5. gr.

Í stað 3. málsl. 3. mgr. 19. gr. laganna koma fjórir nýir málsliðir sem orðast svo: Ríkissjóður greiðir til bráðabirgða kostnað vegna fundarins. Heimilt er þó að setja það skilyrði að sá er biður um boðun til fundar setji tryggingu fyrir greiðslu kostnaðar. Félagið ber kostnaðinn endanlega. Greiði félagið ekki reikning innan þriggja mánaða frá dagsetningu hans glatar fundarbeiðandi þó tryggingarfé sínu en á í þess stað kröfu á félagið.

6. gr.

4. málsl. 1. mgr. 57. gr. laganna orðast svo: Rísi ágreiningur milli félags og lánardrottna, sem kröfum hafa lýst, um það hvort framboðin trygging sé nægileg geta báðir aðilar innan tveggja vikna frá kröfulýsingu lagt málið fyrir héraðsdóm á heimilisvarnarþingi félagsins.

7. gr.

Í stað orðsins „ráðherra“ í 5.–8. mgr. 62. gr., 6. mgr. 64. gr. og 1. mgr. 66. gr. laganna kemur, í viðeigandi föllum: samvinnufélagaskrá.

8. gr.

Í stað orðsins „skiptaráðanda“ í 2. mgr. 69. gr. laganna kemur: héraðsdómara.

9. gr.

Í stað orðsins „ráðherra“ í 77. gr. laganna kemur: samvinnufélagaskrá.

10. gr.

83. gr. laganna orðast svo:

Ráðherra er heimilt að setja með reglugerð nánari reglur um framkvæmd laga þessara, sbr. þó 2. mgr. 10. gr.

11. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. september 1997.

Gjört á Bessastöðum, 16. maí 1997.

Ólafur Ragnar Grímsson.
(L. S.)

Davíð Oddsson.

22. maí 1997 Nr. 45

LÖG

um vörumerki.

FORSETI ÍSLANDS
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu:

I. KAFLI
Almenn ákvæði.

1. gr.

Einstaklingar og lögaðilar geta öðlast einkarétt á vörumerki samkvæmt ákvæðum laga þessara. Vörumerki eru sérstök auðkenni fyrir vöru eða þjónustu til að nota í atvinnustarfsemi.

2. gr.

Vörumerki geta verið hvers konar sýnileg tákn sem eru til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, svo sem:

1. orð eða orðasambönd, þar á meðal vígorð, mannanöfn, nöfn á fyrirtækjum eða fasteignum,
2. bókstafir og tölustafir,
3. myndir og teikningar,
4. útlit, búnaður eða umbúðir vöru.

Ekki er 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.

3. gr.

Vörumerkjaréttur getur stofnast með:

1. skráningu vörumerkis fyrir vöru eða þjónustu í samræmi við ákvæði laga þessara, eða
2. notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu.

Vörumerki, sem ekki telst uppfylla skilyrði laga þessara um skráningu, getur ekki skapað vörumerkjarétt með notkun. Þó getur vörumerki, sem ekki telst uppfylla skilyrði laganna um sérkenni við upphaf notkunar, skapað vörumerkjarétt ef merkið öðlast sérkenni við notkun.

4. gr.

Í vörumerkjarétti felst að aðrir en eigandi vörumerkis mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef:

1. notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og
2. hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr., um eins eða svipaða vöru eða þjónustu, getur eigandi vörumerkis einnig bannað notkun þess fyrir annars konar vöru eða þjónustu ef vörumerkið er vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.

Án samþykkis eiganda vörumerkis er óheimilt að vísa til merkisins þegar seldir eru varahlutir eða annað fylgifé vöru, enda sé það gert á þann hátt að ætla megi að fylgifé sé frá eiganda komið eða hann hafi gefið samþykki sitt til notkunar merkisins.

5. gr.

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

1. merki er sett á vöru eða umbúðir hennar,
2. vara eða þjónusta auðkennd með merki er boðin til sölu, markaðssett eða markaðssetning undirbúin,
3. vara eða þjónusta auðkennd með merki er flutt inn eða út,
4. merki er notað í auglýsingum, bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt.

6. gr.

Að því tilskildu að notkun sé í samræmi við góða viðskiptahætti getur eigandi vörumerkis ekki bannað öðrum að nota í atvinnustarfsemi:

1. nafn sitt, nafn fasteignar eða heiti á atvinnustarfsemi sinni,
2. lýsingar á tegund vöru eða þjónustu, ástandi, magni, notkun, verði, uppruna, hvenær vara er framleidd eða þjónusta boðin fram eða á öðrum eiginleikum vöru eða þjónustu.

Hafi eigandi vörumerkis markaðssett vöru eða þjónustu sem nýtur vörumerkjaréttar eða heimilað slíkt getur hann ekki síðar hindrað notkun, sölu, leigu, innflutning, útflutning eða annars konar dreifingu vörunnar eða þjónustunnar.

7. gr.

Þegar tveir eða fleiri, hver um sig, krefjast vörumerkjaréttar á auðkennum er villast má á gengur eldri réttur fyrir yngri ef annað leiðir ekki af síðargreindum ákvæðum.

Vernd skráðs vörumerkis hefst á umsóknardegi eða upphafsdegi forgangsréttar, sbr. 17. og 18. gr.

8. gr.

Yngri réttur á skráðu vörumerki getur notið verndar jafnhliða rétti á eldra merki þótt merkin séu svo lík að villast megi á þeim ef umsókn um skráningu hefur verið afhent í góðri trú og eigandi eldra vörumerkisins hefur þrátt fyrir vitneskju um yngra merkið látið notkun á því afskiptalausa hér á landi í fimm ár samfellt frá skráningardegi.

9. gr.

Yngri réttur á vörumerki getur einnig notið verndar jafnhliða rétti á eldra merki þótt villast megi á merkjunum ef eigandi eldra merkis hefur ekki innan hæfilegs tíma gert nauðsynlegar ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir notkun yngra merkisins.

10. gr.

Í tilvikum þeim, er um ræðir í 8.–9. gr., geta dómstólar, ef það telst sanngjarnt, ákveðið að annað merkjanna eða bæði megi eingöngu nota á sérstakan hátt, t.d. þannig að þau séu af ákveðinni gerð, staðarnafni bætt við eða þau með öðrum hætti skýrt aðgreind.

11. gr.

Samkvæmt beiðni eiganda skráðs vörumerkis ber höfundum og útgefendum orðabóka, handbóka, kennslubóka og þess háttar sérfræðirita að gæta þess að merki sé ekki birt nema þess sé jafnframt getið að um skráð vörumerki sé að ræða.

Þeim sem vanrækir skyldur sínar skv. 1. mgr. ber að kosta leiðréttingu sem birt skal á þann hátt er sanngjarnt þykir.

II. KAFLI
Skráning vörumerkja.

12. gr.

Umsókn um skráningu vörumerkis skal skila skriflega til Einkaleyfastofunnar sem annast skráningu vörumerkja og heldur vörumerkjaskrá. Í umsókn skal tilgreina hvert merkið er, með mynd ef við á, og fyrir hvaða vöru eða þjónustu merkið óskast skráð. Einnig skal greina frá nafni eða heiti umsækjanda og skal umsókn fylgja tilskilið gjald. Umsókn skal enn fremur vera í samræmi við ákvæði reglugerðar, sbr. 65. gr.

13. gr.

Það er skilyrði skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra. Merki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna m.a. tegund vörunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd, skal ekki telja nægjanlegt sérkenni. Sama á við um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli.

Þegar kveða skal á um hvort merki 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.

14. gr.

Vörumerki má ekki skrá:

1. ef heimildarlaust eru í merkinu ríkistákn, opinber alþjóðamerki, merki íslenskra bæjar- eða sveitarfélaga, opinber skoðunar- og gæðamerki, sérstök heiti greindra einkenna eða annað sem til þess er fallið að villst verði á því og framangreindum merkjum og táknum; bannið nær því aðeins til opinberra skoðunar- og gæðamerkja að óskað sé skráningar merkis fyrir sömu eða svipaðar vörur og þær sem framangreind merki og tákn eru notuð fyrir,
2. ef merkið er til þess fallið að villa um fyrir mönnum, t.d. um tegund vöru, ástand eða uppruna,
3. ef merkið er andstætt lögum eða allsherjarreglu eða til þess fallið að valda hneyksli,
4. ef í merkinu felst eitthvað það sem 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 í merkinu felst eitthvað er skilja má sem sérkennilegan titil á vernduðu bókmenntalegu eða listrænu verki eða ef gengið er á höfundarrétt annars manns á slíku verki eða annan hugverkarétt,
6. 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,
7. ef merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn,
8. ef villast má á merkinu og merki sem skráð hefur verið alþjóðlegri vörumerkjaskráningu, að því tilskildu að sú skráning hafi öðlast gildi hér á landi áður en umsókn var lögð inn, sbr. 59. gr.

Þrátt fyrir ákvæði 4.–8. tölul. má skrá merki ef samþykki eiganda vörumerkis eða annarra rétthafa liggur fyrir.

Óheimilt er 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.

15. gr.

Vörumerkjaréttur sá, er menn öðlast við skráningu, nær ekki til þeirra hluta merkis sem ekki er heimilt að skrá eina sér.

Ef sérstök ástæða er til að ætla að skráning merkis geti valdið vafa um það hve víðtækur vörumerkjaréttur er má við skráninguna undanskilja berum orðum vernd á einstökum hlutum þess.

Komi síðar í ljós að þá hluta merkis, sem undanskildir hafa verið vernd, megi að réttu lagi skrá má skrá slíka hluta merkis, eða merkið sjálft, án þeirra takmarkana er um getur í 2. mgr.

16. gr.

Vörumerki skal skrá í ákveðinn flokk eða flokka vöru og þjónustu. Óheimilt er að skrá merki fyrir heilan flokk eða flokka án tilgreiningar á þeirri vöru eða þjónustu sem merki óskast skráð fyrir.

Greiningu í vöru- og þjónustuflokka ákveður ráðherra og auglýsir.

17. gr.

Ef umsókn um skráningu vörumerkis er lögð inn hér á landi innan sex mánaða frá því að fyrst var sótt um skráningu merkisins í ríki sem er aðili að Parísarsamþykktinni um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar eða að samningnum um stofnun Alþjóðaviðskiptastofn-

unar (WTO) nýtur umsóknin forgangsréttar frá fyrsta umsóknardegi ef beiðni þess efnis er lögð fram. Í forgangsrétti felst að umsókn, að því er snertir síðar tilkomin atvik, svo sem umsókn annarra um skráningu eða notkun á merkinu, telst fram komin samtímis umsókn merkisins í erlendu ríki.

Ef um gagnkvæma réttarvernd er að ræða getur ráðherra ákveðið með reglugerð að ákvæði 1. mgr. eigi einnig við um umsóknir sem lagðar hafa verið inn í ríkjum sem ekki eru aðilar að Parísarsamþykktinni eða samningnum um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar.

18. gr.

Ef sótt er um skráningu vörumerkis innan sex mánaða frá því að merkið var notað í fyrsta sinn fyrir vöru eða þjónustu sem sýnd hefur verið á opinberri sýningu eða alþjóðlegri sýningu hér á landi skal sú umsókn, að því er snertir síðar tilkomin atvik, svo sem umsókn annarra um skráningu eða notkun annarra á merkinu, talin fram komin samtímis birtingu merkisins á sýningunni.

19. gr.

Ef umsókn um skráningu vörumerkis er ekki í samræmi við ákvæði laga eða Einkaleyfastofan telur að aðrar tálmanir leiði til þess að synja beri um skráningu skal umsækjanda send rökstudd synjun og jafnframt veittur frestur til að skýra mál sitt. Að loknum þeim fresti tekur Einkaleyfastofan að nýju afstöðu til umsóknarinnar.

20. gr.

Staðhæfi einhver við Einkaleyfastofuna að hann sé eigandi að skráðu vörumerki eða vörumerki sem sótt hefur verið um skráningu á getur stofnunin beint þeim tilmælum til hlutaðeigandi að hann höfði mál innan tilskilins frests því til staðfestingar. Í tilmælunum skal þess getið að verði mál ekki höfðað geti Einkaleyfastofan litið fram hjá staðhæfingu hans.

Sé höfðað mál til staðfestingar rétti til vörumerkis er heimilt að fresta meðferð hjá Einkaleyfastofunni.

21. gr.

Þegar umsókn um skráningu vörumerkis telst fullnægja gerðum kröfum til skráningar skal merkið skráð og birt. Við birtingu merkisins skulu koma fram helstu upplýsingar um skráninguna og birt mynd af merkinu ef við á. Vörumerki skulu birt í sérstöku blaði sem Einkaleyfastofan gefur út (ELS-tíðindi).

22. gr.

Heimilt er að andmæla skráningu vörumerkis eftir birtingu. Andmælum ber að skila skriflega til Einkaleyfastofunnar innan tveggja mánaða frá birtingardegi og skulu þau rökstudd.

Ef andmæli koma fram gegn skráningu vörumerkis athugar Einkaleyfastofan skráninguna að nýju í samræmi við ákvæði 19. gr. Eiganda skráningar skal tilkynnt um andmælin og gefinn kostur á að tjá sig um þau.

Taki Einkaleyfastofan andmæli ekki til greina skal formlegur úrskurður þess efnis kynntur andmælanda og eiganda skráningar.

Taki Einkaleyfastofan andmæli til greina skal formlegur úrskurður um ógildingu skráningar merkis, að hluta til eða öllu leyti, kynntur andmælanda og eiganda skráningar.

Niðurstaða úrskurðar skv. 3. og 4. mgr. skal birt í ELS-tíðindum.

23. gr.

Ef umsókn um skráningu vörumerkis sem byggist á forgangsrétti skv. 17. eða 18. gr. er lögð inn eftir að sambærilegt merki hefur verið skráð, og Einkaleyfastofan telur að umsóknin hefði staðið í vegi fyrir skráningunni, skal tilkynna eiganda hins skráða vörumerkis um þetta og gefa honum kost á að tjá sig um málið. Verði umsóknin sem byggir á forgangsrétti samþykkt skal ógilda skráninguna að hluta til eða öllu leyti.

Ákvæði 1. mgr. á einnig við þegar Einkaleyfastofan fær tilkynningu þar sem farið er fram á að alþjóðleg skráning gildi hér á landi og ljóst er að sú skráning hefði staðið í vegi fyrir skráningu merkis sem sótt var um eftir að hin alþjóðlega skráning öðlaðist gildi hér, sbr. 59. gr.

24. gr.

Samkvæmt beiðni eiganda vörumerkis og gegn greiðslu tilskilins gjalds má gera minni háttar breytingar á skráðu vörumerki, enda valdi þær því ekki að heildaráhrif merkisins raskist. Breytinga á skráðu vörumerki skal getið í vörumerkjaskrá og skulu þær birtar í ELS-tíðindum.

25. gr.

Ef eigandi að skráðu vörumerki hefur ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerkið hér á landi fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða hafi slík notkun ekki átt sér stað í fimm ár samfellt má ógilda skráninguna með dómi, sbr. 28. gr., nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hefur ekki átt sér stað.

Ef vörumerki er notað í annarri útfærslu en greinir í vörumerkjaskrá, þó þannig að um sé að ræða óveruleg frávik sem ekki raska aðgreiningarhæfi þess eða ef merkið hefur verið sett á vörur hér á landi sem eingöngu eru ætlaðar til útflutnings eða á umbúðir þeirra, skal leggja slíkt að jöfnu við notkun skv. 1. mgr.

Ef vörumerki er notað af öðrum en eiganda, en með samþykki hans, skal leggja þá notkun að jöfnu við notkun eiganda.

Skráning verður þó ekki afmáð ef notkun á merki hefur hafist eftir lok fimm ára tímabilsins en áður en krafa um ógildingu kemur fram. Ef krafa um ógildingu er ekki lögð fram fyrr en þrír mánuðir hið skemmsta eru liðnir frá lokum fimm ára tímabilsins en eigandi merkis hefur hafið eða tekið aftur upp notkun þess á síðustu þremur mánuðum áður en krafa um ógildingu kom fram skal slík notkun ekki hafa áhrif á kröfu um ógildingu, enda hafi eiganda merkis verið kunnugt um að krafan mundi koma fram er hann hóf undirbúning að notkun þess.

Hafi notkunarskyldu verið fullnægt fyrir hluta af þeim vörum eða þjónustu er vörumerkið var skráð fyrir skal ógildingin ekki taka til þess hluta skráningarinnar.

26. gr.

Vernd skráðs vörumerkis hefst á þeim degi sem umsókn skv. 12. gr. er lögð inn og gildir í tíu ár frá og með skráningardegi.

Samkvæmt umsókn eiganda merkis verður skráning endurnýjuð til tíu ára hverju sinni, talið frá lokum hvers skráningartímabils.

27. gr.

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

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

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

III. KAFLI
Afnám skráningar.

28. gr.

Hafi vörumerki verið skráð andstætt ákvæðum laga þessara er unnt að fella skráninguna úr gildi með dómi, sbr. þó ákvæði 8.–10. gr. 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.

Skráningu er enn fremur unnt að fella úr gildi með dómi ef vörumerki:

1. er ekki notað í samræmi við ákvæði 25. gr.,
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 með þeim hætti að villt getur um fyrir mönnum, m.a. að því er varðar tegund, ástand eða uppruna vöru eða þjónustu.

29. gr.

Hverjum þeim sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta er rétt að höfða mál gegn eiganda merkis í því skyni að skráning þess verði felld úr gildi.

Einkaleyfastofan er réttur sóknaraðili í málum samkvæmt ákvæðum 13. gr., 1.–3. tölul. 1. mgr. 14. gr., 25. gr. og 2. mgr. 28. gr.

30. gr.

Hver sem lögmætra hagsmuna hefur að gæta getur krafist þess að Einkaleyfastofan afmái skráningu vörumerkis ef sýnt er fram á að starfsemi eiganda þess hafi lagst af.

Áður en Einkaleyfastofan afmáir skráningu eftir kröfu skv. 1. mgr. ber að senda eiganda vörumerkis tilkynningu og gefa honum kost á að tjá sig innan þriggja mánaða. Slíka tilkynningu ber að senda með sannanlegum hætti. Ef ekki er vitað um heimilisfang eiganda vörumerkis ber að auglýsa tilkynninguna í Lögbirtingablaðinu. Gefi eigandi sig ekki fram við Einkaleyfastofuna innan fyrrgreinds frests ber að afmá merkið úr skránni.

31. gr.

Verði Einkaleyfastofunni á augljós mistök við skráningu vörumerkis, endurnýjun eða færslu í vörumerkjaskrá er stofnuninni heimilt að lagfæra mistökin innan þriggja mánaða frá skráningar- eða innfærsludegi. Leiðréttingu skal birta í ELS-tíðindum.

32. gr.

Vörumerki verða afmáð úr vörumerkjaskrá:

1. ef skráning er ekki endurnýjuð,
2. ef eigandi merkis óskar þess,
3. ef skráning er lýst ógild í kjölfar andmæla,
4. ef skráning er lýst ógild skv. 23. gr.,
5. samkvæmt dómi um ógildingu vörumerkis,
6. samkvæmt ákvörðun Einkaleyfastofunnar ef starfsemi eiganda vörumerkis hefur sannanlega verið hætt, sbr. 30. gr.,
7. samkvæmt ákvörðun Einkaleyfastofunnar ef augljós mistök hafa átt sér stað við skráningu, endurnýjun eða breytingu, sbr. 31. gr.,
8. ef umboðsmaður hefur ekki verið tilnefndur, sbr. 35. gr.

Vörumerki, sem eru afmáð, sbr. 1. mgr., skal birta í ELS-tíðindum.

IV. KAFLI
Sérreglur um skráningu erlendra vörumerkja.

33. gr.

Umsækjanda, sem hvorki rekur starfsemi hér á landi né er búsettur í ríki sem er aðili að Parísarsamþykktinni um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar eða að samningnum um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar (WTO), ber að sanna að hann hafi fengið samsvarandi merki skráð í heimalandi sínu fyrir þær vörur eða þjónustu sem umsókn hans tekur til.

Ef um gagnkvæma réttarvernd er að ræða getur ráðherra ákveðið að ákvæðum 1. mgr. um skyldu til að sanna skráningu í heimalandi skuli ekki beitt.

34. gr.

Ráðherra getur ákveðið að vörumerki, sem ekki mundi talið skráningarhæft hér á landi en hefur verið skráð í öðru ríki, megi þó skrá hér á sama hátt og í hinu erlenda ríki. Slík skráning veitir þó í engu rýmri rétt en samsvarandi skráning í hinu erlenda ríki.

35. gr.

Eigandi vörumerkis, sem ekki hefur lögheimili hér á landi, skal hafa umboðsmann búsettan hérlendis. Umboðsmaðurinn skal hafa heimild eiganda merkis til þess að taka við stefnu af hans hálfu, svo og öðrum tilkynningum er merkið varða þannig að bindi eigandann. Nafn umboðsmanns og heimilisfang skal skráð í vörumerkjaskrá.

Hafi umboðsmaður ekki verið tilnefndur eða segi hann af sér umboðsmennsku ber eiganda merkis að bæta úr því innan frests sem Einkaleyfastofan ákveður. Ef ekki er vitað um heimilisfang eiganda merkis skal birta tilkynningu um frestinn í ELS-tíðindum. Ef umboðsmaður samkvæmt framangreindu er ekki tilnefndur áður en frestur er úti skal merkið afmáð úr skránni.

V. KAFLI
Framsal, leyfi o.fl.

36. gr.

Rétt til vörumerkis má framselja ásamt atvinnustarfsemi þeirri sem það er notað í eða eitt sér.

Framselji einhver atvinnustarfsemi sína eignast framsalshafi vörumerki sem henni tilheyra, nema um annað hafi verið samið.

37. gr.

Hver sá sem eignast hefur rétt á skráðu vörumerki skal tilkynna það til Einkaleyfastofunnar sem skal geta eigendaskiptanna í vörumerkjaskrá.

Þar til framsal er tilkynnt telst sá eigandi merkis sem síðast var skráður eigandi þess.

38. gr.

Eigandi að skráðu vörumerki getur veitt öðrum leyfi til að nota merkið í atvinnuskyni (nytjaleyfi). Nytjaleyfi getur verið almennt eða sérstakt og tekið til allra eða takmarkaðra hluta vöru eða þjónustu sem vörumerki er skráð fyrir.

Eigandi að skráðu vörumerki getur krafist vörumerkjaréttar fram yfir rétt nytjaleyfishafa brjóti hann ákvæði nytjaleyfissamnings varðandi gildistíma, leyfilega útfærslu merkis, hvar og hvernig má nota það eða ákvæði er varða gæði vöru eða þjónustu er leyfishafi býður fram undir merkinu. Leyfishafi getur því aðeins framselt rétt sinn að um það hafi verið samið.

Eigandi vörumerkis eða leyfishafi getur, gegn ákveðnu gjaldi, farið fram á að nytjaleyfi verði fært í vörumerkjaskrá og birt í ELS-tíðindum. Sami háttur skal á hafður er nytjaleyfi fellur úr gildi. Einkaleyfastofan getur hafnað því að færa inn nytjaleyfi ef talið er að notkun leyfishafa á merkinu geti leitt til hættu á ruglingi.

39. gr.

Hafi réttur að skráðu vörumerki verið veðsettur eða aðför gerð í honum skal þess getið í vörumerkjaskrá ef eigandi merkis, veðhafi eða gerðarbeiðandi óskar.

VI. KAFLI
Bann gegn notkun villandi vörumerkja.

40. gr.

Ef notkun vörumerkis telst villandi eftir að það hefur verið framselt eða leyfi til þess að nota það hefur verið tilkynnt má með dómi banna hlutaðeigandi að nota merkið í þeirri gerð sem það er.

Sama á við ef vörumerki er annars villandi, eigandi þess notar það á villandi hátt eða einhver annar með hans samþykki.

Einkaleyfastofan, svo og hver sá sem hagsmuna hefur að gæta, getur höfðað mál samkvæmt þessari grein.

VII. KAFLI
Réttarvernd.

41. gr.

Unnt er að krefjast lögbanns við athöfn sem þegar er hafin eða er sannanlega yfirvofandi og brýtur eða mun brjóta gegn vörumerkjarétti.

42. gr.

Notkun vörumerkis, sem er andstæð ákvæðum laga þessara, má banna með dómi.

Sá sem af ásetningi brýtur gegn vörumerkjarétti skal sæta sektum. Eftir atvikum getur refsing verið varðhald eða fangelsi í allt að þrjá mánuði.

Sektir samkvæmt lögum þessum má gera jafnt lögaðila sem einstaklingi. Lögaðila má ákvarða sekt án tillits til þess hvort sök verður sönnuð á starfsmann lögaðilans. Hafi starfsmaður lögaðila framið brot á lögum þessum eða reglum settum samkvæmt þeim má einnig gera lögaðilanum sekt, enda sé brotið drýgt til hagsbóta fyrir lögaðilann eða hann hefur hagnast á brotinu. Lögaðili ber ábyrgð á greiðslu sektar sem starfsmaður hans er dæmdur til að greiða vegna brota á lögum þessum, enda séu brot tengd starfi hjá lögaðilanum.

Mál samkvæmt þessari grein skulu rekin í samræmi við reglur um meðferð opinberra mála.

43. gr.

Þeim sem af ásetningi eða gáleysi brýtur gegn vörumerkjarétti er skylt að greiða hæfilegt endurgjald fyrir hagnýtingu vörumerkis og skaðabætur fyrir annað tjón sem af broti hans hefur hlotist.

Þeim sem hagnast á broti gegn vörumerkjarétti, án þess að um ásetning eða gáleysi sé að ræða, er skylt að greiða hæfilegt endurgjald. Endurgjaldið má þó aldrei vera hærra en ætla má að nemi hagnaði hans af brotinu.

44. gr.

Í málum út af brotum gegn vörumerkjarétti getur dómstóll ákveðið að gerðar skuli ráðstafanir til að hindra misnotkun á vörumerki. Í því skyni getur dómstóll ákveðið að merkið skuli numið brott af þeim vörum sem eru í vörslu hlutaðeigandi eða hann annars ræður yfir. Ef nauðsyn ber til má ákveða að ónýta skuli vöruna eða afhenda hana þeim er misgert var við gegn bótum eða án þeirra.

45. gr.

Rétt til að höfða mál skv. 43. og 44. gr. hefur sá sem telur hagsmuni sína skerta. Mál þessi skulu rekin sem almenn einkamál, en kröfur skv. 43. gr. er einnig heimilt að setja fram í opinberu máli.

46. gr.

Hafi leyfi verið veitt til notkunar á vörumerki er leyfissali og leyfishafi, hvor um sig, réttur sóknaraðili í málum um brot gegn vörumerkjaréttinum, enda hafi ekki verið um annað samið.

Höfði leyfishafi mál ber honum að tilkynna það leyfissala. Vanræksla í þessu efni varðar frávísun máls.

VIII. KAFLI
Alþjóðleg skráning vörumerkja.

47. gr.

Með alþjóðlegri skráningu vörumerkis er átt við skráningu vörumerkis hjá alþjóðaskrifstofunni er starfar á vegum Alþjóðahugverkastofnunarinnar (WIPO) samkvæmt bókun frá 27. júní 1989 við Madridsamninginn um alþjóðlega skráningu vörumerkja frá 14. apríl 1891.

Einkaleyfastofan veitir viðtöku umsókn um alþjóðlega skráningu vörumerkis hér á landi og annast alþjóðlegar skráningar.

48. gr.

Skilyrði fyrir viðtöku alþjóðlegrar umsóknar er að umsækjandi sé íslenskur ríkisborgari, einstaklingur búsettur hér á landi eða hann reki hér virka atvinnustarfsemi og hafi þegar lagt inn umsókn um skráningu vörumerkisins hér á landi eða fengið vörumerkið skráð hér.

49. gr.

Umsókn skal skila skriflega til Einkaleyfastofunnar á þar til gerðu eyðublaði. Umsókn skal vera á ensku og í henni skal tilgreina hvert merkið er, með mynd ef við á, og fyrir hvaða vöru eða þjónustu merkið óskast skráð. Einnig skal greina frá nafni eða heiti á atvinnustarfsemi umsækjanda. Fyrir móttöku og meðhöndlun umsókna skal greiða tilskilið gjald.

50. gr.

Einkaleyfastofan kannar hvort upplýsingar í alþjóðlegri umsókn eru í samræmi við upplýsingar í þeirri umsókn eða skráningu vörumerkis hér á landi sem hún byggist á.

Ef ósamræmis gætir skal umsækjanda tilkynnt um það og honum veittur frestur til að koma athugasemdum eða leiðréttingum á framfæri. Berist engar athugasemdir frá umsækjanda innan tilskilins frests telst umsókn hans afturkölluð en ef ósamræmis gætir enn þrátt fyrir athugasemdir hans er Einkaleyfastofunni heimilt að neita að framsenda umsóknina til alþjóðaskrifstofunnar.

Þegar samræmi er með þeim upplýsingum sem um getur í 1. mgr. skal Einkaleyfastofan senda staðfestingu á því, ásamt alþjóðlegu umsókninni, til alþjóðaskrifstofunnar. Í staðfestingunni skal geta um umsóknardag og númer þeirrar landsumsóknar, og skráningar ef við á, sem alþjóðlega umsóknin byggist á.

51. gr.

Berist Einkaleyfastofunni tilkynning frá alþjóðaskrifstofunni um að eigandi alþjóðlegrar skráningar vörumerkis, sem ekki uppfyllir skilyrði 48. gr., fari fram á að skráning hans gildi hér á landi ber henni að rannsaka skráningarhæfi merkisins gegn greiðslu tilskilins gjalds.

52. gr.

Telji Einkaleyfastofan alþjóðlega skráningu vörumerkis óskráningarhæfa hér á landi er eiganda skráningar heimilt að tjá sig um málið og óska eftir því að það verði tekið til skoðunar að nýju. Eigandi skráningar skal þá tilnefna umboðsmann skv. 35. gr. Alþjóðaskrifstofunni skal send niðurstaða Einkaleyfastofunnar, ásamt rökstuðningi, innan 18 mánaða frá dagsetningu tilkynningar alþjóðaskrifstofunnar, sbr. 51. gr.

Telji Einkaleyfastofan ekkert því til fyrirstöðu að alþjóðleg skráning vörumerkis gildi hér á landi skal hún birt í ELS-tíðindum. Þar skal getið þeirrar dagsetningar sem alþjóðaskrifstofan hefur ákveðið sem skráningardag alþjóðlegu skráningarinnar.

53. gr.

Heimilt er að andmæla gildi alþjóðlegrar skráningar hér á landi eftir birtingu í ELS-tíðindum. Andmælin skulu rökstudd og berast Einkaleyfastofunni innan tveggja mánaða frá birtingardegi.

Eftir að Einkaleyfastofan hefur móttekið andmæli sendir hún tilkynningu til alþjóðaskrifstofunnar um að skráningin öðlist ekki gildi þegar í stað hér á landi, ásamt rökstuðningi fyrir andmælunum.

Eiganda alþjóðlegrar skráningar er heimilt að tjá sig um andmælin innan tilskilins frests og skal hann þá tilnefna umboðsmann skv. 35. gr.

Andmælanda og eiganda alþjóðlegrar skráningar skal tilkynnt um úrskurð Einkaleyfastofunnar þegar hann liggur fyrir.

Þegar endanleg niðurstaða liggur fyrir tilkynnir Einkaleyfastofan alþjóðaskrifstofunni um hana. Ef andmæli eru tekin til greina er skráningin felld úr gildi hér á landi að öllu leyti eða að hluta. Niðurstöðu þessa skal birta í ELS-tíðindum.

54. gr.

Ef bæði alþjóðleg og landsbundin skráning er í gildi hér á landi fyrir sama vörumerki, í eigu sama aðila, og skráningarnar ná til sömu vöru, skal alþjóðlega skráningin koma í stað hinnar síðarnefndu og fylgir henni þá sami réttur og áður gilti um landsbundnu skráninguna.

Geta skal um breytingu skv. 1. mgr. í vörumerkjaskrá og hún birt í ELS-tíðindum.

55. gr.

Falli alþjóðleg skráning að hluta til eða öllu leyti úr gildi fellur hún með sama hætti úr gildi hér á landi. Tilkynning um slíkt skal færð í vörumerkjaskrá og hún birt í ELS-tíðindum.

56. gr.

Þegar fimm ár eru liðin frá skráningardegi alþjóðlegrar skráningar heldur skráningin gildi sínu hér á landi þrátt fyrir að skráning eða umsókn, sem hefur verið grundvöllur alþjóðlegu skráningarinnar, falli úr gildi.

57. gr.

Ef alþjóðleg skráning vörumerkis, sem gildir hér á landi, fellur úr gildi innan fimm ára frá skráningardegi vegna þess að umsókn eða skráning vörumerkis, er alþjóðlega skráningin byggist á, getur ekki lengur verið grundvöllur fyrir slíkri skráningu, og eigandi vörumerkisins óskar síðar eftir að skrá sama merki hér á landi, skal gildistökudagur alþjóðlegu skráningarinnar teljast umsóknardagur þeirrar umsóknar, enda séu eftirtalin skilyrði uppfyllt:

1. umsóknin skal í síðasta lagi lögð inn þremur mánuðum eftir að hin alþjóðlega skráning féll úr gildi,
2. umsóknin tekur ekki til annarrar vöru eða þjónustu en alþjóðlega vörumerkjaskráningin,
3. umsóknin uppfyllir að öðru leyti þau skilyrði sem gilda um íslenskar vörumerkjaumsóknir, þar með talið að umsækjandi greiði tilskilin gjöld.

Upplýsingar skv. 1. mgr. skulu færðar í vörumerkjaskrá og birtar í ELS-tíðindum.

58. gr.

Ef alþjóðleg skráning vörumerkis, sem gildir hér á landi, fellur úr gildi innan fimm ára frá skráningardegi vegna þess að ríki, sem verið hefur aðili að bókuninni við Madridsamninginn um alþjóðlega skráningu vörumerkja, hefur sagt upp aðild sinni, og eigandi vörumerkisins óskar síðar eftir að skrá sama merki hér á landi, skal gildistökudagur alþjóðlegu skráningarinnar teljast umsóknardagur þeirrar umsóknar, enda séu eftirtalin skilyrði uppfyllt:

1. umsóknin berst innan tveggja ára frá því að uppsögnin tók gildi,
2. umsóknin tekur ekki til annarrar vöru eða þjónustu en alþjóðlega vörumerkjaskráningin,
3. umsóknin uppfyllir að öðru leyti þau skilyrði sem gilda um íslenskar vörumerkjaumsóknir, þar með talið að umsækjandi greiði tilskilin gjöld.

Upplýsingar skv. 1. mgr. skulu færðar í vörumerkjaskrá og birtar í ELS-tíðindum.

59. gr.

Alþjóðleg skráning vörumerkis öðlast gildi og hefur sömu réttaráhrif hér á landi og önnur skráð vörumerki frá skráningardegi hennar, síðari tilnefningardegi eða forgangsréttardegi, að því tilskildu að skráningu hafi ekki verið synjað hér. Lög þessi gilda um slíkar skráningar eftir því sem við getur átt.

60. gr.

Upplýsingar sem varða alþjóðlegar vörumerkjaskráningar, svo sem breytingar, endurnýjanir, framsal merkis, brottfall skráningar o.fl., skal birta í ELS-tíðindum.

61. gr.

Ákvarðanir Einkaleyfastofunnar, er varða afgreiðslu umsókna um alþjóðlega skráningu vörumerkja, má bera undir áfrýjunarnefnd í samræmi við ákvæði 63. gr.

62. gr.

Ráðherra setur nánari reglur um framkvæmd þessa kafla, þar á meðal um birtingu alþjóðlegra vörumerkjaskráninga, andmæli gegn skráningu, endurnýjun og gjöld.

IX. KAFLI
Ýmis ákvæði.

63. gr.

Ákvörðunum og úrskurðum Einkaleyfastofunnar samkvæmt lögum þessum geta aðilar máls áfrýjað til áfrýjunarnefndar innan tveggja mánaða frá þeim degi er ákvörðun var tekin. Innan sama frests skal greiða áfrýjunargjald. Berist greiðsla ekki innan tilskilins frests skal vísa áfrýjuninni frá.

Nefnd þriggja manna, áfrýjunarnefnd, er ráðherra skipar, skal úrskurða í ágreiningsmálum. Ráðherra skipar formann nefndarinnar til þriggja ára í senn og skal hann vera lögfræðingur með sérþekkingu á hugverkarétti. Aðra nefndarmenn skipar ráðherra til að úrskurða í einstökum ágreiningsmálum.

Ef aðilar máls óska úrskurðar dómstóla ber þeim að höfða mál innan þriggja mánaða frá þeim degi sem Einkaleyfastofan eða áfrýjunarnefnd tók ákvörðun sína.

64. gr.

Öllum er heimilt að kynna sér efni vörumerkjaskrárinnar, annaðhvort með því að skoða hana eða með því að fá endurrit úr henni. Þá eiga allir rétt á að fá vitneskju um hvort merki er skráð.

65. gr.

Ráðherra setur nánari reglur um frágang vörumerkjaumsókna og meðferð þeirra hjá Einkaleyfastofunni, um form vörumerkjaskrárinnar og færslu, útgáfu skráningarskírteina og efni þeirra og meðferð andmælamála, svo og um gjöld fyrir umsóknir, endurnýjanir, afgreiðslur, endurrit o.fl. Þá skal ráðherra setja nánari ákvæði um áfrýjun og áfrýjunarnefnd.

66. gr.

Lög þessi raska ekki gildi eldri vörumerkjaskráninga þótt vörumerkin fullnægi ekki skilyrðum laganna til þess að verða skráð sem ný vörumerki.

Um vörumerki sem skráð eru samkvæmt eldri lögum kemur tilgreining á vöru eða þjónustu, sem um ræðir í 12. gr., ekki til framkvæmda fyrr en skráning er endurnýjuð.

67. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. júní 1997. Jafnframt falla þá úr gildi lög nr. 47 2. maí 1968, um vörumerki, með síðari breytingum.

Með umsóknir sem berast Einkaleyfastofunni fyrir gildistöku laga þessara skal farið eftir eldri lögum.

Gjört á Bessastöðum, 22. maí 1997.

Ólafur Ragnar Grímsson.
(L. S.)

Finnur Ingólfsson.