

Ár 2003, föstudaginn 25. apríl, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Hallveigarstíg 1, Reykjavík

Fyrir var tekið:

Mál nr. 2/2002

Kjartan Ragnars, hrl. fh. Big Planet, Inc., Utah, Bandaríkjunum

gegn

Konkordía ehf, Reykjavík

vegna

vörumerkjaskráningar nr. 384/1999 BIG PLANET (orð- og myndmerki)

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar er að staðfesta beri ákvörðun Einkaleyfastofunnar frá 8. janúar 2002.

Ekki er fallist á þá málsástæðu áfrýjanda að ákvæði 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) og 8. gr. Parísarsamþykktarinnar um vernd eignaréttinda á sviði iðnaðar, sem kveður á um vernd firmanafna, komi í veg fyrir að vörumerki verði skráð hér þó að ekki sé sýnt fram á að erlent firma hafi hér virka starfsemi. Slík túlkun veitti erlendum firmum víðtækari vernd en innlendum. Parísarsamþykktin byggist m.a. á þeirri grunnreglu að þegnar hvers sambandsríkis skuli njóta sömu réttinda og þegnar viðkomandi sambandsríkis, sbr. 2. gr. hennar. Ljóst er að til þess að innlend firmu geti andmælt skráningu vörumerkja á grundvelli ruglingshættu við firmaheiti sín þarf að vera um virka starfsemi að ræða, sbr. orðalag 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., athugasemdir í greinargerð um 14. gr. vml. og niðurstöðu áfrýjunarnefndar, dags. 17. desember 2001, í máli nr. 3/2000, KAUPHÖLL. Ef hið erlenda firma er ekki skráð og notað hér á landi verður a.m.k. að sýna fram á það sé þekkt hér eða eigi hér vissra hagsmuna að gæta, sbr. ráðagerð í Hrd. 1969:57 og Hrd 1989:618. Ekki liggur fyrir nein sönnun þess að firmaheiti áfrýjanda og hið erlenda vörumerki hans hafi verið á einhvern hátt notað hér

á landi. Ekki liggja heldur fyrir upplýsingar sem sýna að hið erlenda vörumerki og firma áfrýjanda sé þekkt hérlendis.

Sú staðreynd að áfrýjandi heldur úti vefsíðu með sama heiti breytir ekki þessari afstöðu þar sem ekki liggur fyrir að efni hennar hafi verið sérstaklega beint að íslenskum markaði né liggja fyrir upplýsingar um að vefsíða áfrýjanda hafi verið notuð hér á landi þannig að það hafi skapað lögverndaða hagsmuni fyrir áfrýjanda. Er þetta í samræmi við alþjóðlega framkvæmd, sbr. t.d. umfjöllun um þetta atriði í nýlegu riti Alþjóðahugverkastofnunarinnar WIPO: “Intellectual Property on the Internet: A Survey of Issues”, gefið út í desember 2002.

Í núgildandi vörumerkjalögum er ekki að finna sambærilegt ákvæði og í eldri lögum um áhrif þess að aðili sé í vondri trú um betri rétt annars aðila erlendis við skráningu merkja hér á landi. Meginregla vörumerkjaréttar er að hann telst landsbundinn, þ.e. réttindin nái aðeins til viðkomandi ríkis. Undantekningar þar frá verða að vera skýrt fram settar, sbr. áðurnefnt ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. eldri vörumerkjalaga. Þetta hefur það í för með sér að ekki er unnt að koma í veg fyrir að merki sé skráð þó sannað þyki að umsækjanda sé kunnugt um betri rétt annars aðila til merkisins erlendis, sbr. niðurstöðu áfrýjunarnefndar, dags. 26. júlí 2001, í máli nr. 2/2001, SEROPRAM. Í þessu sambandi er jafnframt vert að taka fram að áfrýjandi þykir ekki hafa sýnt fram á með óyggjandi hætti að um vonda trú varnaraðila hafi verið að ræða.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 8. janúar 2002, um að skráning merkisins BIG PLANET (orð- og myndmerki), nr. 384/1999 skuli halda gildi sínu, er staðfest.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir lögfræðingur og Steingrímur Gautur Kristjánsson hrl.

Málavextir:

Þann 15. febrúar 1999 lagði varnaraðili inn umsókn um skráningu vörumerkisins BIG PLANET (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 396/1999. Óskað var skráningar fyrir fjarskipti í flokki 38. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. apríl 1999, sbr. skráning nr. 384/1999. Með bréfi, dags. 18. júní 1999, andmælti áfrýjandi skráningu merkisins. Andmælin byggðust á ruglingshættu við merki áfrýjanda, BIG PLANET, sem skráð væri í Bandaríkjunum. Haldið var fram að varnaraðili væri í vondri trú og því ætti hann ekki rétt á að fá merkið skráð. Framhaldsgreinargerð áfrýjanda barst Einkaleyfastofunni, dags. 25. maí 2000. Þar var í fyrsta lagi byggt á því að þar sem ekki hefði borist greinargerð frá varnaraðila bæri að fella skráningu hans úr gildi. Í öðru lagi var því haldið fram að vörumerki varnaraðila væri nákvæm eftirlíking á vörumerki áfrýjanda sem hann hlyti að hafa komist í kynni við á netinu. Varnaraðili hlyti að hafa verið í vondri trú þar sem vörumerki áfrýjanda hafi verið í notkun í 2-3 ár, þ.á. m. hér á Íslandi í krafti vefsíðunnar www.bigplanet.com. Réttur varnaraðila yrði því að þoka fyrir eldri rétti áfrýjanda. Þessu til áréttingar vísaði umboðsmaður áfrýjanda í 7. gr. og 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Í þriðja lagi taldi umboðsmaður áfrýjanda að skráning vörumerkis varnaraðila bryti í bága við 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. þar sem BIG PLANET væri heiti á firma áfrýjanda sem væri í fullum rekstri með alþjóðleg umsvif. Í þessu sambandi vísaði

umboðsmaður áfrýjanda einnig til 8. gr. Parísarsamþykktarinnar. Í fjórða lagi hélt áfrýjandi því fram að fella bæri skráningu merkis varnaraðila úr gildi vegna viðurkenndra alþjóðlegra reglna um áhrif vefsíðna á skráningu vörumerkja. Að lokum var vakin athygli á því að veigamikill þáttur í starfsemi andmælanda væri fjarskipti og var vísað í því sambandi til umsóknar hans þar sem sótt er um vernd í flokki 38 fyrir fjarskipti og umfjöllunar á heimasíðu áfrýjanda um starfsemi hans.

Í greinargerð frá umboðsmanni varnaraðila til Einkaleyfastofunnar, dags. 28. júlí 2000, var því mótmælt að varnaraðili hefði sýnt af sér tómlæti sem hefði einhver réttaráhrif. Því var haldið fram að áfrýjandi hefði ekki lagt fram nein gögn sem sýndu vörumerkjarétt hans hér á landi. Því var mótmælt að varnaraðili hefði verið í vondri trú er hann sótti um skráningu vörumerkis síns hér. Vörumerki hans væri myndmerki sem varnaraðili hefði látið útbúa og áfrýjandi hefði ekki mótmælt sérstaklega heldur einungis orðhluta merkisins. Orðhluti merkisins samanstæði af tveimur algengum enskum orðum sem nota mætti í margvíslegu samhengi. Að lokum var umsókn áfrýjanda nr. 1336/2000 um skráningu á orðmerkinu BIG PLANET mótmælt.

Einkaleyfastofan tók ákvörðun í málinu þann 8. janúar 2002. Í niðurstöðu Einkaleyfastofunnar er í fyrsta lagi bent á að í núgildandi vörumerkjalögum sé ekki að finna ákvæði er tekur á því að umsækjandi sé í vondri trú. Í öðru lagi er rakið að þar sem merki áfrýjanda sé ekki skráð hér á landi þurfi hann að byggja kröfur sínar á mögulegri notkun á vörumerki sínu og firmaheiti hér á landi. Um það segir:

“Notkun merkis á Netinu getur stofnað vörumerkjarétt. Talið er að slík notkun verði að hafa einhver „viðskiptaleg áhrif“ í aðildarríkinu sem um ræðir til að hún geti fallið undir notkun skv. 4. gr. vörumerkjalaganna. Hér eins og ávallt þegar því er haldið fram að vörumerkjaréttur hafi stofnast fyrir notkun, hvílir sönnunarbyrðin á þeim sem því heldur fram. Engin gögn hafa verið lögð fram um notkun merkisins BIG PLANET hér á landi. Skráning lénsins (veffangsins) bigplanet.com telst ekki sjálfkrafa veita eigendum þess rétt í skilningi vörumerkjaréttar. Með vísan til framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að ekki hafi verið sýnt fram á að skráning vefangsins bigplanet.com hafi stofnað vörumerkjarétt hér á landi.

Samkvæmt 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna má ekki skrá merki 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 var lögð inn. Í hugtakinu „vel þekkt“ í skilningi vörumerkjaréttar, felst að vörumerkið sé það þekkt að mikill meirihluti mögulegs viðskiptahóps þekki merkið. Andmælandi hefur ekki stutt þá fullyrðingu sína neinum gögnum, að merki hans sé vel þekkt hér á landi í skilningi vörumerkjaréttar. Því verður að hafna þeirri málsástæðu andmælanda að merkið sé vel þekkt í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna.

Í 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna kemur fram að óheimilt sé að skrá vörumerki ef í merkinu felist eitthvað það sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi. Samkvæmt 8. gr. Parísarsamþykktarinnar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar, frá 1883, er firmanafn verndað í öllum löndum sambandsins.

Erlend firmanöfn, sem notuð eru hér á landi geta notið verndar skv. 8. gr. Parísarsamþykktarinnar. Þó tryggir ákvæðið ekki skilyrðislaust vernd erlendra firmanafna. Reglan í 2. gr. Parísarsamþykktarinnar sem kveður á um að þegnum annarra sambandslanda skuli veitt sama lögvernd og eigin þegnum, veitir erlendum firmum ekki betri vernd en tilsvareandi íslenskum fyrirtækjum og verður því að telja það nauðsynlegt skilyrði verndar hér á landi að um virka atvinnustarfsemi verði að vera að ræða.

Andmælandi hefur ekki lagt fram gögn sem sýna fram á að hið erlenda firma Big Planet Inc., reki virka atvinnustarfsemi hérlandis. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að skráning vörumerkisins BIG PLANET brjóti hvorki gegn ákvæði, 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna nr. 45/1997 né 8. gr. Parísarsamþykktarinnar frá 1883.”

Niðurstaða Einkaleyfastofunnar var því sú að áfrýjandi hefði ekki sýnt fram á vörumerkjarétt hér á landi og að skráning vörumerkis varnaraðila skyldi halda gildi sínu.

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar var áfrýjað af umboðsmanni áfrýjanda með bréfi, dags. 8. mars 2002. Greinargerð áfrýjanda barst nefndinni 30. september 2002, dagsett sama dag. Þar er þess krafist að vörumerkjaskráning nr. 384/1999 verði ógilt.

Áfrýjandi leggur áherslu á að í 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. sé þess ekki krafist að atvinnustarfsemi sé virk hér á landi heldur eingöngu talað um “virka” starfsemi. Í greinargerð hans segir: “Því er eðlilegt að álykta, að orðið “atvinnustarfsemi” eigi einnig við erlenda atvinnustarfsemi án tillits til þess, hvort starfsemin sé í ríkinu, þegar andmæli um vörumerkjaskráningu eru borin fram ...”. Í því sambandi bendir hann á að vörumerkjarétturinn sé í eðli sínu alþjóðlegur og tilviljanakennt geti verið hvenær starfsemi hefjist í tilteknu ríki. Umboðsmaður áfrýjanda telur að 8. gr. Parísarsamþykktarinnar renni stoðum undir þessa afstöðu og þar sé ekki áskilnaður um að starfsemin sé virk í því ríki þar sem firmaheitið skal verndað. Enginn áskilnaður sé um skráningu og heldur engin um notkun í viðkomandi ríki. Sú staðreynd að í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. sé sérstaklega tiltekið að skilyrði sé skráning “hér á landi” eða notkun “hér”, sbr. líka orðalag 25. gr. vml., renni frekari stoðum undir túlkun áfrýjanda á 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Því hafnar áfrýjandi lögskýringu Einkaleyfastofunnar um að ákvæðið skuli vera túlkað þannig að það nái til “virkrar starfsemi hér á landi”. Nægilegt sé að átt sé við heiti á “virkri starfsemi” í heimalandi fyrirtækis. Umboðsmaður áfrýjanda efast um að tilgangur með nýjum vörumerkjalögum hafi verið að þrengja vernd erlendra vörumerkja með því að hafa ekki ákvæði um áhrif vondrar trúar þeirra sem skrá erlend vörumerki annarra sem sín eigin hér á landi. Þessa skoðun sína byggir hann á því að ekkert sé vikið að þeirri breytingu í annars greinargóðri greinargerð sem fylgdi frumvarpinu. Hann heldur því þó fram að góð eða vond trú skipti ekki máli í þessu máli því skv. 8. gr. vml. hafi eigandi eldri réttar fimm ár til að mótmæla skráningu yngri réttar. Samt sem áður heldur hann fast við þá afstöðu sína að varnaraðili hafi sótt um skráningu nr. 384/1999 í vondri trú og rökstyður það m.a. með því að með skráningunni sé eingöngu sótt um vernd fyrir fjarskiptaþjónustu í flokki 38. Varnaraðili sé hins vegar ekki fjarskiptafyrirtæki heldur verslun eða heildverslun. Áfrýjandi telur að regla 7. tl. 1. mgr. eldri vörumerkjalaga nr. 47/1968 sé enn í gildi þótt 7. tl. 1. mgr. 14. gr. núgildandi vörumerkjalaga hafi annað orðalag. Það leiði af 8. gr. vml. og eðli máls. Umboðsmaður áfrýjanda áréttar þó þá afstöðu sína að fella beri skráningu varnaraðila úr gildi á grundvelli 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og 8. gr. Parísarsamþykktarinnar.

Varnaraðila var gefinn kostur á að koma með athugasemdir sínar með bréfi áfrýjunarnefndarinnar, dags. 1. október 2002. Engar athugasemdir bárust.

Með bréfi, dags. 12. febrúar 2003, bárust viðbótarathugasemdir frá umboðsmanni áfrýjanda. Þar er fjallað nánar um hvers vegna hann sé ósammála afstöðu Einkaleyfastofunnar varðandi það að til þess að firmaheiti njóti verndar hér á landi

þurfi að vera um að ræða virka starfsemi hér. Hann segir m.a. að sú túlkun leiði til þess að erlend fyrirtæki þurfi að hafa starfstöð hér á landi. Slík krafa sé í hæsta máta óeðlileg og ljóst sé að fæst erlend fyrirtæki hafi það. Vernd erlendra firmanafna hér á landi væri því nánast engin ef túlkun Einkaleyfastofunnar væri rétt. Hann heldur því jafnframt fram að vernd erlendra firmanafna sé víðtækari í Danmörku og Noregi og byggir það á orðalagi sambærilegs dansks ákvæðis. Hann segir að með hliðsjón af því að íslensku vörumerkjalögin séu að mestu þýðing á norskum og dönskum vörumerkjalögum sé engin ástæða til að ætla að vernd erlendra firmanafna hafi átt að vera þrengri hér á landi en þarlendis. Engin vísbending sé í frumvarpi til laganna um slíkt.

Varnaraðila var aftur gefinn frestur til að koma með athugasemdir með bréfi nefndarinnar, dags. 21. febrúar 2003, en engar athugasemdir bárust. Málið var tekið til úrskurðar á fundi nefndarinnar 19. mars 2003.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Rétt endurrit staðfestir: