

## LÖG

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

FORSETI ÍSLANDS

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

#### 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:

1. *Vörumerki:* sérstakt auðkenni fyrir vöru eða þjónustu til að nota í atvinnustarfsemi.
2. *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.
3. *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, framleiðsluáferð vöru eða veitingu þjónustu, gæði, nákvæmni eða aðra eiginleika frá annarri vöru eða þjónustu sem ekki hefur fengið slíka vottun.

#### 2. gr.

Á eftir 1. gr. laganna kemur ný grein, 1. gr. a, svohljóðandi:

Einstaklingar og lögaðilar geta sótt um skráningu vörumerkis samkvæmt lögum þessum.

Félög eða samtök sem átt geta réttindi og borið skyldur sem og opinberir aðilar geta sótt um skráningu félagamerkis.

Hver sá sem setur staðla um eða annast eftirlit með vörum eða þjónustu, t.d. 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.

#### 3. 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 til þess fallin að:

1. greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, og
2. 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.

## 4. 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, tákni sem er:

1. eins og vörumerkið og er notað fyrir sömu vörur og þjónustu,
2. eins og eða líkt vörumerkinu og er notað fyrir sömu eða svipaðar vörur og þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til ef hætt er við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum, eða
3. eins og 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.

## 5. 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 sem auðkennt er 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 viðskiptaskjólum, eða
4. merki er notað sem viðskiptaheiti eða fyrirtækjaheiti eða sem hluti þess.

## 6. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 6. gr. laganna:

- a. 1. tölul. 1. mgr. orðast svo: nafn sitt eða heimilisfang þegar um einstakling er að ræða.
- b. 2. tölul. 1. mgr. orðast svo: tákni 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.
- c. Við 1. mgr. bætast tveir nýir töluliðir, svohljóðandi:
  3. 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,
  4. vörumerki eiganda í samanburðarauglýsingu enda séu skilyrði 15. gr. laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, nr. 57/2005, uppfyllt.
- d. Við 2. mgr. bætist nýr málslíður er orðast svo: Eiganda vörumerkis er það þó heimilt ef hann hefur 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.

## 7. gr.

Í stað orðanna „er villast má á“ í 1. mgr. 7. gr. laganna kemur: þar sem hætt er við ruglingi.

## 8. gr.

Í stað orðanna „villast megi á þeim“ í 8. gr. laganna kemur: hætt er við ruglingi.

## 9. gr.

Í stað orðanna „villast megi á merkjunum“ í 9. gr. laganna kemur: hætt sé við ruglingi.

## 10. 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 þess efnis að um skráð vörumerki sé að ræða og skulu slíkar breytingar gerðar á kostnað útgefanda.

## 11. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 12. gr. laganna:

- a. Á eftir orðunum „Í umsókn skal“ í 2. másl. kemur: með skýrum og nákvæmum hætti.
- b. Á eftir orðunum „nafni eða heiti umsækjanda“ í 3. másl. kemur: heimilisfangi og öðrum nauðsynlegum tengiliðaupplýsingum.
- c. 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 hafa 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. Hvaða reglur gilda um aðild að því félagi sem á merkið ef um félagamerki er að ræða.

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 uppfylla öll önnur skilyrði reglna um notkun merkisins.

## 12. gr.

13. gr. laganna orðast svo:

Eftirfarandi tákni eða merki skal ekki skrá í vörumerkjaskrá:

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. Tákni sem sýna eingöngu lögun eða aðra eiginleika sem leiðir af eðli vöru, eru nauðsynleg vegna tæknilegs hlutverks vöru eða sem auka verðmæti hennar verulega.
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 ríkistákni, fána, merki íslenskra 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 vínnum og sterkum drykkjum nema varan sé upprunnin frá viðkomandi stað.
11. Vörumerki sem samanstanda af, eða sýna í veigamiklum atriðum, eldra plöntuýrkisheiti sem er skráð samkvæmt lögum um yrkisrétt og merkið óskast skráð fyrir plöntuýrki 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 ákveðið er 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.

### 13. gr.

14. gr. laganna orðast svo:

Vörumerki skal ekki skrá í vörumerkjaskrá nema með samþykki viðkomandi réttshafa:

1. ef hætt er við ruglingi 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 hætt er við ruglingi á merkinu og merki sem telst alþekkt, í skilningi 6. gr. a Parísarsamþykktarinnar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar, hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn,

3. ef hætt er við ruglingi 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 höfundarrétt 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 réttlætt aðgerðir sínar.

## 14. gr.

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

## 15. gr.

Við 19. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:

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.

## 16. 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 sem mælir 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 fjallað um meðferð ábendinga þriðja aðila í reglugerð sem ráðherra setur.

## 17. gr.

Í stað orðanna „ELS-tíðindum“ í 1. mgr. 21. gr. og „ELS-tíðindi“ í 2. mgr. 21. gr. og sömu orða hvarvetna annars staðar í lögnum kemur, í viðeigandi beygingarfalli: Hugverkatíðindi.

## 18. gr.

22. gr. laganna orðast svo:

Heimilt er að andmæla skráningu vörumerkis, félagamerkis og ábyrgðar- og gæðamerkis eftir birtingu. Öllum er heimilt að andmæla skráningu. Andmæli skulu rökstudd og send Hugverkastofunni innan tveggja mánaða frá birtingardegi gegn greiðslu tilskilins gjalds.

Andmæli skulu jafnframt uppfylla þær kröfur sem fram koma í reglugerð um vörumerki. Uppfylli andmæli ekki tilgreindar formkröfur 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.

## 19. gr.

Á eftir 22. gr. laganna koma þrjár nýjar greinar, 22. gr. a – 22. gr. c, svohljóðandi:

## a. (22. gr. a.)

Eiganda skráningar skal tilkynnt um framkomin 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.

## b. (22. gr. b.)

Skráning hins andmælda 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 í andmælamáli 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 þá niðurstöðu þegar endanleg niðurstaða áfrýjunarnefndar eða dómstóla liggur fyrir, ef við á.

## c. (22. gr. c.)

Sé notkunarleysi 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, að kröfu eiganda hins andmælda 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 telst ekki sönnuð með þeim hætti sem áskilið er 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.

## 20. gr.

Við 24. gr. laganna 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.

## 21. 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 tilgreina 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 umsóknar skal birt í Hugverkatíðindum.

## 22. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 25. gr. laganna:

a. 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 fella niður skráninguna með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar, sbr. 28. gr. c, nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hafi ekki átt sér stað.

b. 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 raskar 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.
- c. Við 3. mgr. bætist nýr málslíður, 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.
- d. Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:  
Sú dagsetning sem upphaf fimm ára tímabilsins miðast við skv. 1. mgr. skal færð í vörumerkjaskrá.

## 23. gr.

Í stað orðsins „skráningardegi“ í 1. mgr. 26. gr. laganna kemur: þeim degi.

## 24. 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 á skráningu færð í vörumerkjaskrá og birt í Hugverkatíðindum. Ef umsókn telst ekki fullnægjandi ber að senda umsækjanda tilkynningu um það og veita honum ákveðinn frest til þess að lagfæra umsóknina.

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

Hafi umsókn um endurnýjun á skráningu vörumerkis ekki verið lögð fram innan þess frests sem um getur í 1. mgr. verður merkið afmáð.

Að beiðni eiganda vörumerkjaskráningar skal umsókn um endurnýjun á skráningu vörumerkis 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.

#### 25. 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 ógildinguna 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 ógildinguna er heimilt að byggja á fleiri en einum eldri réttindum, svo fremi sem eldri réttindi tilheyra að öllu leyti sama eiganda.

#### 26. gr.

Á eftir 28. gr. laganna koma fimm nýjar greinar, 28. gr. a – 28. gr. e, svohljóðandi:

a. (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., 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 eldra vörumerkisins hafi, á þeim degi er krafa um ógildinguna 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 ógildinguna 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.

b. (28. gr. b.)

Kröfu um ógildinguna á grundvelli eldra vörumerkis skal ekki taka til greina ef krafan hefði ekki náð fram að ganga á umsóknar- eða forgangsréttardegi yngra merkisins, af eftirfarandi ástæðum:



- a. eldra merkið hafði ekki nægjanlegt sérkenni í skilningi 13. gr. á umsóknardegi yngra merkisins eða á forgangsréttardegi þess, sé forgangsréttar krafist skv. 17. gr.,
- b. eldra merkið hafði ekki nægjanlegt sérkenni svo leitt hefði getað til ruglingshættu í skilningi 2. tölul. 4. gr. á umsóknardegi yngra merkisins eða á forgangsréttardegi þess, sé forgangsréttar krafist skv. 17. gr.,
- c. eldra merkið var ekki vel þekkt hér á landi í skilningi 3. tölul. 4. gr. á umsóknardegi yngra merkisins eða á forgangsréttardegi þess, sé forgangsréttar krafist skv. 17. gr.

c. (28. gr. c.)

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

- a. hefur ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. innan fimm ára frá því að skráningarfærli lauk fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða hefur ekki verið notað í fimm ár samfelldt, nema gildar ástæður séu fyrir því að það hefur ekki verið notað,
- b. hefur vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir vöru eða þjónustu á því sviði sem skráning tekur til,
- c. 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.

Hver sem er getur farið fram á niðurfellingu skráningar.

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 af því að eigandi hafi fengið vitneskju um að fyrirhugað sé að krefjast niðurfellingar vörumerkisins.

d. (28. gr. d.)

Beiðni til Hugverkastofunnar um að skráning merkis verði ógilt eða felld niður skal vera skrifleg og 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 tekin er ákvörðun í málinu.

Ef mál vegna sömu skráningar er til meðferðar fyrir dómstólum skal 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 niðurstaða dómstóla liggur fyrir.

e. (28. gr. e.)

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 Hugverkastofunnar 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 endanleg úrlausn áfrýjunarnefndar eða dómstóla liggur fyrir, ef við á.

27. gr.

2. mgr. 29. gr. laganna orðast svo:

Hugverkastofan er réttur sóknaraðili í málum skv. 13., 25. og 28. gr. c.

28. gr.

30. gr. a laganna fellur brott.

29. gr.

10. tölul. 1. mgr. 32. gr. laganna orðast svo: samkvæmt ákvörðun Hugverkastofunnar ef skráning er ógilt eða felld niður í samræmi við 28. gr. eða 28. gr. a – 28. gr. e.

30. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 36. gr. laganna:

a. 1. mgr. orðast svo:

Rétt til vörumerkis eða umsóknar um skráningu vörumerkis má framselja í heild eða að hluta, eitt og sér eða ásamt þeirri atvinnustarfsemi sem það er notað í.

b. Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:

Hafi vörumerki verið skráð á nafn umboðsmanns eða forsvarsmanns 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 umboðsmaðurinn getur réttlætt aðgerðir sínar.

31. 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.

32. 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 Hugverkátíðindum. 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.

### 33. 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 verði birt í Hugverkátíðindum.

### 34. gr.

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

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

### 35. 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.

### 36. gr.

Í stað orðanna „andmæla- eða ógildingarmála“ í 1. másl. 65. gr. laganna kemur: andmæla-, ógildingar- og niðurfellingarmála.

## 37. gr.

Á eftir 66. gr. laganna kemur ný grein, svohljóðandi:

Lög þessi eru sett til innleiðingar á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2436 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 2020.

## 38. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. september 2020.

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

## 39. gr.

Umsókn um skráningu vörumerkis, félagamerkis og ábyrgðar- og gæðamerkis sem lögð hefur verið inn hjá Hugverkastofnunni við gildistöku laga þessara skal teljast uppfylla kröfur til umsókna samkvæmt lögum þessum hafi umsókn verið í samræmi við kröfur eldri laga við gildistöku laga þessara.

Einungis 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. Þó verður þess ekki krafist að beiðandi í ógildingarmáli eða niðurfellingarmáli sýni fram á að lögvarðir hagsmunir séu til staðar, eins og skilyrt er í eldri lögum.

Ákvæði 23. gr. tekur aðeins til umsókna sem berast stofnuninni eftir gildistöku laga þessara. Gildistími eldri umsókna og skráninga helst óbreyttur.

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

*Gjört á Bessastöðum, 24. júní 2020.*

**Guðni Th. Jóhannesson.**

(L. S.)

\_\_\_\_\_  
*Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.*