

Ár 2004, föstudaginn 16. júlí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 12/2003
Eyvindur G. Gunnarsson hdl.,
f.h. Kauphallar Íslands hf.,
gegn
Einkaleyfastofunni
vegna
synjunar á skráningu á vörumerkinu
ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA
(myndmerki).

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Fyrir liggur að málinu var áfrýjað til áfrýjunarnefndar áður en endanlegur frestur til að koma að athugasemdum við afstöðu Einkaleyfastofunnar (ELS) um skráningarhæfi merkis áfrýjanda var liðinn. Af þeim sökum verður nefndin, áður en unnt er að taka efnislega afstöðu til málsins, að kanna hvort áfrýjunarheimild hafi verið til staðar skv. 63. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) og 26. gr. stjórnisýslulaga nr. 37/1993 (ssl.), sbr. 5. gr. rgj. nr. 41/2000 um áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar.

Ekki verður talið að áfrýjandi hafi tæmt endurskoðunarmöguleika sína fyrir lægra settu stjórnvaldi, þ.e. ELS, áður en hann áfrýjaði málinu til nefndarinnar. Ekki skiptir máli í því sambandi að áfrýjandi taldi “með öllu þýðingarlaust að koma að frekari athugasemdum”. Tilgangur lögboðinna fresta hjá ELS, sbr. 19. gr. vml., er að gefa aðilum kost á að koma sjónarmiðum sínum varðandi fyrirhugaðar ákvarðanir ELS á framfæri, en þar segir:

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.

Eins og fram kemur í lok 19. gr. vml. tekur ELS að nýju afstöðu til umsóknarinnar og tilkynnir aðilum um endanlega ákvörðun sína og upplýsir jafnframt um áfrýjunarheimild skv. 63. gr. vml. Túlka verður áfrýjunarheimild 1. mgr. 63. gr. vml. með hliðsjón af ákvæði 19. gr. sömu laga og jafnframt 2. mgr. 26. gr. ssl. Það er mat nefndarinnar að skilyrði 2. mgr. 26. gr. ssl., um að eingöngu sé unnt að kæra endanlegar ákvarðanir, sé ekki uppfyllt og heimild til áfrýjunar skv. 63. gr. vml. sé því ekki til staðar, þar sem frestur áfrýjanda til að skýra mál sitt skv. 19. gr. vml. var ekki liðinn þegar áfrýjað var og endanleg afstaða ELS lá ekki fyrir. Því ber að vísa máli þessu frá nefndinni.

Úrskurðarorð:

Máli þessu er vísað frá áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar.

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

Málavextir:

Hinn 4. júní 2002 lagði áfrýjandi¹ inn umsókn til ELS um skráningu vörumerkisins ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA (orðmerki), sbr. umsókn nr. 1538/2002. Óskað var skráningar fyrir fjármálastarfsemi í flokki 36. Með bréfi ELS, dags. 11. september 2002, var umsókn áfrýjanda synjað að svo stöddu, sökum þess að merkið skorti sérkenni og að það væri of „lýsandi“ í skilningi 13. gr. vml.

Með bréfi áfrýjanda, dags. 6. nóvember 2002, var þess óskað að ELS endurskoðaði afstöðu sína enda gæti áfrýjandi ekki fallist á niðurstöðu hennar þar sem merkið væri heiti á vörum áfrýjanda og ekki almenns eðlis.

Í bréfi ELS til áfrýjanda, dags. 15. ágúst 2003, var enn talið að merki áfrýjanda væri óskráningarhæft með vísan til sömu raka og fram komu í fyrsta bréfi ELS. Áfrýjanda var gefinn lokafrestur til að gera athugasemdir við afstöðu ELS í málinu til 15. október 2003. Sá frestur var framlengdur til 14. desember 2003, með bréfi ELS, dags.

¹ Upphaflegur umsækjandi var Verðbréfaþing Íslands hf. Nafni fyrirtækisins var breytt í Kauphöll Íslands hf. þann 1. júlí 2002 en nafnbreyting ekki tilkynnt til ELS

13. október 2003, að beiðni umboðsmanns áfrýjanda, sbr. bréf hans, dags. 8. október 2003.

Áður en ofangreindur lokafrestur til að senda athugasemdir var útrunninn var málinu áfrýjað til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 12. desember 2003. Áfrýjað var ákvörðun ELS um að hafna skráningu vörumerkis áfrýjanda en ekki tekið fram hvenær sú ákvörðun hefði verið tekin. Vísað var í áfrýjunarheimild 63. gr. vml. og 2. mgr. 8. gr. stjórnslulaga nr. 37/1993. Beðið var um frest til að leggja fram greinargerð. Var sá frestur veittur til 17. febrúar 2004 með bréfi áfrýjunarnefndar, dags. 17. desember 2003. Þann 22. desember s.á. barst formanni áfrýjunarnefndar tölvubréf frá ELS þess efnis að stofnuninni hefði borist tilkynning um áfrýjunina og hún vildi af gefnu tilefni benda á að áfrýjanda hefði verið veittur lokafrestur til 14. desember 2003 til að gera athugasemdir við synjun á skráningu umsóknarinnar, en að áfrýjunin hefði verið dagsett fyrir þann tíma.

Greinargerð umboðsmanns áfrýjanda barst nefndinni með bréfi, dags. 16. febrúar 2004. Þar kom fram, auk ítarlegs rökstuðnings fyrir því að merki áfrýjanda væri skráningarhæft, að áfrýjandi hefði haft frest til 14. desember 2003 til að taka afstöðu til niðurstöðu ELS um að hafna bæri umsókn áfrýjanda. Ekki kom fram skýring á því hvers vegna sá frestur hefði ekki verið nýttur.

Til að útkljá hvort áfrýjunarskilyrði væru uppfyllt í málinu var kallað til fundar í nefndinni. Komist var að þeirri niðurstöðu að nauðsynlegt væri að gefa aðilum kost á að tjá sig um formhlið málsins á grundvelli 3. mgr. 5. gr. rgj. nr. 41/2000 áður en nefndin tæki afstöðu til þess atriðis og aðilum gefinn frestur til 24. júní 2004 til að tjá sig með bréfi nefndarinnar, dags. 24. maí s.á.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda um þetta atriði, dags. 18. júní 2004, kom eftirfarandi fram:

Með bréfi ELS, dags. 15. ágúst 2003, var synjað umsókn áfrýjanda um skráningu á vörumerkinu ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA á þeim grundvelli að orðmerkið væri óskráningarhæft í skilningi 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Í bréfinu var tekið fram að áfrýjanda væri veittur lokafrestur til 15. október 2003 til að koma að athugasemdum. Að öðrum kosti yrði umsókn áfrýjanda felld úr gildi á grundvelli 19. gr. laga nr. 45/1997.

Með bréfi Faktors einkaleyfaskrifstofu ehf. 8. október 2003, sem þá gætti hagsmuna áfrýjanda, var óskað eftir viðbótarfresti til að koma að athugasemdum við niðurstöðu ELS í nefndu bréfi stofnunarinnar frá 15. ágúst 2003.

Í bréfi ELS til Faktors einkaleyfastofu ehf., dags. 13. október 2003, sagði orðrétt svo:

„Yður er nú veittur framlengdur lokafrestur til 14.12.2003. Berist engar athugasemdir frá yður fyrir þann tíma, mun ofangreind umsókn yðar verða felld úr gildi á grundvelli 19. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.“

ELS veitti áfrýjanda síðan lengri frest, eða til 14. desember 2003, til þess að koma með athugasemdir við synjun ELS á skráningu á vörumerkinu. Í ljósi fyrri afstöðu ELS, sem áður hafði birst í bréfum stofnunarinnar til áfrýjanda, taldi áfrýjandi með öllu þýðingarlaust að koma að frekari athugasemdum.

...

Eins og ráða má af bréfi yðar er til úrlausnar hjá áfrýjunarnefndinni hvort hin áfrýjaða ákvörðun uppfylli 2. mgr. 26. gr. stjórnslulaga nr. 37/1993 um að hafa bundið enda á málið hjá lægra stjórnvaldi. Að mati áfrýjanda leikur enginn vafi á því að svo sé. Ljóst má vera að afstaða ELS lá fyrir í bréfum stofnunarinnar, dags. 15. ágúst 2003 og 13. október 2003. Í báðum þessum bréfum var boðað að umsókn áfrýjanda yrði felld úr gildi á grundvelli 19. gr. laga nr. 45/1997 ef áfrýjandi gerði ekki athugasemdir inna tilgreindra fresta. Þar sem áfrýjandi gerði engar athugasemdir féll umsókn hans sjálfkrafa úr gildi í samræmi við 19. gr. laga nr. 45/1997, eins og boðað var. Sú ákvörðun ELS var efnisákvörðun í skilningi stjórnsluréttar og batt enda á málið hjá lægra settu stjórnvaldi.

Í þessu sambandi skal bent á að í skýringum við 2. mgr. 26. gr. í greinargerð með frumvarpi til stjórnslulaga kemur fram að svonefndar formákvarðanir, sem teknar eru um meðferð stjórnslumáls og fela ekki í sér endalok málsins, verði ekki kærðar fyrir en máli hefur verið ráðið til lykta, sbr. Alþt. 1992, A-deild, bls. 3307. Þegar þessi ummæli eru virt má ljóst vera að ákvæðið getur ekki átt við í þessu máli, enda lá efnisleg afstaða ELS fyrir þegar fresti áfrýjanda til að gera athugasemdir lauk.

Þá ber að hafa hugfast að í samskiptum áfrýjanda við ELS hefur ávallt verið út frá því gengið að efnisniðurstaða hafi fengist í málið. Áfrýjandi gengur út frá því að ELS muni staðfesta við áfrýjunarnefndina að um efnisákvörðun sé að ræða.

...

Eins og fyrir segir var frestur til að koma að athugasemdum samkvæmt fyrra bréfi ELS, dags. 15. ágúst 2003, til 15. október 2003, en samkvæmt síðara bréfi ELS, dags. 13. október 2003, var fresturinn til 15. desember 2003. Áfrýjandi kom ekki að neinum athugasemdum innan hinna tilgreindu fresta og þar af leiðandi mátti hann líta svo á að umsókn hans væri fallin úr gildi.

Samkvæmt 63. gr. laga nr. 45/1997 er heimilt að áfrýja til áfrýjunarnefndar ákvörðunum og úrskurðum ELS innan tveggja mánaða frá þeim degi er ákvörðun var tekin. Af þessu tilefni er rétt að taka fram að ekki skiptir máli hvort efnisákvörðun telst hafa legið fyrir í síðasta lagi 15. október 2003 eða 15. desember 2003. Áfrýjandi taldi þó til öruggis rétt að áfrýja hinn 12. desember 2003, yrði miðað við að efnisákvörðun hefði legið fyrir hinn 15. október 2003, til þess að tryggja að áfrýjun hefði átt sér stað innan tveggja mánaða frestsins.

Þegar allt framangreint er virt er ljóst að efnisákvörðun lægra stjórnvalds liggur fyrir í málinu og að henni var áfrýjað innan lögboðins áfrýjunarfrests. Af þessum sökum ber áfrýjunarnefnd að taka málið til efnisúrlausnar.

Bréf ELS, dags. 21. júní 2004, barst nefndinni þann 24. júní s.á. Þar er fyrst framgangi málsins hjá stofnunni og bréfaskriftum lýst. Síðan segir:

Einkaleyfastofunni barst tilkynning áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 17. desember 2003, um að Eyvindur G. Gunnarsson, hdl., hefði fyrir hönd Kauphallar Íslands, áfrýjað ákvörðun Einkaleyfastofunnar um að synja skráningu vörumerkisins ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA. Áfrýjunin er dagsett 12. desember 2003. Af gefnu tilefni skal það tekið fram að umsókn um skráningu ofangreinds vörumerkis er samkvæmt gögnum málsins og vörumerkjaskrá, skráð í eigu Verðbréfaþings Íslands hf., en ekki Kauphallar Íslands. Eins og að framan greinir var lokafrestur til að gera athugasemdir við synjun Einkaleyfastofunnar á skráningu vörumerkisins ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA í eigu Verðbréfaþings Íslands hf., til 14. desember 2003. Það er því ljóst að ferli ofangreindrar umsóknar var ekki lokið hjá Einkaleyfastofunni á þeim tíma sem málinu var áfrýjað til áfrýjunarnefndarinnar, þar sem endanleg ákvörðun Einkaleyfastofunnar lá ekki fyrir. Þegar endanleg ákvörðun Einkaleyfastofunnar um synjun skráningar liggur fyrir í málum er aðila máls bent á áfrýjunarfrest skv. 63. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki og jafnframt tilkynnt um að ofangreind umsókn verði felld niður að þeim tíma liðnum, verði umsókn ekki áfrýjað.

Með vísan til þess sem að framan greinir mun Einkaleyfastofan ekki láta málið til sín taka að öðru leyti.

Málið var tekið til úrskurðar á fundi áfrýjunarnefndarinnar þann 13. júlí 2004.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Rétt endurrit staðfestir: