

REGLUGERÐ

um skráningu vörumerkja o.fl.

1. gr.

Umsókn um skráningu vörumerkis skal leggja inn hjá Einkaleyfastofu. Umsóknir skulu vera á íslensku á eyðublaðum sem Einkaleyfastofan lætur í té eða samsvarandi eyðublaðum. Einkaleyfastofan getur krafist löggiltar þýðingar á fylgiskjölum sem ekki eru á íslensku.

2. gr.

Umsókn skal undirrituð af umsækjanda eða umboðsmanni hans og þar skal tilgreina:

- 1) vörumerkið; ef merkið er ekki einungis orðmerki með venjulegum bókstöfum skal mynd af því koma fram á eyðublaðinu; myndin þarf að vera skýr og ekki stærri en 8 x 8 cm; tvö aukaeintök af myndinni skulu fylgja umsókninni,
- 2) nafn eða heiti umsækjanda, heimilisfang og kennitölu,
- 3) nafn, heimilisfang og kennitölu umboðsmanns sé umsækjandi ekki búsettur hér á landi og ef íslenskur umsækjandi hefur falið umboðsmanni að annast umsókn og skráningu fyrir sína hönd,
- 4) vöru eða þjónustu sem óskað er skráningar fyrir, ásamt vöru- eða þjónustuflokki, í samræmi við ákvæði Nice-sáttmálans frá 1957 um alþjóðlega flokkaskrá vörumerkja, með síðari breytingum og auglýsingu um slíka skrá,
- 5) skráningarnúmer í heimalandi ef skráning hér á landi er háð þeirri skráningu skv. 1. mgr. 33. gr. laganna; Einkaleyfastofan getur krafist staðfests vottorðs um skráningu í heimalandi.

Sé óskað skráningar merkis í þrívídd, t.d. ef um er að ræða útlit eða búnað vöru, skal það koma fram í umsókn.

3. gr.

Með umsókn um skráningu vörumerkis skal fylgja tilskilið gjald í samræmi við gildandi gjaldskrá. Hafi gjald ekki verið greitt innan eins mánaðar frá umsóknardegi er umsóknin felld úr gildi.

4. gr.

Hafi umboðsmaður verið tilnefndur skal frumrit af umboði fylgja umsókn. Í umboði skal koma fram að umsækjandi feli umboðsmanni að sækja um skráningu vörumerkis fyrir sína hönd, taka við stefnu og öðrum tilkynningum er varða merkið svo að bindandi sé fyrir umsækjanda jafnt fyrir og eftir skráningu. Umboðsmaður skal með undirritun á umboðið staðfesta að hann taki það að sér.

Forgangsréttur.

5. gr.

Beiðni um að umsókn njóti forgangsréttar skv. ákvæðum 17. og 18. gr. laganna skal koma fram í umsókn. Þess skal getið á hvaða grundvelli forgangsréttar er krafist og tilgreina jafnframt dagsetningu umsóknar, hvar hún var fyrst lögð inn og umsóknarnúmer. Slíka beiðni má einnig leggja inn skriflega, þó eigi síðar en einum mánuði frá umsóknardegi og skulu fyrirnefndar upplýsingar fylgja.

Einkaleyfastofan getur krafist þess að umsækjandi afhendi, innan tilskilins frests, fullnægjandi sönnun fyrir réttmæti fyrirgreindra upplýsinga.

6. gr.

Ef um gagnkvæma réttarvernd er að ræða getur umsækjandi frá hinu erlenda ríki krafist, með þeim skilyrðum sem koma fram í 6. gr. e Parísarsamþykktarinnar, að vörumerki hans verði skráð með sama hætti og það er skráð í hinu erlenda ríki („telle-quelle“ skráning). Aðilar, búsettir í ríkjum sem eru aðilar að Parísarsamþykktinni um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar eða samningnum um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar (WTO), njóta gagnkvæmrar réttarverndar.

Beiðni um slíka skráningu verður að koma fram í umsókn eða berast skriflega til Einkaleyfastofunnar innan tveggja mánaða frá umsóknardegi. Sönnun fyrir skráningu í hinu erlenda ríki skal fylgja beiðninni.

7. gr.

Krafa um forgang, skv. 57. gr. laganna, skal koma fram í umsókn um skráningu hér á landi eða berast skriflega til Einkaleyfastofunnar innan tveggja mánaða frá umsóknardegi. Í kröfunni skal tilgreina númer alþjóðlegu skráningarinnar sem fallin er úr gildi.

Meðferð umsókna.

8. gr.

Einkaleyfastofan gefur umsókn dagsetningu og umsóknarnúmer við móttöku, enda komi fram í umsókn merki það sem óskað er skráningar fyrir, heiti eða nafn umsækjanda, tegund þjónustu eða vöru ásamt flokkanúmerum.

9. gr.

Þegar meðferð umsóknar um skráningu vörumerkis er lokið og umsóknin hefur verið samþykkt er vörumerkið skráð og birt í ELS-tíðindum. Umsækjanda er að því loknu sent afrit úr skránni (skráningarskírteini).

Ef skráningu er synjað skal umsækjanda tilkynnt um það og ákvörðunin rökstudd. Veita skal umsækjanda frest til að koma fram með athugasemdir. Leggi umsækjandi ekki fram gögn eða komi fram með rök er breytt geta ákvörðun um synjun skal umsóknin felld úr gildi.

Vörumerkjaskráin.

10. gr.

Einkaleyfastofan heldur vörumerkjaskrá. Í vörumerkjaskrá skal tilgreina:

Fyrir skráningu:

- 1) umsóknarnúmer,
- 2) umsóknardag,
- 3) kröfu um forgangsrétt,
- 4) nafn, heimilisfang og kennitölu umsækjanda,
- 5) merkið,
- 6) ef umboðsmaður hefur verið tilnefndur, nafn hans, heimilisfang og kennitölu,
- 7) vöru eða þjónustu þá sem tilgreind er í umsókn ásamt vöru- eða þjónustuflokki,
- 8) innkomin og útsend skjöl,
- 9) greidd gjöld,
- 10) niðurstöðu meðferðar.

Eftir skráningu:

- 1) skráningarnúmer,
- 2) skráningardag,

- 3) takmarkanir eða aðrar athugasemdir varðandi merkið og umfang skráningar,
- 4) breytingar varðandi merkið, skráninguna eða eiganda hennar,
- 5) upplýsingar um nytjaleyfi, veðsetningu eða fjárnám sé þess óskað.

11. gr.

Andmæli við skráningu vörumerkis skv. 22. gr. laganna skulu vera skrifleg, í tvíriti og hafa að geyma:

- 1) nafn andmælanda og heimilisfang ásamt nafni umboðsmanns,
 - 2) númer þeirrar skráningar sem andmælt er og númer á tölublaði því sem skráningin var birt í,
 - 3) helstu rök fyrir kröfu um ógildingu skráningar.
- Í sérstökum tilvikum getur Einkaleyfastofan veitt andmælanda eins mánaðar frest til að leggja fram frekari gögn til stuðnings andmælunum.

Andmælum sem ekki hafa að geyma upplýsingar skv. 1. mgr. skal vísað frá.

12. gr.

Einkaleyfastofan skal tilkynna eiganda skráningar um framkomin andmæli og gefa honum kost á að tjá sig um þau innan tilskilins frests.

Komi fram athugasemdir um andmælin frá eiganda skráningarinnar ákveður Einkaleyfastofan hvort þörf sé á frekari bréfaskiptum milli aðila.

Öll bréfaskipti og fylgigögn í andmælamáli skulu vera í tvíriti.

Niðurstaða í andmælamáli skal birt í ELS-tíðindum.

Breytingar og færslur í vörumerkjaskrá.

13. gr.

Beiðni um breytingu á skráðu vörumerki, skv. 24. gr. laganna, skal vera skrifleg og hafa að geyma:

- 1) nafn og heimilisfang eiganda skráningar ásamt nafni og heimilisfangi umboðsmanns,
- 2) skráningarnúmer merkisins,
- 3) lýsingu á þeirri breytingu sem óskað er eftir,
- 4) tvö eintök af merkinu ef um myndmerki er að ræða.

Beiðnin skal undirrituð af eiganda skráningarinnar eða umboðsmanni hans og henni skal fylgja tilskilið gjald.

14. gr.

Krafa um að merki sé afmáð úr vörumerkjaskrá, skv. 30. gr. laganna, skal vera skrifleg og í henni skal koma fram skráningarnúmer merkisins sem óskast afmáð. Rökstuðningur fyrir kröfunni skal fylgja.

15. gr.

Beiðni um að merki sé afmáð úr vörumerkjaskrá, skv. 2. tölulið 1. mgr. 32. gr. laganna, skal vera skrifleg og geta skal skráningarnúmers þess merkis sem óskast afmáð. Beiðnin skal undirrituð af eiganda skráningar eða umboðsmanni hans.

16. gr.

Eigandi vörumerkis getur óskað eftir því að tiltekin vara eða þjónusta verði felld niður úr skráningu merkisins. Beiðnin skal vera skrifleg og í henni skal koma fram skráningarnúmer merkisins og hvaða vara eða þjónusta skuli felld brott. Beiðnin skal undirrituð af eiganda skráningar eða umboðsmanni hans.

17. gr.

Beiðni um að framsals, nytjaleyfis, veðs eða fjárnáms sé getið í vörumerkjaskrá skal vera skrifleg. Henni skulu fylgja tilheyrandi sönnunargögn og tilskilið gjald. Slíkar breytingar í vörumerkjaskrá skulu birtar í ELS-tíðindum.

18. gr.

Beiðni um að umboðsmanns sé getið í vörumerkjaskrá, eða um breytingu er varðar umboðsmann, skal vera skrifleg og henni skulu fylgja tilskilin skjöl.

Beiðnir um breytingar á öðrum atriðum í vörumerkjaskrá skulu vera skriflegar og undirritaðar af eiganda skráningar eða aðila með umboð til þess og þeim skulu fylgja nauðsynleg sönnunargögn ásamt tilskildum gjöldum. Breytingar skv. 1. og 2. mgr. skulu birtar í ELS-tíðindum.

19. gr.

Beiðnir skv. 13.-18. gr. skulu undirritaðar af þar til bærum aðila samkvæmt tilsvarendi ákvæðum ellegar þeim skal fylgja tilskilið umboð til handa þeim sem undirritar beiðnina.

20. gr.

Beiðni um að vörumerki verði afmáð úr vörumerkjaskrá, sbr. 32. gr. laganna, skal undirrituð af eiganda þess eða beiðni skal fylgja tilskilið umboð til handa þeim sem undirritar.

Endurnýjun.

21. gr.

Umsókn um endurnýjun á skráningu vörumerkis skal lögð inn hjá Einkaleyfastofu. Umsókn skal vera á íslensku á eyðublaðum sem Einkaleyfastofan lætur í té eða samsvarandi eyðublaði. Einkaleyfastofan getur krafist löggilttrar þýðingar á fylgiskjöllum sem ekki eru á íslensku. Umsókn skal fylgja tilskilið gjald.

Ákvæði 1. - 4. gr. gilda um endurnýjunartilkynningar eftir því sem við á.

22. gr.

Pegar sótt er um endurnýjun vörumerkis sem skráð var án upptalningar á vöru eða þjónustu skal í umsókninni tilgreina fyrir hvaða vöru eða þjónustu óskað er endurnýjunar. Við tilgreiningu vöru- eða þjónustuflokka skal fylgt ákvæðum Nice-sáttmálans frá 1957 um alþjóðlega flokkaskrá vörumerkja, með síðari breytingum. Óheimilt er að bæta við nýjum vöru- eða þjónustuflokkum.

23. gr.

Pegar sótt er um endurnýjun á skráningu vörumerkis skal veita upplýsingar um breytingar sem hafa átt sér stað varðandi eiganda eða umboðsmann. Upplýsingar þessar skulu vera skriflegar og þeim skulu fylgja tilheyrandi skjöl eða gögn er varða breytingarnar.

24. gr.

Ef umsókn um endurnýjun vörumerkis er ekki í samræmi við ákvæði laga eða reglugerða skal veita eiganda vörumerkisins frest til að ráða þar bót á. Ef umsókn er enn ábótavant að þeim fresti liðnum skal henni synjað og það tilkynnt eiganda.

Ef umsókn um endurnýjun vörumerkis er í engu áfátt er endurnýjunin skráð í vörumerkjaskrá og birt í ELS-tíðindum. Jafnframt er eiganda sent afrit úr skránni til staðfestingar.

Hafi umsókn um endurnýjun ekki borist Einkaleyfastofu innan 6 mánaða frá lokum skráningartímabils vörumerkis skal það afmáð úr vörumerkjaskrá og auglýsing þar um birt í ELS-tíðindum.

Umsókn um alþjóðlega skráningu.

25. gr.

Umsókn um alþjóðlega skráningu vörumerkis skal vera á ensku og vélrituð á þar til gert eyðublað frá alþjóðaskrifstofunni eða samsvarandi eyðublað.

Umsóknin skal uppfylla skilyrði 9. reglu í reglugerð við bókunina við Madridsamninginn.

Með umsókn skal fylgja tilskilið gjald til Einkaleyfastofu fyrir móttöku og meðhöndlun umsóknarinnar (móttökugjald). Önnur gjöld skv. 8. gr. bókunarinnar við Madridsamninginn („bókunarinnar“) skal greiða beint til alþjóðaskrifstofunnar.

26. gr.

Á umsókn um alþjóðlega skráningu vörumerkis skal færa dagsetningu móttöku hjá Einkaleyfastofu.

Í umsókninni skal tilgreina:

- 1) nafn umsækjanda og heimilisfang,
- 2) vörumerkið,
- 3) nöfn þeirra ríkja eða ríkjasambanda sem umsækjandi tilnefnir,
- 4) vöru eða þjónustu sem óskað er skráningar fyrir, ásamt vöru- eða þjónustuflokkum í samræmi við ákvæði Nice-sáttmálans frá 1957 um alþjóðlega flokkaskrá vörumerkja, með síðari breytingum,
- 5) númer og dagsetningu umsóknar (grunnumsóknar) eða númer og dagsetningu skráningar (grunnskráningar) sem alþjóðlega skráningin er byggð á.

Umsóknin skal ennfreður vera í samræmi við 3. gr., 3. gr. b) og 3. gr. c) í bókuninni og ákvæði reglugerðar við hana.

27. gr.

Umsóknina má byggja á fleiri en einni vörumerkjaumsókn eða -skráningu ef merkið er hið sama, umsækjandi er sami aðili og sú vara eða þjónusta, sem tilgreind er í umsókninni, kemur einnig fram í einni eða fleirum af grunnumsóknum eða -skráningum.

28. gr.

Ef umsókn uppfyllir skilyrði þessarar reglugerðar og laganna og samræmi er með upplýsingum í umsókninni og grunnumsókninni eða grunnskráningunni sendir Einkaleyfastofa umsóknina til alþjóðaskrifstofunnar eins fljótt og unnt er.

Sjái Einkaleyfastofan eitthvað athugavert við umsóknina skal umsækjanda tilkynnt það og veittur frestur til að leiðrétta eða lagfæra umsóknina.

Sé umsókn ekki lagfærð áður en frestur rennur út ákveður Einkaleyfastofan hvort fella skuli umsókn úr gildi eða senda hana óbreytta til alþjóðaskrifstofunnar. Tilkynna skal umsækjanda um ákvörðun Einkaleyfastofunnar.

29. gr.

Ef alþjóðleg skráning er byggð á umsókn eða skráðu vörumerki hér á landi skal þess getið í vörumerkjaskrá.

Ísland tilnefnt í umsókn um alþjóðlega skráningu.**30. gr.**

Greiða skal tilskilið gjald fyrir beiðni um að alþjóðleg skráning vörumerkis öðlist gildi hér á landi (tilnefningu Íslands). Gjaldið skal greiða til alþjóðaskrifstofunnar í svissneskum frönkum í samræmi við 34. og 35. reglu í reglugerð við bókunina.

31. gr.

Pegar Einkaleyfastofunni berst tilkynning um að Ísland hafi verið tilnefnt í umsókn um alþjóðlega skráningu vörumerkis kannar stofnunin hvort nokkuð sé því til fyrirstöðu að merkið öðlist gildi hér á landi.

Telji Einkaleyfastofan að alþjóðleg skráning vörumerkis skuli öðlast gildi hér á landi er hún birt í ELS-tíðindum.

Upptalning vöru eða þjónustu sem óskað er skráningar fyrir skal færð í vörumerkjaskrá á ensku.

Birting alþjóðlegrar skráningar vörumerkis í ELS-tíðindum skal hafa að geyma nafn og heimilisfang eiganda, númer vöru- og þjónustuflokka og alþjóðlegan skráningardag. Jafnframt skal tilgreina númer tölublaðs alþjóðarits þess, „Gazette of International Marks“ frá Alþjóðahugverkastofnuninni, sem skráningin er birt í.

32. gr.

Umsókn, skv. 57. gr. laganna og 9. gr. e) í bókuninni, skal hafa að geyma númer alþjóðlegu skráningarinnar, alþjóðlegan skráningardag og forgangsréttardag ef við á, ásamt dagsetningu tilnefninga sem komið hafa fram eftir skráningu. Með umsókninni skal fylgja tilskilið gjald.

Farið skal með umsóknina að öðru leyti eins og um landsbundna umsókn væri að ræða.

33. gr.

Alþjóðleg skráning vörumerkis gildir í 10 ár frá skráningardegi. Beiðni um endurnýjun alþjóðlegrar skráningar skal send alþjóðaskrifstofunni.

Fyrir endurnýjun á gildi alþjóðlegrar skráningar hér á landi skal greiða tilskilið gjald. Gjaldið skal greitt til alþjóðaskrifstofunnar í svissneskum frönkum í samræmi við 34. og 35. reglu í reglugerð við bókunina.

34. gr.

Reglugerð þessi er sett skv. 62. og 65. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki og öðlast gildi 1. júní 1997. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 1/1969 um tilkynningar og skráningu vörumerkja o.fl.

Iðnaðarráðuneytinu, 20. maí 1997.

Finnur Ingólfsson.

Halldór J. Kristjánsson