákvæði; þannig verður orðið *ástand* að *gæði*, *notkun* verður *áætluð notkun*, *verði* verður *virði* og *uppruni* verður *landfræðilegur uppruni.*

Við ákvæðið bætast enn fremur tveir nýir töluliðir, annars vegar varðandi takmörkun einkaréttar eiganda vörumerkis þegar um er að ræða notkun á merkinu almennt og í tengslum við fylgi- eða varahluti til dæmis og hins vegar varðandi notkun merkis í samanburðarauglýsingum, sbr. 15. gr. laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, nr. 57/2005.

Kveðið er á um takmörkun einkaréttarins þegar nota þarf merki til þess að vísa til þess að um sé að ræða vöru eða þjónustu eiganda viðkomandi vörumerkis, einkum þegar slíkt er nauðsynlegt til að segja til um ætlaða notkun vöru eða þjónustu, einkum þegar um fylgi- eða varahluti er að ræða, enda sé það gert í samræmi við góða viðskiptahætti. Með þessum nýja tölulið er tilgreint að heimilt sé almennt að vísa til tiltekinnar vöru eða þjónustu með vörumerkinu ef sannanlega er átt við vörur frá viðkomandi eiganda. Eitt helsta dæmið um slíka notkun er þegar um er að ræða endursölu á vörum eða þegar um fylgihluti eða varahluti ræðir. Þessi takmörkun á einkaréttinum er hins vegar ekki algild og verður að meta í hverju tilfelli í hverju notkun á merkinu felst, samræmi notkunar við góða viðskiptahætti og einnig hvort að notkun merkisins hefur í för með sér skaða fyrir vörumerkið eða ef gefið er í skyn að einhver viðskiptaleg tengsl séu með söluaðila og framleiðanda, þ.e. eiganda merkisins. Í þessu ljósi má vísa til dóma Evrópudómstólsins í málum C-337/95 (*Dior)* og C-63/96 (*BMW)*.

Vörumerkjatilskipunin tiltekur enn fremur að heimilt sé að banna þriðja aðila að nota vörumerki í samanburðarauglýsingu á þann veg að það fari gegn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2006/114/EB. Af því leiðir að það er markmið tilskipunarinnar að eigandi vörumerkis geti ekki bannað þriðja aðila að nota vörumerki hans í samanburðarauglýsingu að skilyrðum þar að lútandi uppfylltum. Kveðið er á um skilyrði fyrir notkun samanburðarauglýsinga í 15. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005. Réttast þykir að mælt verði fyrir um það í 6. gr. laga um vörumerki, sem fjallar um takmörkun einkaréttarins, að eigandi vörumerkis geti ekki bannað þriðja aðila að nota vörumerki hans í samanburðarauglýsingum að skilyrðum 15. gr. laga nr. 57/2005 uppfylltum.

Með gildandi lögum um vörumerki, var ákvæði um tæmingu réttinda fyrst innleitt. Ákvæðinu var breytt með lögum nr. 117/2009 um breytingu á lögum um vörumerki um vörumerki með síðari breytingum þar sem túlkun ákvæðisins samræmdist ekki túlkun ákvæðis eldri vörumerkjatilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins eins og EFTA dómstóllinn túlkaði það, sbr. dóm í málum E-9/07 og E-10/07, *L’Oréal Norge AS og L’Oréal SA* gegn *Per Aarskog AS, Nille AS og Smart Club AS.* Með breytingunni var alþjóðleg tæming vörumerkjaréttar afnumin og kom svæðisbundin tæming í hennar stað. Fyrir liggur að bæði vörumerkjatilskipunin og forveri hennar, tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/95/EB um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki, mæla einnig fyrir um þá undantekningarreglu að hafi eigandi haldgóðar ástæður fyrir því að koma í veg fyrir áframhaldandi sölu vöru, sérstaklega ef ástandi hennar hefur verið breytt eða hún hefur skaddast eftir að hún var sett á markað, þá eigi reglan um tæmingu vörumerkjaréttar ekki við. Sú regla hefur ekki verið innleidd í íslensk vörumerkjalög. Ekki verður séð að sérstök ástæða sé til að halda þeirri undantekningarreglu utan við íslensk vörumerkjalög og er því lagt til að reglan verði tekin upp.

Um 6. gr.

Með greininni er lagt til að innleiða 8. gr. vörumerkjatilskipunarinnar um svonefnd millibilsréttindi. Samkvæmt 8. gr. tilskipunarinnar verður vörumerkjaskráning ekki ógilt vegna hindrunar af hálfu eldra vörumerkis ef viðkomandi vörumerki var ekki talið uppfylla kröfuna um sérkenni á umsóknar- eða forgangsréttardegi yngra merkisins. Ákvæðið hefur þýðingu í þeim tilvikum þegar eldra vörumerki hefur verið skráð þrátt fyrir að það skorti sérkenni en vörumerkið hefur síðan þá öðlast sérkenni með notkun. Ef yngra merkið var skráð í millitíðinni, þ.e. áður en eldra merkið öðlaðist sérkenni með notkun, þá verður skráning þess ekki gerð ógild. Yngra merkið er því álitið hafa öðlast ákveðin réttindi meðan á millibilsástandinu stóð, frá skráningu og fram að því er sérkenni eldra merkisins hafði fengist.

Hið sama á við ef yngra merkið er eins eða líkt eldra merkinu og eldra merkið var ekki nægilega sérkennilegt svo að ruglingshætta væri metin á umsóknar- eða forgangsréttardegi yngra merkisins Sú staða er uppi ef eldra merkið var talið hafa nægilegt sérkenni til skráningar strax í upphafi en hafði þó ekki endilega slíkt sérkenni á þeim tíma að ruglingshætta hefði verið talin vera til staðar milli þess og hins yngra merkis. Þannig er gert ráð fyrir því að eldra vörumerkið geti hafa öðlast sterkara sérkenni með tímanum sem hafa eigi áhrif á hvort samhliða tilvist þessara tveggja merkja sé möguleg eða ekki.

Hið sama á einnig við þegar eldra vel þekkt vörumerki var ekki orðið vel þekkt í skilningi 4. gr. á umsóknar- eða forgangsréttardegi yngra merkisins.

Þar sem íslensk vörumerkjalög innihalda ekki ákvæði sem taka til ofangreindra tilfella er lagt til að við 8. gr. bætist þrjár málsgreinar sem nái yfir þessi tilfelli. Með ákvæðinu er stefnt að því að koma í veg fyrir að ógilding yngra vörumerkis nái fram að ganga ef eldra merkið hafði ekki öðlast nægjanlegt sérkenni á umsóknar- eða forgangsréttardegi þessa yngra, ef eldra merkið getur ekki hafa talist ruglingslega líkt yngra merkinu á umsóknar- eða forgangsréttardegi þess vegna takmarkaðs sérkennis og loks ef að eldra merki er vel þekkt merki en gat ekki talist vera vel þekkt á umsóknar- eða forgangsréttardegi yngra merkisins.

Ákvæði 9. gr. tilskipunarinnar fjalla um samhliða tilvist vörumerkja vegna aðgerðarleysis eiganda eldra merkis en þar sem 1. mgr. 8. gr. sem og 9. gr. gildandi laga um vörumerki nær yfir tilfelli sem slík þá var ekki talin þörf á sérstakri innleiðingu viðkomandi ákvæðis tilskipunarinnar.

Um 7. gr.

Með greininni eru gerðar breytingar á gildandi 11. gr. laga um vörumerki sem fjallar um ritun vörumerkja í orðabókum, handbókum, kennslubókum og þess háttar sérfræðiritum. Markmið ákvæðisins er að veita vörumerkjaeigendum tilteknar heimildir til þess að koma í veg fyrir notkun merkja sinna sem almenn heiti, svo sem í uppsláttarritum. Slík notkun getur leitt til þess að vörumerki missi á endanum sérkenni sitt og verði þar af leiðandi að almennu heiti. Ákvæðið er nauðsynlegt til þess að sporna gegn slíkri þróun en notkunin sem ákvæðið fjallar um telst yfirleitt ekki notkun vörumerkis í skilningi laga um vörumerki, þ.e. ekki notkun í þeim tilgangi að auðkenna vörur eða þjónustu.

Til samræmis við 12. gr. vörumerkjatilskipunarinnar eru lagðar til breytingar á gildandi 11. gr. laganna. Mun ákvæðið því aðeins taka til þeirra tilvika þegar birting vörumerkis gefur til kynna að það sé almennt heiti á þeirri vöru eða þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna í stað orðlags gildandi laga um að merki þurfi einfaldlega að hafa verið birt. Þessi breyting er í takt við það hvenær talið er að brot á vörumerkjarétti geti legið fyrir en almenn birting vörumerkis í orðabókum eða öðrum fræðilegum skrifum felur alla jafna ekki í sér brot á vörumerkjarétti þar sem ekki er verið að nota merkið í tengslum við vöru eða þjónustu. Þá felur birting vörumerkis í orðabók, sem dæmi, án þess að það feli í sér almennt heiti, ekki í sér að merkið muni tapa sérkenni sínu. Þá eru lagðar til breytingar á ákvæðinu sem fela í sér nánari reglur um það hvenær höfundi eða útgefanda ber að gera leiðréttingu, sem er eigi síðar en í næstu útgáfu þegar um prentað rit er að ræða, eða án tafar í öðrum tilvikum. Er það í samræmi við ofangreinda 12. gr. tilskipunar ráðsins.

Að því er varðar 2. mgr. greinarinnar þá er lagt til að höfundi eða útgefanda beri að kosta leiðréttingu og ekki aðeins í þeim tilvikum þegar þeir vanrækja skyldur sínar skv. 1. mgr. líkt og gildandi lög gera ráð fyrir.

Um 8. gr.

Með greininni er áréttað að í umsókn skuli með skýrum og nákvæmum hætti tilgreina hvert merkið er. Breyting þessi er lögð fram til samræmis við vörumerkjatilskipunina þar sem áhersla er lögð á að framsetning vörumerkis í umsókn þurfi að vera með með skýrum og nákvæmum hætti. Sé það merki sem skráning óskast fyrir ekki tilgreint með nægilega skýrum og nákvæmum hætti í umsókn getur það haft í för með sér höfnun á umsókn vegna formgalla. Greinina ber að túlka með hliðsjón af 2. gr. laganna sem kveður á um hverskonar merki eru skráningarhæf enda er krafan um skýrleika og nákvæmni samofin því um hverskonar merki er að ræða. Það fellur í hlut Hugverkastofunnar að meta hvenær krafa þessi er uppfyllt en nánari reglur um innihald umsókna mun síðan verða að finna í reglugerð ráðherra.

Lagt er til að tekið verði fram að umsækjendur skuli tilgreina heimilisfang og er sú breyting í samræmi við 50. gr. tilskipunarinnar sem kveður á um skyldu þess efnis. Þá er tekið fram að aðrar nauðsynlegar tengiliðaupplýsingar skuli koma fram í umsókn enda nauðsynlegt að hægt sé að hafa samband við umsækjanda vegna umsóknarinnar. Sömu kröfur eru gerðar í ákvæðinu varðandi umboðsmenn en í gildandi 2. mgr. 35. gr. laganna er nú þegar tekið fram að heimilisfang þeirra skuli skráð í vörumerkjaskrá.

Þá er lagt til að ný málsgrein bætist við ákvæðið þar sem skilgreint er hvernig afmarka skuli umsóknardag. Í 8. gr. gildandi reglugerðar ráðherra um skráningu vörumerkja o.fl. er meðal annars kveðið á um að Hugverkastofan gefi umsókn dagsetningu og umsóknarnúmer við móttöku. Það þykir hins vegar réttara að kveðið sé á um umsóknardag í lögunum enda hefur dagurinn mikilvæga þýðingu í tengslum við skráningu vörumerkja, sbr. t.d. 26. gr. gildandi laga um að vernd skráðs vörumerkis hefjist á þeim degi sem umsókn skv. 12. gr. laganna er lögð inn. Þá hefur dagurinn mikilvæga þýðingu í tengslum við það þegar krafist er forgangsréttar, sbr. 17. gr. gildandi laga. Breytingin er í samræmi við vörumerkjatilskipunina.

Umsóknardagur telst þannig sá dagur þegar umsókn er skilað inn til Hugverkastofunnar ásamt upplýsingum þeim sem fram koma í 1. mgr. greinarinnar, þ.e. hvert merkið er eða einhvers konar tilgreining á vörumerkinu, þær vörur og þjónusta sem merkið óskast skráð fyrir, upplýsingar um umsækjanda og tilskilið gjald. Hugverkastofan mun áfram senda umsækjendum formgallabréf ef einhvers konar galli er á umsókn eða upplýsingar eru ekki nægilegar með fresti til þess að bæta úr. Í þeim tilfellum helst umsóknardagur að því gefnu að umsækjandi hlíti beiðni um frekari upplýsingar eða lagfæringar.

Þá er að finna í ákvæðinu nýmæli er varðar kröfur til umsókna um félagamerki annars vegar og ábyrgðar- og gæðamerki hins vegar. Eins og áður hefur komið fram hefur slíkar kröfur verið að finna í sérlögum um félagamerki, nr. 155/2002 en þær eru nú sameinaðar í lög um vörumerki. Viðbótarákvæðin byggja á 6. kafla vörumerkjatilskipunarinnar sem fjallar um félagamerki og ábyrgðar- og gæðamerki.

Almennar kröfur til vörumerkjaumsókna eiga við um félagamerki og ábyrgðar- og gæðamerki einnig. Til viðbótar þurfa umsóknir að innihalda reglur þær sem gilda um merkið og þær skal birta samhliða skráningu. Þá er að finna í ákvæðinu frekari atriði sem koma þurfa fram í reglunum, svo sem upplýsingar um hverjum er heimilt að nota merki, hvaða skilyrði eru fyrir notkun og hvaða afleiðingar eru af óheimilli notkun. Enn fremur þurfa félagamerkjum að fylgja upplýsingar um reglur varðandi aðild að félaginu. Vörumerkjatilskipunin gerir ráð fyrir því að skylda sé að heimila framleiðendum frá tilteknu landsvæði að nota tiltekið félagamerki ef viðkomandi uppfyllir að öðru leyti skilyrði félagsins og er framleiðandi á þessu landsvæði. Er þessari skyldu ætlað að koma í veg fyrir mismunun.

Hér er um að ræða töluvert skýrari og strangari kröfur til eigenda félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja heldur en áður hafa gilt þó að lög um félagamerki, nr. 155/2002 hafi gert að kröfu að umsókn um félagamerki fylgi reglur. Með breytingunni verða frekari kröfur gerðar til innihalds reglnanna og þess að þær feli í sér ákveðna sanngirni.

Um 9. gr.

Í 13. gr. gildandi laga um vörumerki er kveðið á um almenn skilyrði þess að vörumerki teljist skráningarhæf (e. *absolute grounds for refusal*). Hingað til hefur ekki formlega verið greint á milli almennra og afstæðra höfnunarástæðna (e. *relative grounds for refusal*) í lögum um vörumerki. Ákvæði 14. gr. gildandi laga felur þannig í sér almennar höfnunarástæður í bland við afstæðar. Þykir því rétt að ráðast í heildarendurskoðun á bæði 13. og 14. gr. laganna til að auka á skýrleika og halda almennum og afstæðum höfnunarástæðum til haga í tveimur aðskildum ákvæðum, sbr. 4. og 5. gr. tilskipunarinnar. Má gera ráð fyrir að breytingin auðveldi umsækjendum um skráningu vörumerkja að átta sig á hvers vegna merki þeirra er hafnað og geri þeim þannig frekar kleift að nýta rétt sinn til andsvara. Í 9. gr. frumvarpsins er lagt til að skipta greininni upp í töluliði sem hafi að geyma almennar höfnunarástæður, sbr. 4. gr. tilskipunarinnar, þar á meðal þær almennu höfnunarstæður sem nú er að finna í 14. gr. gildandi laga.

Í 1. tölulið kemur fram að ekki skuli skrá vörumerki ef það getur ekki verið vörumerki, þ.e. uppfyllir ekki skilyrði 1. mgr. 2. gr. um að vera hvers konar tákn sem eru til þess fallin að greina vöru og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra aðila auk þess sem það verður að vera mögulegt að tilgreina táknið í vörumerkjaskrá og afmarka skýrt og nákvæmt inntak verndarinnar. Hér er stefnt að samræmi við a-lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunarinnar.

Í 2. tölulið er tilgreint að ekki skuli skrá vörumerki sem skortir nægjanlegt sérkenni í tengslum við þá vöru og þjónustu sem það óskast skráð fyrir. Hér er um að ræða sambærilegt mat og í gildandi 1. mgr. 13. gr. laganna og er ekki lögð til breyting á beitingu þess í framkvæmd heldur eingöngu verið að tiltaka kröfuna um sérkenni skýrlega í samræmi við b-lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunarinnar.

Í 3. tölulið kemur fram að ekki sé heimilt að skrá vörumerki sem samanstendur eingöngu af táknum eða merkingum sem í viðskiptum gefa eingöngu, eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum, til kynna tegund vöru eða þjónustu, magn, gæði, notkun, virði, landfræðilegan uppruna eða hvenær vara er framleidd eða þjónusta innt af hendi. Hér er sem sagt um að ræða kröfu um að tákn sem óskast skráð sem vörumerki teljist ekki almennt og lýsandi heiti fyrir þá vöru eða þjónustu sem óskað er skráningar fyrir. Orðalag er hér sambærilegt við 2. málsl. 1. mgr. 13. gr. gildandi laga og er ekki um breytingu á beitingu þess að ræða heldur eingöngu uppsetningu þess í samræmi við c-lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunarinnar.

Í 4. tölulið er tekið fram að ekki skuli skrá vörumerki sem samanstanda eingöngu af táknum, orðasamböndum eða merkingum sem notaðar eru í daglegu máli eða teljast viðurkenndar á tilteknu viðskiptasviði. Hér á sama við og fram hefur komið að ofan, orðalag er sambærilegt við 3. málsl. 1. mgr. 13. gr. gildandi laga og d-lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunarinnar.

Í 5. tölulið er kveðið á um að ekki skuli skrá tákn sem sýna eingöngu lögun eða aðra eiginleika sem leiða af eðli vöru, eru nauðsynlegir vegna tæknilegs hlutverks vöru eða sem auka verðmæti hennar svo um munar. Efnislega sambærilegt ákvæði er að finna í 2. mgr. 2. gr. gildandi laga um vörumerki þar sem segir að ekki sé unnt að öðlast vörumerkjarétt á tákni sem sýnir eingöngu lögun sem leiðir af eiginleikum vöru, lögun sem er nauðsynleg vegna tæknilegs hlutverks vöru eða sem miðar annars að öðru en því að auðkenna hana. Með frumvarpinu er þetta ákvæði flutt úr 2. gr. yfir í 13. gr. sem almennt skráningarskilyrði en þessi málsgrein um tákn sem sýnir lögun eða eiginleika átti það til að falla í skuggann af höfnunarástæðum í 13. og 14. gr. Orðalag töluliðarins hér er til samræmis við e-lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunarinnar sem leiðir til þess að eftirfarandi tilgreiningar eru teknar upp í lagatextann; *aðrir eiginleikar* sem leiða af eðli vöru, eru nauðsynlegir vegna tæknilegs hlutverks vöru eða sem *auka verðmæti hennar svo um munar*. Síðastnefnda skilyrðið, *lögun eða* *eiginleikar sem auka verðmæti vöru*, var að finna í e-lið 1. mgr. 3. gr. tilskipunar ráðsins nr. 89/104/EB sem og í e-lið 1. mgr. 3. gr. tilskipunar ráðsins nr. 2008/95/EB en hefur ekki verið innleitt í lög um vörumerki hingað til. Þá er lagt til að orðalagið *eða sem miðar annars að öðru en því að auðkenna hana* verði tekið út úr ákvæðinu þar sem það er talið óþarft að hafa það inni í lagatextanum til að gæta samræmis við e-lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunarinnar. Orðalagið kom fyrst fram í 5. gr. laga um vörumerki nr. 47/1968, en í athugasemdum við ákvæðið í greinargerð kom fram að þar væri vörumerkjaréttinum sett þau takmörk að hann næði ekki til þeirra hluta merkis sem aðallega lytu að því að gera umbúðir vöru sem notadrýgstar en miðuðu hins vegar ekki sérstaklega að því að auðkenna hana. Vörumerkjaréttur sem næði til slíks búnaðar væri til þess fallinn að tálma framförum á þessu sviði. Væri um búnað að ræða sem að athuguðu máli þætti rétt að vernda bæri að fara einkaleyfisleiðina. Þetta ákvæði um að ekki skuli skrá sem vörumerki lögun vöru eða slíka eiginleika hefur verið nokkuð umdeilt í Evrópu og þá sérstaklega sá hluti þess sem nú kemur inn í íslensk lög, þ.e. höfnun skráningar vegna lögunar eða annarra eiginleika sem auka verðmæti vöru svo um munar. Um tæknilega eiginleika vöru hefur Evrópudómstóllinn rætt í málum C-299/99 (*Phillips gegn Remington*) og C-48/09 (*Lego Juris gegn OHIM og Mega Brands*) og um eiginleika sem auka verðmæti vöru hefur verið fjallað í málum C-371/06 (*Benetton gegn G-Star*) og T-508/08 (*Bang & Olufsen gegn OHIM*). Erfitt hefur þótt að túlka þetta skráningarskilyrði og afmarka hversu langt það nær og hvernig skuli beita því. Þá hefur Evrópudómstóllinn staðfest að ekki sé hægt að komast hjá höfnun skráningar vörumerkis á þessum grundvelli með notkun og áunnu sérkenni.

Í 6. tölulið er tekið fram að ekki skuli skrá vörumerki sem eru andstæð lögum, stríða gegn allsherjarreglu, almennu siðgæði eða hafa sérstaka táknræna þýðingu. Hér er lagt til að 3. tölul. 1. mgr. 14. gr. verði færður í 13. gr. sem almennt skráningarskilyrði í samræmi við tilskipunina. Þá er orðalaginu breytt að hluta, ekki lengur talað um að vörumerki geti valdið hneyksli heldur miðað við að nota sama orðalag og í tilskipuninni, þ.e. f- lið 1. mgr. 4. gr. hennar. Enn fremur er bætt við tilvikum þar sem vörumerki gengur gegn almennu siðgæði eða hefur sérstaka táknræna þýðingu eins og fram kemur í b-lið 3. mgr. 4. gr. tilskipunarinnar. Markmiðið er þannig að ákvæðið verði víðtækara og sveigjanlegra. Reynt hefur á túlkun f-liðar tilskipunarinnar fyrir Evrópudómstólnum svo sem í málum T-232/10 (*Couture Tech gegn OHIM*) og T-526/09 (*Paki Logistics gegn OHIM*) sem og í hinu svokallaða *Vigeland* máli fyrir EFTA-dómstólnum (mál E-5/16) þar sem dómstóllinn skilgreindi mat á hugtakinu *stríðir gegn allsherjarreglu* (*e. against public policy*) sem hlutlægt mat og hugtakið almennt siðgæði (*e. accepted principles of morality*) sem huglægt mat aftur á móti.

Ákvæði 7. töluliðar er í samræmi við g-lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunarinnar og að öllu leyti sambærilegur við 2. tölul. 1. mgr. 14. gr. gildandi laga en er nú fluttur í 13. gr. sem almennt skráningarskilyrði. Ekki felst í þessu frumvarpi breyting á því hvernig ákvæðið hefur verið túlkað eða því beitt.

Í 8. tölulið er kveðið á um að ekki skuli heimila skráningu vörumerkis ef það felur heimildarlaust í sér skjaldarmerki eða önnur ríkistákn, fána, merki íslenskra bæjar- eða sveitarfélaga, opinber skoðunar- eða gæðamerki eða annað sem er til þess fallið að villst verði á því og framangreindum merkjum og táknum. Hér er um að ræða ákvæði sambærilegt við 1. tölul. 1. mgr. 14. gr. gildandi laga og samsvarandi h-lið 1.mgr. 4. gr. tilskipunarinnar (vernd merkja á grundvelli ákvæðis 6*ter* (1)(a) í Parísarsamþykktinni sem og c-lið 3. mgr. sömu greinar sem er valkvætt ákvæði sem tiltekur vernd fyrir önnur merki og tákn en þau sem falla undir áðurnefnt 6*ter* ákvæði. Ekki er gert ráð fyrir því að túlkun og beiting ákvæðisins breytist frá því sem var með 1. tölul. 1. mgr. 14. gr. laganna.

Ákvæði 9. töluliðar er sambærilegt 10. tölul. 1 mgr. 14. gr. gildandi laga sem þar sem kveðið er á um að ekki skuli skrá vörumerki hafi til staðar verið skráð afurðarheiti sem verndað er samkvæmt lögum um vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu. Ákvæði þetta kom inn í lögin með áðurnefndum lögum um afurðarheiti, nr. 130/2014.

Ákvæði 10. töluliðar eru sambærileg 3. mgr. 14. gr. gildandi laga þar sem segir að óheimilt sé að skrá vörumerki fyrir vín og sterka drykki sem fela í sér landfræðileg heiti á vínum og sterkum drykkjum nema varan sé upprunnin frá viðkomandi stað. Hér er töluliður þessi fluttur í 13. gr. um almenn skráningarskilyrði en að öðru leyti er ekki um breytingar á orðalagi eða túlkun að ræða. Sambærilegt ákvæði í tilskipuninni er j-liður 1. mgr. 4. gr.

Í 11. tölulið er að finna nýnæmi en þar kemur fram að ekki skuli skrá vörumerki sem samanstendur af, eða sýnir í veigamiklum atriðum, eldra plöntuyrkisheiti sem er skráð samkvæmt lögum um yrkisrétt og merkið óskast skráð fyrir plöntuyrki af sömu eða náskyldri tegund. Samsvarandi ákvæði tilskipunarinnar er l- liður 1. mgr. 4. gr. hennar. Fá plöntuyrki eru skráð hér á landi en skráning þeirra fer fram hjá yrkisréttarnefnd sem starfar innan Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytins á grundvelli laga nr. 58/2000 um yrkisrétt. Skráð plöntuyrki eru ekki aðgengileg opinberlega eins og stendur en bætt mun verða úr því. Fram að þeim tímapunkti mun Hugverkastofan eiga í góðum samskipum við ráðuneytið um upplýsingar um ný skráð plöntuyrki.

Ákvæði 12. og 13. töluliðar fjallar um skráningarhindranir sem eru sérstakar fyrir félagamerki. Þau eiga sér samsvörun í ákvæðum 6. kafla vörumerkjatilskipunarinnar, nánar tiltekið ákvæði 31. gr. tilskipunarinnar.

Nýtt ákvæði kemur í fjórtánda tölulið sem heimilar höfnun vörumerkjaskráningar hafi umsækjandi verið í vondri trú þegar umsókn var lögð inn. Markmið þessarar viðbótar er að Hugverkastofa geti beitt þessu ákvæði ef fram koma upplýsingar, til dæmis á umsóknarstigi með ábendingu samkvæmt 13. gr. þessa frumvarps, um að sótt hafi verið um merki í vondri trú. Ákvæðið á sér samsvörun í 2. mgr. 4. gr. tilskipunarinnar en varðandi túlkun hugtaksins vond trú vísast til umfjöllunar um ákvæði 10. gr. frumvarps þessa.

Í 2. mgr. 13. gr. gildandi laga er kveðið á um þann möguleika að vörumerki sé skráð hafi það öðlast nægjanlegt sérkenni með notkun eða hafi öðlast svokallaða yfirfærða merkingu sbr. orðalag í úrskurðum áfrýjunarnefndar í málum nr. 8/2007 (FRÍLAGER) og 30/2004 (Úrvalsvísitala aðallista). Hér er sama ákvæði tekið upp á sama stað, þ.e. sem 2. mgr. 13. gr., og ekki er hér um að ræða breytta beitingu ákvæðisins þó lagðar séu til nokkrar lagfæringar til skýrleika. Við mat á því hvort nægjanlegt sérkenni hafi skapast með notkun þarf að líta til allra aðstæðna, þó einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merki hefur verið í notkun. Meginreglan er sú að ekki er tekið tillit til framlagðra gagna varðandi notkun merkis sem dagsett eru eftir umsóknardag enda miðast mat á skráningarhæfi vörumerkja við þann dag. Er því mikilvægt að gögn sem umsækjendur leggja fram í því skyni að sýna fram á að vörumerki þeirra hafi öðlast áunnið sérkenni með notkun séu dagsett eða að unnt sé að ráða tímamark notkunar af þeim. Þá þurfa gögn að sýna samfellda notkun umrædds merkis fyrir umsóknardag, en því lengur sem merki hefur verið í notkun þeim mun meiri líkur eru á að merki teljist hafa öðlast sérkenni. Í undantekningartilfellum er þó hugsanlegt að litið verði til gagna sem dagsett eru eftir og í kringum umsóknardag, t.d. ef merkið hefur öðlast óvenju hraða festu og tengingu á markaði við tiltekinn aðila í tengslum við þá vöru eða þjónustu sem óskað er skráningar fyrir. Lagt er til að bæta orðunum *fyrir umsóknardag* við ákvæði 2. mgr. 13. gr. til að auka skýrleika þess, sbr. framangreint, og til samræmis við 4. mgr. 4. gr. tilskipunarinnar.

Í 3. mgr. 9. gr. er kveðið á um að þrátt fyrir kröfu um að ekki sé heimilt að skrá vörumerki sem gefur til kynna landfræðilegan uppruna vöru eða þjónustu þá sé undantekning gerð hvað varðar félagamerki og ábyrgðar- og gæðamerki. Slík merki er heimilt að skrá þó þau endurspegli landfræðilegan uppruna vöru eða þjónustu en hins vegar er skýrlega tekið fram að skráningin veiti eiganda merkisins þó ekki rétt til þess að banna þriðja aðila að nota hið landfræðilega heiti í atvinnustarfsemi svo lengi sem notkunin er í samræmi við góða viðskiptahætti.

Um 10. gr.

Ákvæði 10. gr. frumvarpsins er nýmæli og er ætlað er að koma í stað 14. gr. gildandi laga. Greinin byggir á 5. gr. tilskipunarinnar um afstæð skráningarskilyrði (e. *relative grounds for refusal*) þ.e. skráningarskilyrði þar sem taka þarf tillit til hagsmuna annarra vörumerkjahafa og meta skráningarhæfi afstætt út frá þeim réttindum sem þegar eru til staðar við umsókn og skráningu merkis.

Eins og fram kemur í skýringum með greininni hér að framan eru breytingar á þessu ákvæði þær helstar að hluti gildandi 14. gr. laga um vörumerki er færður úr því ákvæði yfir í ákvæði sem tekur yfir almenn skráningarskilyrði í 13. gr. Um frekari rökstuðning fyrir þessari tilfærslu og breytingum vísast þangað. Þau atriði sem eftir standa af gildandi 14. gr. eru 4.–9. tölul. greinarinnar. Við greinina bætast tveir töluliðir, annars vegar um höfnun skráningar þegar umboðsaðili sækir um skráningu merkis í eigin nafni og án heimildar frá eiganda og hins vegar heimild til höfnunar ef umsækjandi hefur lagt inn vörumerkjaumsókn í vondri trú.

Fyrsti til þriðji töluliður greinarinnar er samhljóða núverandi 6.–8. tölul. 14. gr. gildandi laga. Ekki er gert ráð fyrir að mat á ruglingshættu skv. 1. tölul. sem slíkri taki breytingum undir nýrri 14. gr. Þó má benda á varðandi 2. tölul. ákvæðisins um alþekkt merki að við ákvæðið er bætt tilvísun til ákvæðis 6. gr. *bis* Parísarsamþykktarinnar um vel þekkt vörumerki. Túlkun hugtaksins alþekkt merki, eins og það birtist í lagatexta með lögum nr. 44/2012, hefur verið sú að alþekkt merki njóti ekki verndar hér nema þau hafi hvorki verið skráð né notuð hér á landi. Slík túlkun er erfiðleikum bundin enda ólíklegt að vörumerki sem talist getur alþekkt eða alþjóðlega þekkt hafi ekki verið notað eða skráð hér á landi og virðist þá sem umrædd höfnunarástæða eða grundvöllur andmæla sé tæplega tækur til notkunar í framkvæmd. Rétt er að ítreka að grundvöllur þessa ákvæðis um alþekkt merki er ákvæði 6. gr. *bis* í Parísarsamþykktinni sem byggir á því að veita skuli vörumerkjum sem eru þekkt þvert á landamæri sérstaka vernd. Slík vernd stafar af orðspori viðkomandi merkis og er ætlað að standa óháð því hvort einnig sé til staðar skráð vernd eða vernd á grundvelli notkunar.

Í 3. tölul. greinarinnar er notast við orðalagið *vond trú* í stað orðalagsins *vissi eða hefði mátt vita* þegar um er að ræða ruglingshættu við erlent óskráð vörumerki. Breytingin miðar að því að hugtakanotkun verði í betra samræmi við tilskipunina og norrænan rétt. Bent er á í þessu samhengi að Evrópudómstóllinn hefur fjallað um mat á vondri trú í máli nr. C-529/07 (*Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG*) og máli nr. C-320/12 (*Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd.*). Í dómunum kemur m.a. fram að heildarmat á atvikum þurfi að fara fram í hverju tilviki fyrir sig eins og þau voru á þeim tíma sem umsókn um skráningu merkisins var lögð inn. Enn fremur segir að ef umsækjandi hafi vitað eða mátt vita um hið erlenda merki þá fullnægi það eitt og sér ekki skilyrði ákvæðisins um að hann hafi sótt um skráningu merkisins í vondri trú, heldur þurfi að skoða hver tilætlun umsækjandans hafi verið með skráningu þess, t.d. sú að hindra aðkomu annars aðila með einhverjum hætti að viðkomandi markaði. Ætlun umsækjanda er því huglægur þáttur sem meta þarf út frá atvikum öllum, þ.á.m. hlutlægum staðreyndum hvers máls. Með breytingunni eru gerðar strangari kröfur en áður enda er um að ræða undantekningu frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn. Að öðru leyti er ekki um breytingu á túlkun ákvæðisins að ræða.

Ákvæði fjórða og fimmta töluliðar eru óbreytt frá gildandi 14.gr. laganna.

Ákvæði 6. tölul. er nýmæli. Lagt er til að heimilt verði að synja um skráningu vörumerkis ef umboðsaðili sækir um skráningu merkis í eigin nafni og án heimildar frá eiganda, nema umboðsaðili geti rökstutt gerðir sínar. Ákvæðið er í samræmi við b-lið 3. mgr. 5. gr. tilskipunarinnar. Í gildandi lögum um vörumerki var gert ráð fyrir að tilfelli þar sem umboðsmaður skráir vörumerki án fyrirmæla frá eiganda eða án heimildar gætu fallið undir núgildandi 9. tölul. um vonda trú. Lagt er til að bætt verði við sérstökum tölulið til að ná utan um þessi tilfelli enda ljóst að umboðsmaður þarf ekki að hafa verið í vondri trú við skráningu þar sem um misskilning getur verið að ræða eða annað sambærilegt. Samsvarandi ákvæði er að finna í b-lið 3. mgr. 5. gr. vörumerkjatilskipunarinnar.

Um 11. gr.

Með greininni er lagt til að í umsókn skuli tilgreina með nægilega skýrum og nákvæmum hætti fyrir hvaða vöru og þjónustu merki óskast skráð. Uppfylli umsókn ekki þá kröfu ber Hugverkastofunni að veita umsækjanda hæfilegan frest til að gera viðhlítandi breytingar. Með breytingunni lagt til að lögfest verði túlkun Evrópudómstólsins, sbr. dóm í máli nr. C-307/10 (*IP TRANSLATOR*) frá 19. júní 2012 þar sem staðfest var að þágildandi vörumerkjatilskipun fæli í sér kröfu um skýra og nákvæma tilgreiningu á þeirri vöru og/eða þjónustu sem merki óskast skráð fyrir enda þótt tilskipunin hafi ekki kveðið á um það með berum orðum. Í dómnum kemur einnig fram að túlka beri yfirskrift flokka Nice flokkunarkerfisins um vöru og þjónustu á þá leið að þær taki eingöngu til þeirrar vöru eða þjónustu sem tilgreind er. Í kjölfar dómsins tók Hugverkastofan upp breytta túlkun sem tók gildi þann 1. janúar 2014 á Íslandi. Á sama tíma var takmörkun gerð á hluta yfirskrifta flokkanna í ljósi þess að þær teldust of víðtækar. Samskonar takmörkun var gerð í öllum aðildarríkjum Evrópusambandsins auk Noregs. Í 39. gr. vörumerkjatilskipunarinnar er ofangreind túlkun Evrópudómstólins lögfest. Í 3. og 5. mgr. 39. gr. tilskipunarinnar segir að heimilt sé að nota yfirskrift flokka ef þær samrýmast kröfunni um skýrleika og nákvæmni og skuli þær túlkaðar svo að þær taki til allrar vöru eða þjónustu sem bókstafleg merking vísana eða hugtaks nær yfir. Í frumvarpinu er ekki lagt til að lögfesta þá reglu þar sem krafan um skýrleika og nákvæmni er talin duga í þessu tilliti. Að því er varðar mat á ruglingshættu á milli merkja með tilliti til vöru- og þjónustulíkingar þá er vert að taka fram að vörur og þjónusta skulu ekki vera álitnar líkar eingöngu á þeim grundvelli að þær falli í sama flokk innan Nice- flokkunarkerfisins. Að sama skapi skal ekki líta svo á að vörur og þjónusta séu af ólíkri gerð eingöngu á grundvelli flokkunar í mismunandi flokka.

Um 12. gr.

Með greininni er lagt til að sú framkvæmd skráningaryfirvalda að synja skráningu að hluta verði lögfest í 19. gr. laga um vörumerki. Er það í samræmi við 7. gr. vörumerkjatilskipunarinnar sem kveður á um að þegar ástæður höfnunar á skráningu vörumerkis eiga aðeins við um hluta af þeirri vöru og þjónustu sem umsókn um skráningu tekur til, skuli höfnunin einungis gilda um þann hluta vörunnar og þjónustunnar.

Um 13. gr.

Í greininni er lagt til að þriðja aðila verði heimilt að leggja fram ábendingu gegn skráningu merkis. Samkvæmt 40. gr. vörumerkjatilskipunarinnar geta aðildarríki tekið upp ákvæði sem heimilar þriðju aðilum að mótmæla eða leggja fram ábendingu gegn skráningu vörumerkis. Lagt er til að slík heimild verði tekin upp í lög um vörumerki en heimildina hefur verið að finna í norrænu vörumerkjalögunum í nokkurn tíma.

Ákvæðið felur í sér að hver sem er, jafnt einstaklingur sem lögaðili, getu lagt fram ábendingu vegna tiltekinnar umsóknar eftir að hún er lögð inn og áður en merki er skráð og þarf viðkomandi ekki að hafa af því lögmæta hagsmuni. Skráning merkis skal miða við það tímamark þegar tiltekið vörumerki er birt sem skráð í vörumerkjaskrá Hugverkastofunnar. Ekki er gerð krafa um innihald ábendingar eða fylgigögn en æskilegt er að með ábendingunni fylgi röksemdir fyrir því á hvaða lagagrundvelli hafna skuli skráningu merkisins. Ábendingu fylgir ekki aðild að málsmeðferð hjá Hugverkastofunni. Gert er ráð fyrir að nánar verði kveðið á um málsmeðferð slíkra ábendinga í reglugerð. Meðferð ábendinga skulu samræmast stjórnsýslulögum svo sem með því að umsækjanda verði tilkynnt um framkomna ábendingu og honum boðið að tjá sig um hana.

Um 14. gr.

Greinin fjallar um heimild þriðju aðila til að leggja fram andmæli gegn skráningu vörumerkis. Í 43. gr. vörumerkjatilskipunarinnar er kveðið á um skyldu aðildarríkja til að tryggja að til staðar sé skilvirk og skjót stjórnsýslumeðferð til að andmæla umsókn um skráningu vörumerkis. Kröfur ákvæðisins eru uppfylltar hér á landi en lagt er til að ákvæðið verði útfært nánar annars vegar með hliðsjón af efni tilskipunarinnar og hins vegar til samræmis við ákvæði á Norðurlöndunum um sama efni. Rétt er að taka fram að andmælaferlið tekur jafnt til landsbundinna vörumerkjaskráninga sem og alþjóðlegra skráninga og tekur einnig til félaga- og ábyrgðar- og gæðamerkja.

Um grundvöll andmæla í 1. mgr. 43. gr. tilskipunarinnar vísast til 5. gr. hennar um ruglingshættu eða afstæðar ástæður höfnunar eða ógildingar (*e. relative grounds*). Samkvæmt orðanna hljóðan felur 1. mgr. í sér að eingöngu megi andmæla skráningu merkja á þeim grundvelli. Í undirbúningsferli við innleiðingu tilskipunarinnar í Evrópusambandsríkjunum kom fram að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins liti svo á að ákvæðið gerði eingöngu ráð fyrir að unnt yrði að leggja fram andmæli á grundvelli afstæðra ástæðna, ekki síst í ljósi þess að vísan til 4. gr. tilskipunarinnar um almennar ástæður höfnunar eða ógildingar (*e. absolute grounds*) í ákvæðinu hefði verið tekin út við vinnslu þess. Nokkur aðildarríki voru ósammála þessari túlkun. Noregur, Svíþjóð og Finnland hafa andmælt túlkuninni og stefna á að halda ákvæðum sinna laga óbreyttum. Í Danmörku var farin sú leið fyrir nokkrum árum að leyfa aðeins andmæli á grundvelli afstæðra ástæðna eins og gert er hjá Hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO). Ef litið er á tilskipunina í heild er nærtækast að túlka ákvæðið sem lágmarksákvæði. Þá er það vafalítið til hagsbóta fyrir almenning og aðila á markaði að geta óskað með skjótum hætti eftir endurskoðun á skráningarhæfi merkis í þeim tilvikum sem upplýsingar, sem leitt geta til annarrar niðurstöðu en að merki verði skráð, hafa ekki komið fram við rannsókn. Ákvæði um andmæli í gildandi lögum er ekki bundið við sérstakar málsástæður og hefur því frá setningu eldri laga um vörumerki nr. 47/1968 verið heimilt að leggja fram andmæli á grundvelli bæði afstæðra og almennra ástæðna. Æskilegt er að viðhalda þeirri framkvæmd og er því lagt til að hér á landi verði farin sama leið og í Noregi, þ.e. að ákvæðið verði áfram opið fyrir andmæli á grundvelli almennra ástæðna. Almennar ástæður höfnunar eða ógildingar koma fram í 13. gr. laganna. Gera verður ráð fyrir að rannsókn Hugverkastofunnar á þessum grundvelli sé ekki alltaf tæmandi auk þess sem ákvæðið er matskennt. Þótt sjaldgæft sé að andmælt sé á þessum grundvelli kemur það fyrir, sbr. t.d. úrskurð Einkaleyfastofunnar nr. 6/2015 NUTRA og því er talið rétt að loka ekki fyrir þessa leið þriðju aðila til endurmats á skráningu.

Í 1. mgr. er talið rétt að árétta að hverjum sem er sé heimilt að andmæla skráningu merkis. Er það í samræmi við orðalag 21. gr. laga um einkaleyfi nr. 17/1991. Ekki eru gerðar breytingar á andmælafresti, þ.e. þeim fresti sem þriðji aðili hefur til þess að bregðast við skráningu vörumerkis og leggja fram andmæli. Sá frestur er tveir mánuðir en á grundvelli reglugerðar er mögulegt að óska eftir frekari fresti til þess að leggja fram röksemdir fyrir andmælum. Að öðru leyti er ákvæðið í samræmi við 1. mgr. gildandi 22. gr. laganna.

Gert er ráð fyrir að nánari fyrirmæli um kröfur og málsmeðferð í andmælamálum verði sett í reglugerð. Helstu rök sem fylgja þurfa andmælum eru ástæður andmæla og tilvísun til viðeigandi lagaákvæða. Skýrt skal koma fram hvaða merki er andmælt, þ.e. númer þess og orð í merkinu ef við á, sem og til hvaða flokka skráningarinnar andmælin taka. Þá þurfa heiti andmælanda og tengiliðaupplýsingar að koma fram ásamt greiðslu andmælagjalds, sbr. gjaldskrá þar um. Eigendur umsókna eða skráðra réttinda bera ábyrgð á því að upplýsingar í vörumerkjaskrá séu réttar. Í 2. mgr. 43. gr. tilskipunarinnar er gert ráð fyrir að andmæli geti byggt á einum eða fleiri eldri réttindum, að því tilskildu að þau tilheyri sama aðila og að byggja megi andmæli á slíkum réttindum í heild eða að hluta. Þá geta andmæli enn fremur tekið til þeirrar vöru eða þjónustu sem umrætt merki er skráð fyrir í heild eða að hluta. Í framkvæmd hefur ákvæðið um andmæli verið túlkað á þennan veg. Uppfylli andmæli ekki tilgreind skilyrði er veittur hæfilegur frestur til lagfæringa en berist lagfæringar ekki innan tilgreinds frests vísar stofnunin andmælunum frá. Frávísun er unnt að áfrýja í samræmi við 63. gr. laganna.

Ekki er þörf á frekari skýringu við ákvæði 3. mgr.

Um 15.gr.

Með greininni eru lagðar til þrjár nýjar greinar, 22. gr. a.c. þar sem meðferð andmælamála er útfærð nánar.

Í fyrsta lagi er um að ræða nýtt ákvæði 22. gr. a sem fjallar um málsmeðferð andmæla. Fyrri málsliður 1. mgr. þeirrar greinar er efnislega samhljóða gildandi 2. málslið 2. mgr. 22. gr. gildandi laga. Í seinni málslið 1. mgr. er lagt til að tekinn verði af allur vafi um að í þeim tilvikum sem eigandi merkis kýs að tjá sig ekki um framkomin andmæli verði andmælin tekin til úrskurðar á grundvelli þess rökstuðnings andmælanda sem þegar liggur fyrir. Andmælandi ber þ.a.l. ábyrgð á að rökstyðja andmælin ítarlega strax í upphafi. Þá getur eigandi þurft að bera hallann af því að sjónarmið hans liggja ekki fyrir í málinu. Í 2. mgr. er að finna nýmæli sem þó er í samræmi við 2. mgr. 21. gr. laga um einkaleyfi og ákvæði í norskum lögum um sama efni. Hugsanlegt er að fleiri en einn aðili andmæli skráningu merkis á svipuðum málsgrundvelli. Er því lagt til að heimilt verði að sameina mál ólíkra málsaðila ef andmælin byggja á sama grunni. Verði sú leið farin kallar Hugverkastofan eftir athugasemdum frá málsaðilum og/eða samþykki. Fyrirkomulag þetta er eingöngu til hagræðingar og eftir sem áður er gert ráð fyrir að hver og einn geti áfrýjað ákvörðuninni eftir hefðbundnum leiðum. Í 3. mgr. er að finna nýmæli sem byggir á 3. mgr. 43. gr. vörumerkjatilskipunarinnar. Það felur í sér heimild til handa aðilum að óska eftir því að málsmeðferð verði sett á bið. Sambærilegt ákvæði er ekki að finna í gildandi lögum heldur gilda almennar reglur um veitingu fresta sem þó eru takmörk sett vegna meginreglu stjórnsýslulaga um málshraða. Ákvæðið veitir því aðilum, að þeirra frumkvæði og samkvæmt ósk beggja, tækifæri til að fresta málsmeðferð um a.m.k. tvo mánuði. Þegar andmæli eru til meðferðar hjá Evrópsku Hugverkastofunni er sambærilegt tímabil frestunar, (e. *cooling off)* allt að 24 mánuðir með samþykki beggja aðila. Hér er byggt á þeirri lágmarkskröfu sem fram kemur í 3. mgr. 43. gr. tilskipunarinnar um tveggja mánaða frestun en ekki er óheimilt að veita lengri frestun séu aðilar máls sammála um slíkt.

Í öðru lagi er um að ræða nýja 22. gr. b. sem fjallar um úrskurði í andmælamálum. Efni 1. mgr. er að mestu óbreytt frá ákvæðum 2.–4. mgr. 22. gr. gildandi laga. Ákvæði 22. gr. b. hafa þó verið umorðuð og stytt og vísun til 19. gr. laganna felld brott. Til samræmis við ákvæði á Norðurlöndunum um sama efni er gert ráð fyrir að endurskoðun á skráningu í andmælamáli fari aðeins fram með hliðsjón af þeim rökum sem aðilar tefla fram í slíku máli og er því ekki gert ráð fyrir að Hugverkastofan framkvæmi að nýju heildarendurskoðun á skráningarhæfi. Í 2. mgr. er tilgreint hver niðurstaða í andmælamáli getur orðið. Það nýmæli er að finna í ákvæðinu að heimilt er að úrskurða á þann veg að merki, sem um ræðir í andmælamáli, verði framselt réttum eiganda. Sýna þarf þó fram á að þær aðstæður séu uppi í málinu og að umboðsaðili eða umboðsmaður hans hafi skráð merkið í eigin nafni, sbr. V. kafla gildandi laga um framsal. Ákvæði 3. mgr. varðar tilkynningu úrskurðar og birtingu hans og er í samræmi við 4. og 5. mgr. 22. gr. gildandi laganna. Ákvæði 4. mgr. varðar frestun réttaráhrifa í þeim tilvikum sem skráð merki skal afmáð í heild eða að hluta úr vörumerkjaskrá í kjölfar andmæla. Með hliðsjón af því að um afdrifaríka ákvörðun er að ræða fyrir rétthafa er talið rétt að merkið verði ekki afmáð úr vörumerkjaskrá fyrr en endanleg niðurstaða þess efnis liggur fyrir, annað hvort með úrskurði áfrýjunarnefndar eða dómi. Þó er gert ráð fyrir að þess verði getið í skránni að andmæli hafi komið fram og í úrskurði sem birtur er með merkinu kemur niðurstaða þess máls skýrt fram. Þriðju aðilar geta því kynnt sér stöðu merkisins þrátt fyrir að merkið verði ekki afmáð strax í kjölfar niðurstöðu Hugverkastofunnar.

Í þriðja lagi er um að ræða nýtt ákvæði, 22. gr. c., sem tilgreinir notkunarleysi sem vörn í andmælamáli. Ákvæðið er nýmæli og byggir á 44. gr. tilskipunarinnar. Heimild sambærileg þessari var að finna í 3. mgr. 28. gr. gilandi laga sem varðar niðurfellingu skráningar með ákvörðun Hugverkastofunnar eða með dómi. Með 1. mgr. er stefnt að því að innleiða 1. mgr. 44. gr. tilskipunarinnar að mestu óbreytta en rök fyrir innleiðingu greinarinnar eru þau að ekki er talið rétt að andmæli sem byggja á skráðum réttindum nái fram að ganga hafi eigandi þeirra réttinda ekki hafið raunverulega notkun á merki sínu. Merki njóta enda aðeins verndar að því marki sem þau eru notuð, sbr. ákvæði 25. gr. laga um vörumerki. Til að gæta samræmis við ákvæði tilskipunarinnar er lagt til að krafa um að andmælandi sýni fram á raunverulega notkun þess merkis eða þeirra merkja sem hann byggir á komi frá eiganda merkisins sem andmælt er. Geti andmælandi ekki sýnt fram á að raunveruleg notkun hafi hafist fyrir umsóknar- eða forgangsréttardag þess merkis og fimm ára fresturinn er á því tímamarki útrunninn, er Hugverkastofunni óheimilt að taka slík andmæli tilgreina. Ákvæði 2. mgr. 44. gr. tilskipunarinnar er innleitt að mestu óbreytt með 2. mgr. greinarinnar. Sýni andmælandi fram á notkun fyrir hluta þeirra vara eða þjónustu sem merkið er skráð fyrir er unnt að taka andmæli til greina að því leyti. Hið eldra merki verður þó ekki afnumið af þeirri ástæðu að ekki sé talið sýnt fram á notkun heldur þarf að krefjast afnáms þeirrar skráningar í sérstöku máli samkvæmt ákvæðum III. kafla laga um vörumerki.

Um 16. gr.

Í greininni er fjallað um skyldu eiganda félagamerkis til þess að tilkynna um breytingar á reglum sem gilda um félagið og er ákvæði þetta í samræmi við 33. gr. vörumerkjatilskipunarinnar um breytingar á reglum sem gilda um félagamerki.

Um 17. gr.

Með lögum nr. 44/2012 um breytingu á lögum um vörumerki nr. 45/1997, með síðari breytingum var ákvæði um hlutun umsóknar eða skráningar fært inn í íslensk vörumerkjalög, sbr. gildandi 24. gr. a. laga um vörumerki. Um var að ræða innleiðingu á ákvæði hins svokallaða Singapúr-samnings um vörumerkjarétt. Í 24. gr. a. er kveðið á um að Hugverkastofan geti að beiðni eiganda og gegn greiðslu tilskilins gjalds hlutað umsókn og skráningu sem inniheldur fleiri en einn vöru- eða þjónustuflokk. Er þannig gert að skilyrði að umsóknin eða skráningin innihaldi fleiri en einn vöru- og þjónustuflokk og tekur ákvæðið ekki til þeirra umsókna eða skráninga sem innihalda eingöngu einn flokk. Það liggur fyrir að hliðstætt ákvæði Singapúr-samningsins kveður ekki á um sambærilega takmörkun. Því er lagt til að ekki sé gert að skilyrði að umsókn eða skráning innihaldi fleiri en einn flokk svo unnt sé að óska eftir hlutun. Þá er lagt til að ákvæðið, sem nú er í tveimur málsgreinum, verði sett saman í eina málsgrein. Ákvæðið er þá og í samræmi við 41. gr. vörumerkjatilskipunarinnar um sama efni.

Um 18. gr.

Í greininni eru lagðar til breytingar á gildandi 25. gr. laga um vörumerki til samræmis við 16. gr. vörumerkjatilskipunarinnar sem fjallar um notkun vörumerkis.

Í 1. mgr. er lagt til nýtt orðalag þar sem tilgreint er að hefja þurfi raunverulega notkun innan fimm ára frá því að skráningarferli lauk formlega. Í gildandi ákvæði er ekki talað um raunverulega notkun og er fimm ára markið miðað við skráningardag sem slíkan. Með breytingu er annars vegar vísað til þess að um raunverulega notkun þurfi að vera að ræða og hins vegar að fimm ára tímabilið skuli miðast við lok skráningarferlis. Tilskipunin gerir ráð fyrir að vörumerkjalög aðildarríkjanna geti kveðið á um hvort tveggja andmælaferli *fyrir* skráningu vörumerkis eða andmælaferli *eftir* skráningu. Í 2. mgr. 16. gr. tilskipunarinnar er skilgreint nákvæmlega hvernig skuli skilgreina skráningardag þegar andmæli fara fram eftir skráningu vörumerkis. Þar segir að reikna skuli fimm ára tímabilið út frá þeim degi þegar ekki er lengur hægt að andmæla tilteknu vörumerki eða þegar ekki er lengur hægt að áfrýja tiltekinni niðurstöðu vegna andmæla eða áfrýjun hefur verið dregin til baka. Er þannig skýrt skilgreint að eiganda vörumerkis beri ekki skylda til að hefja notkun á vörumerki sínu fyrr en fimm ár eru liðin frá því að ljóst varð að hann fengi vörumerkið sannanlega skráð. Rétt er að geta þess að umrætt fimm ára tímamark frá lokum skráningarferlis tekur ekki tillit til þess ef að farið er fram á niðurfellingu eða ógildingu á tilteknu vörumerki, enda er hægt að fara fram á slíkt hvenær sem er á líftíma vörumerkis. Þannig er hér gert ráð fyrir því að fimm ára tímamarkið byrji ekki að líða fyrr en við lok skráningarferlis vörumerkis, hvort sem því lýkur með niðurstöðu í andmælamáli fyrir Hugverkastofu, niðurstöðu áfrýjunarnefndar eða dómstóla eða þegar andmæli eru dregin til baka með til dæmis. Sama regla um notkunarskyldu gildir um alþjóðleg vörumerki sem óskast skráð hér á landi á grundvelli Madrid-bókunarinnar, sbr. VIII. kafla laga um vörumerki.

Í b-lið ákvæðisins er innleidd 5. mgr. 16. gr. tilskipunarinnar um að tilteknar athafnir skuli teljast raunveruleg notkun á vörumerki. Þar er um að ræða að notkun vörumerkis í annari útfærslu en skráning þess í vörumerkjaskrá felur í sér skuli teljast til notkunar. Þetta á þó aðeins við ef vörumerkið, í þeirri mynd sem það er notað, er ekki svo frábrugðið skráða vörumerkinu að það raski sérkenni og aðgreiningarhæfi þess. Enn fremur telst það raunveruleg notkun ef vörumerki er sett á vörur eða umbúðir hér á landi sem eingöngu eru ætlaðar til útflutnings. Samskonar viðmið er að finna í 2. mgr. gildandi 25. gr. laganna og eru lagðar til orðalagsbreytingar til samræmis við orðalag og uppbyggingu 5. mgr. 16.gr. tilskipunarinnar.

Í c-lið er að finna viðbót við 3. mgr. gildandi 25. gr. þar sem segir að ef vörumerki er notað af öðrum en eiganda en með samþykki hans, skuli leggja þá notkun að jöfnu við notkun eiganda. Við bætist málsgrein þar sem tiltekið er að notkunarkröfur til félagamerkja og gæða- og ábyrgðarmerkja teljist uppfylltar ef notkun hefur farið fram af hálfu eins eða fleiri aðila sem heimild hafa til að nota merkið. Um er að ræða viðbót til samræmingar við 32. gr. vörumerkjatilskipunarinnar um sama efni.

Þá er í d-lið að finna nýja málsgrein sem leggur skyldu á Hugverkastofuna að færa inn í vörumerkjaskrá dagsetninguna þegar skráningarferli er endanlega lokið sbr. og 4. mgr. 16. gr. tilskipunarinnar.

Um 19. gr.

Vörumerkjatilskipunin kveður á um að gildistími vörumerkjaskráninga skuli vera tíu ár frá og með umsóknardegi. Gildandi 1. mgr. 26. gr. laga um vörumerki kveður hins vegar á um að gildistíminn sé tíu ár frá og með skráningardegi. Breyta þarf ákvæði 1. mgr. 26. gr. laga um vörumerki til samræmis við tilskipunina. Lagt er til að breyta orðalagi ákvæðisins til að vernd skráðs vörumerkis hefjist á þeim degi sem umsókn skv. 12. gr. laganna er lögð inn og gildi í tíu ár frá og með þeim degi, í stað skráningardags. Ákvæði 2. mgr. 26. gr. helst óbreytt.

Um 20. gr.

Með greininni eru gerðar breytingar á gildandi 27. gr. laganna um endurnýjun vörumerkja til samræmis við 49. gr. vörumerkjatilskipunarinnar.

Í 1. mgr. 27. gr. gildandi laga er kveðið á um að gjald skuli fylgja umsókn um endurnýjun vörumerkis án þess að tekið sé fram hvenær gjaldið skuli greitt. Til þess að taka af allan vafa er lagt til að kveðið verði á um það að gjaldið þurfi að vera greitt á því tímabili sem unnt er að leggja fram umsókn um endurnýjun, þ.e. sex mánuðum áður en skráningartímabili lýkur og fram til sex mánuðum eftir lok tímabilsins. Sé gjaldið greitt seinna leiðir það til þess að umsókn um endurnýjun verður hafnað.

Ákvæði 2. mgr. greinarinnar eru nýmæli en þar er kveðið á um í samræmi við 2. mgr. 49. gr. tilskipunar ráðsins, að Hugverkastofan skuli tilkynna eiganda vörumerkis að skráningartímabil sé að renna út og að það skuli gert að minnsta kosti sex mánuðum áður en tímabili lýkur. Í þeim tilvikum þegar það ferst fyrir að senda tilkynningu eða berist hún ekki viðtakanda verður Hugverkastofan ekki talin bera ábyrgð á missi réttinda. Almennt má líta svo á að Hugverkastofan hafi fullnægt skyldu sinni þegar tilkynning um lok skráningartímabils er send á það heimilisfang eða netfang sem gefið er upp í umsókn. Þá er það á ábyrgð eiganda vörumerkis að tryggja að Hugverkastofan hafi réttar upplýsingar um hann.

Í 4. mgr. þessa ákvæðis er einnig nýmæli en þar er lagt til, í samræmi við 4. mgr. 49. gr. tilskipunar ráðsins, að kveðið verði á um að skráning skuli aðeins endurnýjuð fyrir hluta vöru eða þjónustu ef beiðni um það er lögð fram. Hér er í raun um að ræða lögfestingu á gildandi framkvæmd þar sem Hugverkastofan hefur endurnýjað skráningu vörumerkja að hluta berist um það beiðni.

Gildandi 2., 3. og 4. mgr. haldast efnislega óbreyttar en taka nýtt númer.

Um 21. gr.

Greinin fjallar um breytingar á 28. gr. laganna sem tengist gildandi ákvæði 30. gr. a. og varðar ógildingu og niðurfellingu vörumerkjaskráninga og samræmi þessara greina við vörumerkjatilskipunina.

Í 45. gr. tilskipunarinnar kemur fram að bjóða skuli upp á skilvirka og skjóta málsmeðferð á stjórnsýslustigi vegna ógildingar og niðurfellingar á skráningum vörumerkja. Breytingar voru gerðar á lögum um vörumerki með lögum nr. 44/2012 um breytingu á lögum um vörumerki nr. 45/1997 með síðari breytingum sem gerðu Hugverkastofunni kleift að taka fyrir kröfur um afnám skráningar, sbr. 1. og 2. mgr. 28. gr. og 30. gr. a. laganna. Ákvæði 1. mgr. 45. gr. tilskipunarinnar telst því þegar vera uppfyllt. Í reglugerð ber málsmeðferð þessi heitið *stjórnsýsluleg niðurfelling* en yfirheiti III. kafla laganna er *Afnám skráningar*. Tilskipunin mælir fyrir um að þessari málsmeðferð verði skipt í tvennt, annars vegar í *ógildingu* (e. *declaration of invalidity*) og hins vegar í *niðurfellingu* (e. *revocation*). Eru mismunandi réttaráhrif tengd hvorri málsmeðferð fyrir sig þ.e. niðurfelling skráningar (e. *revocation*) skal hafa réttaráhrif frá tiltekinni dagsetningu en ógilding (e. *invalidity*) hefur réttaráhrif frá upphafi. Í fyrra tilvikinu er gert ráð fyrir því að réttindi hafi verið til staðar á einhverjum tíma en svo fallið niður, t.d. ef merki öðlast almenna merkingu (e. *degeneration*) en í því síðara eru áhrifin þau að litið er svo á að réttindi hafi aldrei verið til staðar, þ.e. ef ekki hefði átt að skrá merki, s.s. vegna skorts á sérkenni þegar á umsóknardegi. Þessi greinarmunur hefur ekki verið gerður hér á landi og hvor tveggja þessara tilvika verið nefnt *stjórnsýsluleg niðurfelling*. Með greininni er lagt er til að málsmeðferðinni verði nú skipt upp til samræmis við innleiðingu ákvæðisins í löggjöf Norðurlandanna. Til þess að auka á skýrleika og draga fram þann mun sem er á málsmeðferðinni, er enn fremur lagt til að ákvæði 28. gr. laganna verði skipt upp. Á sama tíma verði heitið stjórnsýsluleg niðurfelling afnumið og notast við annars vegar hugtakið *ógildingu* og hins vegar *niðurfellingu*. Við útfærslu á þessum leiðum til afnáms vörumerkjaskráninga voru ákvæði sænsku, dönsku og norsku laganna höfð til hliðsjónar.

Með greininni er lagt til að 28. gr. gildandi laga haldi sér að mestu leyti en þó eru gerðar nokkrar breytingar á ákvæðinu til samræmis við 45. gr. tilskipunarinnar. Sérstaklega er tilgreint í ákvæðinu að ógildingarferlið taki til vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja. Þá er enn fremur lagt til að hver sem er geti farið fram á ógildingu skráningar en til þessa hefur 30. gr. a. gildandi laga afmarkað heimild til að leggja fram beiðni um stjórnsýslulega niðurfellingu við hvern þann sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta. Hugverkastofan hefur hingað til lagt mat á það í úrskurðum hvort að viðkomandi aðili sem fer fram á stjórnsýslulega niðurfellingu geti talist hafa lögvarða hagsmuni af niðurstöðunni. Ákvæði 4. mgr. 45. gr. tilskipunarinnar tiltekur sérstaklega að aðildarríki þurfi að tryggja að minnsta kosti tilteknum aðilum aðgang að ógildingar- og niðurfellingarferlinu. Hér er gengið lengra og almennt ekki lengur gerðar kröfur til þess að sá aðili sem óskar eftir ógildingu eða niðurfellingu hafi af niðurstöðunni sérstaka lögvarða hagsmuni. Gert er ráð fyrir að unnt sé að fara fram á ógildingu á grundvelli a.m.k. þeirra atriða sem tilgreind eru í 13. og 14. gr. laganna skv. frumvarpinu og samsvara ákvæðum 4. og 5. gr. tilskipunarinnar, auk annarra efnisreglna laga um vörumerki.

2. mgr. ákvæðisins er samhljóða 2. málslið 1. mgr. 28. gr. gildandi laga en í 3. mgr. ákvæðisins er að finna nýmæli sem kveður á um að heimilt sé að fara fram á ógildingu sem byggi á fleiri en einum eldri réttindum svo fremi sem þau tilheyriað öllu leyti sama eiganda. Er þar um að ræða innleiðingu á 6. mgr. 45. gr. vörumerkjatilskipunarinnar.

Um 22. gr.

Með greininni er lagt til að við lögin bætist fjórar nýjar greinar er verða 28. gr. a.–d. Í þeim er nánar kveðið á um málsmeðferð í ógildingarmálum og niðurfellingarmálum.

Lagt er til að 28. gr. a. taki til ógildingarferlisins en ákvæðið fjallar um notkunarleysi sem vörn í ógildingarmálum og með því er innleidd 46. gr. tilskipunarinnar. Sambærilegt ákvæði er, að hluta, að finna í 3. mgr. 28. gr. gildandi laga en lagt er til að það verði útfært nánar til samræmis við tilskipunina og löggjöf á Norðurlöndunum. Í ákvæðinu felst að í ógildingarmáli þar sem byggt er á skráðu vörumerki með eldri skráningardag en merkið sem ógildingar er krafist á, geti eigandi yngra merkisins krafist þess að sýnt verði fram á að eldra merkið hafi sannanlega verið notað í samræmi við 25. gr. laga um vörumerki. Sú notkun sem hægt er að krefjast að beiðandi í ógildingarmáli sýni fram á er tvíþætt, annars vegar þarf viðkomandi að geta sýnt fram á að hafa notað sitt eldra vörumerki á síðasta fimm ára tímabili fyrir þann dag sem hann lagði inn beiðni um ógildingu á yngra merkinu og hins vegar þarf hann að geta sýnt fram á að merki hans hafi verið notað, sé það komið á notkunarskyldu, í samræmi við 25. gr. laga um vörumerki. Þannig þarf sá sem óskar eftir ógildingu merkis alltaf að sýna fram á að hann hafi sjálfur notað sitt vörumerki á þeim fimm árum sem liðu áður en óskað var eftir ógildingu og enn fremur þarf viðkomandi að sýna fram á notkun á merkinu einhvern tíma á þeim fimm árum sem liðu fyrir umsóknardag hins yngra merkis eða ef við á, þann dag sem forgangsréttur þess miðar við. Ekki er nóg að aðeins annað hvort skilyrðið sé uppfyllt. Hafi því t.d. ekki liðið fimm ár frá skráningardegi hins eldra merkis þar til sótt var um hið yngra merki (eða forgangsréttur þess miðar við) þá er ekki hægt að byggja á notkunarleysi sem vörn gegn beiðni um ógildingu. Athuga ber að tilskipunin gerir ráð fyrir að þessi vörn komi aðeins til, þ.e. skilyrðið um notkun þurfi aðeins að vera uppfyllt, þegar rétthafi hins yngra merkis heldur því fram að notkuninni sé ábótavant. Dómstóll eða Hugverkastofan geta því ekki byggt málsmeðferð á þessu ákvæði. Þá er tiltekið að ef eigandi hins eldra merkis getur ekki sýnt fram á notkun vörumerkis ber Hugverkastofunni að hafna beiðni um ógildingu og enn fremur segir að ef eigandi hins eldra merkis getur sýnt fram á notkun merkisins fyrir hluta af vörum eða þjónustu geti beiðnin náð fram að ganga að því leyti. Þá er afmarkað í 18. gr. tilskipunarinnar einnig að ef ekki eru skilyrði til að fallast á niðurfellingu yngra merkis vegna skorts á notkun hins áður skráða merkis þá sé ekki heldur hægt að fara fram á lögbann við notkun hins yngra merkis. Í sömu aðstæðum getur rétthafi hins yngra merkis ekki farið fram á lögbann gegn notkun hins eldra merkis.

Lagt er til að kveðið verði á um ferli niðurfellingar vörumerkis (e. revocation) í 28. gr. b. og er ákvæðið að hluta sambærilegt við 2. mgr. 28. gr. gildandi laga. Orðalag og uppsetning ákvæðisins byggir á 19. og 20. gr. tilskipunarinnar sem fjalla um grundvöll fyrir niðurfellingu. Í ákvæðinu segir að skráningu sé unnt að fella niður með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar í þremur tilteknum tilfellum; í fyrsta lagi ef að notkunarskyldu skv. 25. gr. hefur ekki verið fullnægt, ef að vörumerkið hefur öðlast almenna merkingu og í þriðja lagi ef að vörumerkið er notað af eiganda eða með samþykki hans á þann hátt sem villt getur um fyrir almenningi.

Sérstaklega er að finna í 2. mgr. heimildir til niðurfellingar á félagamerkjum og gæða- og ábyrgðarmerkjum. Heimilt er að óska eftir niðurfellingu slíkra merkja hafi reglur um félagið ekki legið fyrir við skráningu, reglurnar ekki verið uppfærðar eða ef þeim er að öðru leyti ábótavant. Einnig er niðurfelling möguleg ef að eigandi kemur ekki í veg fyrir notkun merkis sem er ósamrýmanleg reglunum eða er villandi.

Í 3. og 4. mgr. ákvæðisins er síðan að finna reglur sem eru efnislega í samræmi við núverandi 4. mgr. 25. gr. laganna en orðalag er samhljóma 2. og 3. mgr. 19. gr. vörumerkjatilskipunarinnar.

Ákvæði 28. gr. c tilgreinir málsmeðferð við ógildingu og niðurfellingu vörumerkja. Þar segir að beiðni um að vörumerkjaskráning verði ógilt eða felld niður skuli vera skrifleg og greitt fyrir hana en nánari kröfur til forms og efnis slíkrar beiðni munu koma fram í reglugerð. Þá er að finna í ákvæðinu heimildir til þess að veita beiðanda frest til lagfæringar á kröfunni og heimild til að vísa kröfu frá annars. Enn fremur felst í ákvæðinu heimild til þess að sameina mál ef beiðni berst frá mörgum aðilum sem varðar sama vörumerkið. Þá er í ákvæðinu einnig heimild sem er í samræmi við 2. og 3. mgr. 30. gr. a um frávísun beiðni ef að mál varðandi sömu skráningu er til meðferðar fyrir dómstólum og eins frestunarheimild ef að dómsmál er höfðað eftir að Hugverkastofa tekur mál til meðferðar en áður en niðurstaða hennar liggur fyrir. Þannig stöðvar málskot til dómstóla meðferð máls sé um að ræða sömu kröfur og sama vörumerki.

Ákvæði 28. gr. d. fjallar um réttaráhrif ógildingar og niðurfellingar. Þar kemur fram að réttarárhrif ógildingar miðist við umsóknardag viðkomandi vörumerkis en að réttaráhrif niðurfellingar miðist við dagsetningu beiðni um niðurfellingu. Þetta ákvæði er í samræmi við 47. gr. tilskipunarinnar. Þá er skilgreind undantekning á þeim degi sem réttaráhrif niðurfellingar miðast við og heimilað að hann sé talinn vera sá dagur þegar sýnt er fram á ástæður niðurfellingar. Þetta á þó aðeins við ef annar hvor málsaðili fer fram á slíkt. Skylda Hugverkastofu til að birta niðurstöður í ógildingar- og niðurfellingarmálum er í samræmi við inntak gildandi 2. mgr. 30. gr. a. laga um vörumerki. Þá felst í málsgrein þessari enn fremur að fresta skuli réttaráhrifum af niðurstöðu mála í þeim tilvikum sem skráð merki skal afmáð í heild eða að hluta úr vörumerkjaskrá í kjölfar ógildingar eða niðurfellingar. Með hliðsjón af því að um afdrifaríka ákvörðun er að ræða fyrir rétthafa er talið rétt að merkið verði ekki afmáð úr vörumerkjaskrá fyrr en endanleg niðurstaða þess efnis liggur fyrir annað hvort með úrskurði áfrýjunarnefndar eða dómi. Þó er gert ráð fyrir að þess verði getið í skránni að krafa um ógildingu eða niðurfellingu hafi komið fram og í úrskurði sem birtur er með merkinu kemur niðurstaða þess máls skýrt fram. Þriðju aðilar geta því kynnt sér stöðu merkisins þrátt fyrir að merkið verði ekki afmáð strax í kjölfar niðurstöðu Hugverkastofunnar.

Um 23. gr.

Með greininni eru tilvísanir til lagaákvæða leiðréttar vegna annarra breytinga sem felast í frumvarpi þessu. Er því ekki um efnislega breytingu á ákvæði 2. mgr. 29. gr. að ræða.

Um 24. gr.

Ákvæðið þarfnast ekki skýringa en 30. gr. a. laganna er felld brott þar sem inntak hennar hefur verið flutt að öllu leyti í ákvæði 28. gr. a.-d. laganna.

Um 25. gr.

Í greininni er kveðið á um heimildir til framsals vörumerkja. Í a-lið ákvæðisins er gerð breyting á 1. mgr. gildandi 36. gr. laganna og tiltekið að heimilt sé að framselja bæði rétt til vörumerkis og rétt til vörumerkjaumsóknar. Þessi túlkun hefur verið viðhöfð hjá Hugverkastofunni til þessa en rétt þótti að breyta orðalagi ákvæðisins við þetta tækifæri ásamt því að innleiða þannig 26. gr. vörumerkjatilskipunarinnar.

Þá bætist við ákvæðið ný málsgrein sem innleiðir 13. gr. tilskipunarinnar sem fjallar um heimildir eiganda vörumerkis til ákveðinna aðgerða hafi umboðsmaður ranglega skráð vörumerki eiganda og án hans samþykkis. Mælir tilskipunin fyrir um að eigandi vörumerkis geti krafist þess að skráning merkisins verði framseld honum og er með ákvæði þessu lagt til að það verði tekið upp í íslensk vörumerkjalög. Mun eigandi vörumerkis því geta lagt fram beiðni um framsal til skráningaryfirvalda undir þessum kringumstæðum. Þó er gert ráð fyrir því að skráningaryfirvöld geti synjað slíkri beiðni ef umboðsmaðurinn eða fulltrúinn rökstyður gerðir sínar svo réttlætanlegt verður talið að skráning merkisins verði í hans eigu.

Ákvæði tilskipunarinnar mælir einnig fyrir um að í þessum tilvikum geti eigandi vörumerkis andmælt notkun vörumerkisins af hálfu umboðsaðilans eða fulltrúans. Verður ekki séð að nauðsyn liggi fyrir að taka það upp í íslensk lög, enda væri um þýðingarlítið ákvæði að ræða yrði það gert. Þá er ákvæði tilskipunarinnar óljóst um útfærslu á móttöku slíkra andmæla og þýðingu þeirra, en það liggur fyrir að samkvæmt gildandi lögum er unnt að andmæla skráningu vörumerkja. Hvað notkun vörumerkja varðar verður að telja að VII. kafli íslensku vörumerkjalaganna veiti nægilega réttarvernd í þessu tilliti.

Um 26. gr.

Í greininni er kveðið á um smávægilega breytingu sem tryggir að hver sem hefur eignast rétt á skráðu vörumerki eða vörumerkjaumsókn tilkynni það til Hugverkastofunnar. Í gildandi ákvæði er aðeins talað um að tilkynna skuli framsal skráðs vörumerkis en ekki umsóknar. Fram kemur í 26. gr. vörumerkjatilskipunarinnar að ákvæði um framsal, nytjaleyfi og fjárnám vörumerkja skuli eiga við bæði um skráningar og umsóknir. Breytingarnar miðast við að uppfylla þá skyldu.

Þá er lögfest að birta skuli tilkynningar um slík framsöl bæði í Hugverkatíðindum og í vörumerkjaskrá.

Um 27. gr.

Með greininni er lögð til ný 38. gr. laganna sem fjallar um nytjaleyfi og skráningu þess. Breytingarnar eru til samræmingar við 25. gr. vörumerkjatilskipunarinnar um nytjaleyfi sem og ákvæði 26. gr. um vörumerkjaumsóknir. Ákvæðið er að mestu leyti samhljóða gildandi ákvæði en þó eru heimildir eiganda til að beita sér gegn nytjaleyfishafa aðrar og afmarkaðar með skýrari hætti en í gildandi ákvæði. Orðalagsbreytingar taka mið af nefndum ákvæðum tilskipunarinnar.

Um 28. gr.

Í greininni felst að sérstaklega er kveðið á um heimild til veðsetningar og fjárnáms. Ákvæðið byggir á 23. og 24. gr. vörumerkjatilskipunarinnar og er þar sérstaklega tiltekið að heimilt sé að veðsetja vörumerki og umsóknir um vörumerki óháð atvinnustarfseminni þar sem merkið er notað. Sama heimild er tiltekin til þess að gera fjárnám í viðkomandi réttindum.

Um 29. gr.

Með greininni er lagt til að bæta nýrri málsgrein við 45. gr. laganna sem kveður á um málshöfðunarrétt þegar um brot gegn vörumerkjarétti er að ræða. Líkt og gildir um önnur ákvæði laganna þá gildir ákvæðið einnig um félagamerki og ábyrgðar- og gæðamerki nema annað sé skýrlega tilgreint. Í samræmi við 43. gr. vörumerkjatilskipunarinnar er tiltekið að eigandi félagamerkis eða ábyrgðar- og gæðamerkis skuli hafa rétt til að gera bótakröfu fyrir hönd aðila sem hafa heimild til þess að nota merkið, hafi þeir orðið fyrir skaða vegna óheimillar notkunar á merkinu.

Um 30. gr.

Með greininni er lögð til breyting til samræmis við 3. og 4. mgr. 25. gr. tilskipunarinnar um nytjaleyfi. Rétt þykir að bæta við ákvæði 46. gr. laganna og skilgreina betur málshöfðunarheimildir aðila að nytjaleyfissamningi. Þó er sérstaklega tiltekið að aðilar nytjaleyfissamnings geti samið um annað fyrirkomulag við málshöfðun komi til misnotkunar á vörumerkinu á markaði.

Um 31. gr.

Í greininni eru gerðar breytingar á heitinu ELS-tíðindi þar sem það kemur fyrir í lagatexta. Á grundvelli laga um breytingu á ýmsum lögum vegna heitis Einkaleyfastofunnar nr. 32/2019 var heiti Einkaleyfastofunnar breytt í Hugverkastofan og tóku lögin gildi þann 1. júlí 2019. Í ljósi nýs heitis stofnunarinnar þótti ekki lengur við hæfi að útgáfa stofnunarinnar bæri nafnið ELS-tíðindi enda vísar það nafn til eldra heitis hennar. Er því lagt til að heiti tíðindanna verði Hugverkatíðindi og lagt til að breytingin verði gerð í fjölda ákvæða í gildandi lögum sbr. lista í ákvæðinu.

Um 32. gr.

Greinin þarfnast ekki skýringa.

Um 33. gr.

Með frumvarpinu er lagt til að ákvæði laga um félagamerki verði flutt yfir í lög um vörumerki. Sú breyting er í samræmi við ákvæði laga um félagamerki á Norðurlöndunum auk þess sem lög um félagamerki vísa í veigamiklum þáttum til laga um vörumerki hvað varðar meðferð og skráningu félagamerkja. Er því lagt til að lög um félagamerki falli brott.

Í greininni er ennfremur kveðið á um hvernig fara skuli með umsóknir sem eru til meðferðar hjá Hugverkastofunni við gildistöku laganna. Þær umsóknir sem uppfylltu skilyrði gildandi laga þegar þær voru lagðar inn skulu teljast einnig uppfylla skilyrði laga þessara hvað varðar vörumerkjaumsóknir.

Nauðsynlegt er að kveða á um að ekki sé mögulegt að fá vörumerki sem skráð hefur verið fyrir gildistöku laga þessara fellt niður eða því breytt á grundvelli andmæla, ógildingarkröfu eða kröfu um niðurfellingu nema skilyrði hefðu verið til niðurfellingar eða breytinga í lögunum eins og þau voru fyrir breytingu þá sem felst í lögum þessum. Þessi afmörkun á gildissviði og lagaskilum byggir á leiðbeiningum sem Evrópska Hugverkastofnunin (EUIPO) gaf út í tengslum við nýja tilskipun um Evrópusambandsvörumerki og á grundvelli skjala sem unnin voru fyrir fund í sameiginlegum vinnuhópi EFTA um hugverkarétt í tengslum við innleiðingu tilskipunarinnar.

Að öðru leyti er lagt til að lögin gildi um vörumerkjaskráningar, skráð félagamerki og ábyrgðar-og gæðamerki sem þegar eru til staðar við gildistöku.