

Ár 2006, miðvikudaginn 26. júlí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 7/2005:
Deloitte hf. f.h. ProSport ehf.
gegn
Bandalagi íslenskra skáta
vegna ákvörðunar
Einkaleyfastofunnar, dags. 10.
febrúar 2005, í andmælamáli nr.
2/2005 NÝJA SKÁTABÚÐIN
(orð- og myndmerki), skráning
nr. 120/2004.

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Deilt er um hvort skráning á vörumerki áfrýjanda nr. 120/2004,



fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokki 35 sé heimil gegn andmælum Bandalags íslenskra skáta sem telja sig hafa einkarétt á heitinu SKÁTABÚÐIN vegna áralangrar notkunar.

Vörumerkjaréttur getur stofnast fyrir notkun eða skráningu, sbr. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) og er réttur vörumerkjaeiganda sá sami og óbundinn stofnhætti hans. Vörumerkjarétturinn felur í sér að:

... 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.

Fyrir liggur að varnaraðili er félag sem á rætur sínar að rekja til alþjóðahreyfingar skáta sem m.a. leggur mikla áherslu á útivist. Fyrsti skátaflokkurinn var stofnaður hér á landi árið 1911, sbr. upplýsingar á heimasíðu varnaraðila.¹ Þetta félag er öllum almenningi kunnugt og heiti þess vel þekkt í skilningi 2. mgr. 4. gr. vml. Orðið skátar var nýyrði í íslensku við stofnun fyrsta skátaflokksins sem var vísir að félagi varnaraðila. Telja verður að heitið skátar sé sérkennandi fyrir starfsemi varnaraðila. Því verður ekki talið að aðrir en þeir sem tilheyra skátahreyfingunni geti notað heitið skátar. Varnaraðili hefur með notkun sinni á heitinu skátar öðlast vörumerkjarétt til þess og getur því á grundvelli 4. gr. vml. bannað öðrum að nota það heiti í atvinnuskyni ef önnur skilyrði greinarinnar eru fyrir hendi.

Varnaraðili hefur óslitið um langt árabíl notað heitið SKÁTABÚÐIN fyrir verslunarrekstur með útivistarvörur almennt sem og “hefðbundnar skátavörur” og síðar eingöngu fyrir “hefðbundnar skátavörur” og gerir enn, sbr. úrskurð nefndarinnar í máli nr. 3/2002, dags. 10. júlí 2003, um vörumerkið AUDIOVOX.

Merki áfrýjanda samanstendur af mynd af fjalli og orðunum NÝJA og SKÁTABÚÐIN. Það er mat nefndarinnar að orðið SKÁTABÚÐIN sé aðaláhersluhluti merkisins og mest áberandi hluti heildarmyndar þess. Að auki má benda á að af gögnum málsins má ráða að merki varnaraðila sé í raun orð- og myndmerki, þ.e. orðið SKÁTABÚÐIN í forgrunni með fjalli í baksýn sem gerir líkingu merkjanna enn meiri. Vegna réttar varnaraðila til heitisins skátar og notkunar hans um árabíl á heitinu SKÁTABÚÐIN, sbr. framangreint, telur nefndin að almenningur geti villst á vörumerki áfrýjanda og varnaraðila í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vml., sbr. ákvörðun Einkaleyfastofunnar og fyrri úrskurði nefndarinnar þar sem fjallað hefur verið um þær aðstæður að vörumerki eins aðila er tekið upp í heild sinni í vörumerki annars.² Eins og Einkaleyfastofan rekur í ákvörðun sinni, dags. 10. febrúar 2005, hefur orðhlutinn NÝJA aukin áhrif í þessa átt, þ.e. líklegt er að almenningur álykti að NÝJA SKÁTABÚÐIN hljóti að vera arftaki

¹ Sjá Skátavefinn á slóðinni <http://www.scout.is/vefur/default.asp?ItemGroupID=8&ItemID=190> (upplýsingar sóttar á netinu 19. júlí 2006)

þeirrar eldri og að tengsl séu með merkjunum í skilningi 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vml. Þjónusta sú sem áfrýjandi sækir um skráningu vörumerkis síns fyrir getur einnig talist lýsing á starfsemi varnaraðila sem fer fram undir heitinu SKÁTABÚÐIN. Því verður fallist á það mat Einkaleyfastofunnar að um þjónustulíkingu í skilningi 1. tl. 1. mgr. 4. gr. vml. sé að ræða. Ekki þarf því að taka afstöðu til þess hvort heitið “skátar” og SKÁTABÚÐIN sé svo þekkt að unnt sé að beita ákvæði 2. mgr. 4. gr. vml.

Áfrýjandi telur að hann geti byggt rétt sinn á ákvæði 1. mgr. 6. gr. vml. þar sem kveðið er á um rétt aðila til að nota sitt eigið nafn, heiti á fasteign eða atvinnustarfsemi sinni annars vegar og hins vegar rétt aðila til að nota í atvinnuskyni lýsingar á vörum sínum eða þjónustu þó svo að viðkomandi lýsing sé hluti af vörumerki annars. Þetta ákvæði heimilar ekki aðilum að taka upp í vörumerki sitt vörumerki annarra nema um sé að ræða eigið nafn, heiti á fasteign eða atvinnustarfsemi viðkomandi, t.d. leigubílastöð Sigurðar o.s.frv. Einnig heimilar ákvæðið öðrum aðilum en vörumerkjaeiganda að nota lýsingar og umsagnir um vöru og þjónustu sína í atvinnuskyni, t.d. staðhæfingu um að “skátar nota fatnað frá útivistarvöruverslun X”, ef slík væri raunin.

Með vísan til framangreinds og röksemda í niðurstöðu Einkaleyfastofunnar er það álit nefndarinnar að staðfesta beri ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 10. febrúar 2005, um að skráning merkisins NÝJA SKÁTABÚÐIN (orð- og myndmerki) nr. 120/2004 skuli felld úr gildi.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 10. febrúar 2005, um að skráning merkisins NÝJA SKÁTABÚÐIN (orð- og myndmerki) nr. 120/2004 skuli felld úr gildi, er staðfest.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnkt og Sigrún Brynja Einarsdóttir lögfræðingur.

² Sjá úrskurði áfrýjunarnefndar í málum nr. 1/2001 (photo), 7/2003 (kaffe magnum opus), 9/2003

Málavextir:

Þann 21. nóvember 2003 lagði áfrýjandi inn umsókn um skráningu vörumerkisins NÝJA SKÁTABÚÐIN (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. 2972/2003, og óskaði skráningar fyrir eftirfarandi þjónustu í flokki 35: Söfnun saman til hagsbóta fyrir aðra margvíslegum vörum (þó ekki flutningur á þeim) sem gerir viðskiptavinum kleift að skoða og kaupa þessar vörur á auðveldan og þægilegan hátt; þjónusta við smásölu og heildsölu. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. febrúar 2004, sbr. skráning nr. 120/2004. Með bréfi, dags. 7. apríl 2004, andmælti varnaraðili skráningu merkisins. Andmælin voru byggð á 3. gr. og 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Varnaraðili taldi í greinargerðum sínum til Einkaleyfastofunnar, dags. 7. apríl 2004 og 19. ágúst 2004, að hann ætti einkarétt á Íslandi á notkun orðsins SKÁTABÚÐIN sem firmanafns og sem vörumerkis til auðkenningar á þjónustu við framboð á tiltekinni vöru. Einkarétturinn væri grundvallaður á markaðsfestu til áratuga þar sem SKÁTABÚÐIN hafi verið rekin óslitið af Bandalagi íslenskra skáta í rúm 50 ár og væri enn í rekstri. Merkið væri vel þekkt hér á landi og áfrýjanda væri vel kunnugt um þessi réttindi þar sem hann hafi starfað um tíma í Skátabúðinni. Varnaraðili benti á að samningur hafi verið gerður milli hans og verslunar Hjálparsveitar skáta í Reykjavík þar sem í boði væru útilífsvörur, með þeim skilmálum að þar væri seld sérvara á vegum skátahreyfingarinnar, s.s. merki, búningar o.fl. Þegar Hjálparsveit skáta í Reykjavík hafi hætt verslunarrekstri fyrir u.þ.b. fjórum árum hafi verið gerður tímabundinn samningur við verslunina Nanoq gegn endurgjaldi og ákveðnum skilyrðum, en m.a. hafi nafnið SKÁTABÚÐIN þurft að koma fram á tilteknum stað innan verslunarinnar þar sem á boðstólum voru skátavörur. Þegar verslunin Nanoq hafi hætt rekstri hafi SKÁTABÚÐIN verið flutt að starfsstöð Bandalags íslenskra skáta þar sem seldar væru skátavörur. Varnaraðili taldi að merki áfrýjanda, NÝJA SKÁTABÚÐIN, væri til þess fallið að valda ruglingi við merki hans. Auk þess væri það villandi fyrir þá þjónustu sem umsækjandi veitti þar sem NÝJA SKÁTABÚÐIN hefði ekki á boðstólum hefðbundnar skátavörur. Þá hafnaði varnaraðili því að

málvenja hefði myndast um orðið “skátavörur” þannig að það ætti við um útivistarklæðnað og hágæða ferðavörur, og mætti líkja við t.d. lögmannsstofu o.fl. Varnaraðili fór fram á að vörumerkið NÝJA SKÁTABÚÐIN (orð- og myndmerki), skráning nr. 120/2004, yrði afmáð.

Áfrýjandi mótmælti því í greinargerðum sínum til Einkaleyfastofunnar, dags. 1. júní 2004, 22. október 2004 og 14. janúar 2005, að merkið yrði afmáð og benti á að umsóknin hafi verið samþykkt af Einkaleyfastofunni auk þess sem ekki yrði séð með hvaða hætti vörumerki hans bryti eða gæti brotið í bága við “einkarétt” Bandalags íslenskra skáta. Nafnið SKÁTABÚÐIN væri ekki skráð firmanafn og ekki væri nokkur verslunarrekstur hérlendis undir nafninu SKÁTABÚÐIN. Engin verslun hafi verið starfandi undir nafninu SKÁTABÚÐIN eftir að Hjálparsveit skáta í Reykjavík hafi ákveðið að hætta rekstri verslunarinnar fyrir nær fjórum árum síðan. Til að tryggja réttindi þyrfti sá aðili sem teldi sig eiga réttindin að viðhalda þeim rétti, annað hvort með notkun eða skráningu. Ekki nægði að ákveðinn hluti stórverslunar bæri heitið SKÁTABÚÐIN til að verja rétt yfir nafni sem hvergi hafi verið skrásett. Nafnið SKÁTABÚÐIN væri heldur ekki að finna í símaskrá. Því yrði ekki séð að verslun undir nafninu SKÁTABÚÐIN hafi starfað hér á landi sl. fjögur ár eða sem því næmi. Áfrýjandi taldi að orð- og myndmerkið NÝJA SKÁTABÚÐIN ferðaverslun bryti ekki í bága við einkarétt Bandalags íslenskra skáta á nafninu SKÁTABÚÐIN. Um væri að ræða samsett orð- og myndmerki þar sem orðið NÝJA SKÁTABÚÐIN væri sett í samhengi við mynd af fjallstindi auk þess sem bætt væri við endingunni ferðaverslun. Hér væri um slík auðkenni að ræða að ekki væri hætta á ruglingi eða að verið væri að villa á sér heimildir til skaða fyrir Bandalag íslenskra skáta. Að auki yrði að telja að orðið SKÁTABÚÐ hafi fengið þann málskilning að um væri að ræða sölu á útivistar- og ferðavörum fremur en að um væri að ræða verslun sem seldi svokallaðar “hefðbundnar skátavörur” og mætti því líkja orðinu SKÁTABÚÐ við til að mynda húsgagnaverslun, lögmannsstofu o.fl. þar sem orðið eitt og sér lýsti í raun eingöngu þeirri starfsemi sem fram færi í umræddri verslun eða atvinnugrein. Ekki væri unnt að eignast orð sem hafi fest sig í sessi í íslenskri málvitund. Orðið SKÁTABÚÐIN væri almennt heiti sem lýsti vöruflokkum og gæti þar af leiðandi ekki verið til þess fallið að meina áfrýjanda að nota umrætt orð- og myndmerki, sbr. 6. gr. vörumerkalaga. Áfrýjandi benti á að hingað til hefði ekkert verið því til fyrirstöðu að taka tvenn

almenn heiti til aðgreiningar í samsettri mynd þótt aðrir notuðu til að mynda eingöngu eitt almennt heiti eða tengdu það síðan við sérheiti og nefndi sem dæmi Sendibílastöðin og Nýja Sendibílastöðin, Útgerðarfélag Akureyringa, Útgerðarfélagið Tjaldur, Útgerðarfélag Arnars, endurskoðunarskrifstofan Deloitte eða KPMG, Lögmenn Faxafeni, Lögmenn Laugardal og Lögmenn Höfðabakka. Áfrýjandi mótmælti því að hann byggði starfsemi sína á viðskiptavild Bandalags íslenskra skáta þar sem hann hefði ekki á boðstólum hinar “hefðbundnu skátavörur” heldur eingöngu hágæðaútivistarfatnað og ferðavörur. Ekki yrði séð að viðskiptavinir sem væru að leita að “hefðbundnum skátavörum” versluðu við hann sem legði áherslu á hágæðaútivistarfatnað og ferðavörur einkum til útivistar. Áfrýjandi taldi að merki hans væri ekki til þess fallið að villst yrði á verslun hans við innanhúsverslun Bandalags íslenskra skáta og vísaði til myndar af einu herbergi sem merkt væri SKÁTABÚÐIN með myndmerki. Áfrýjandi taldi að ljóst mætti vera af vöruúrvali og staðsetningu, svo og af nöfnum og auðkennum, að ekki væri um sömu verslun að ræða eða að um væri að ræða réttindi sem brytu í bága við réttindi varnaraðila. Ekki yrði séð að mikil hættu væri á að SKÁTABÚÐIN með myndmerki af manni fyrir framan fjall, sem ekki hefði verið sótt um skráningu á og seldi varning merktan skátahreyfingunni væri þess eðlis að unnt væri að valda ruglingi við NÝJU SKÁTABÚÐINA sem seldi allt annars konar varning. Einkum þegar litið væri til þess að auðkenni áfrýjanda væri NÝJA SKÁTABÚÐIN – ferðaverslun.

Í niðurstöðu Einkaleyfastofunnar, dags. 10. febrúar 2005, sagði að andmælin byggðust á ruglingshættu við notkun orðsins SKÁTABÚÐIN sem firmanafns og sem vörumerkis. Bent var á að merki áfrýjanda hefði einungis að geyma orðin NÝJA SKÁTABÚÐIN en ekki NÝJA SKÁTABÚÐIN ferðaverslun eins og fram kæmi í bréfi varnaraðila og áfrýjanda. Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 gæti vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem væri og hefði verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu. Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga gæti vörumerki sem ekki teldist uppfylla skilyrði laganna um skráningu ekki skapað vörumerkjarétt með notkun. Þó gæti vörumerki sem ekki teldist uppfylla skilyrði laganna um sérkenni við upphaf notkunar skapað vörumerkjarétt ef merkið öðlaðist sérkenni við notkun. Vernd vörumerkja sem byggð væri á notkun félli niður um leið og notkun merkis væri hætt, þ.e.a.s. rétturinn væri einungis fyrir hendi

svo lengi sem notkunin ætti sér sannanlega stað. Tekið var fram að ekki væri um það deilt að merkið SKÁTABÚÐIN hafi í áratugi verið notað í samvinnu við Hjálparveit skáta í Reykjavík í tengslum við sölu á skáta- og útivistarvörum og að þeim verslunarrekstri hafi verið hætt fyrir u.þ.b. fjórum árum. Varnaraðili hafi í kjölfarið gert samning við verslunina Nanoq um að merkið SKÁTABÚÐIN yrði notað á ákveðnum stað innan verslunarinnar þar sem á boðstólum væru skátavörur. Eftir að verslunin Nanoq hafi hætt rekstri hafi merkið verið notað í höfuðstöðvum Bandalags íslenskra skáta fyrir litla verslun sem hafði á boðstólum hefðbundnar skátavörur auk merktra peysa. Hins vegar væri um það deilt hvort slík notkun fullnægði skilyrðum vörumerkjalaga þar sem ekki hafi verið um að ræða rekstur verslunar og merkið SKÁTABÚÐIN væri hvorki að finna í símaskrá né firmaskrá. Tekið var fram í niðurstöðu Einkaleyfastofunnar að aðili þyrfti ekki að eiga skráð firmanafn eða vera í símaskrá til að uppfyllt væri skilyrði um notkun í skilningi vörumerkjalaga, heldur nægði að merkið væri notað til að auðkenna vörur og/eða þjónustu tiltekins aðila. Með því að nota merkið SKÁTABÚÐIN á tilteknum stað innan Nanoq þar sem vörur varnaraðila voru seldar máttu neytendur ætla að þjónustan og vörurnar væru komnar frá varnaraðila en ekki versluninni Nanoq. Sama gilti um vörur sem seldar voru að starfsstöð Bandalags íslenskra skáta þrátt fyrir að um væri að ræða mjög litla verslun sem ekki væri skráð í firmaskrá. Það var því mat Einkaleyfastofunnar að neytendur tengdu nafnið SKÁTABÚÐIN við þann aðila sem upphaflega fór að selja vörur í verslun með heitinu SKÁTABÚÐIN, þ.e. Bandalag íslenskra skáta. Notkun merkisins hefði verið óslitin frá upphafi þó svo að merkið hefði verið notað í samstarfi við aðra aðila og breyting hafi orðið á þeim vörum sem seldar voru undir merkinu. Einkaleyfastofan taldi að orðið SKÁTABÚÐIN hefði ekki við upphaf notkunar uppfyllt skilyrði 13. gr. vörumerkjalaga um sérkenni, en með áratuga notkun og markaðsfestu hefði merkið ásamt orðinu SKÁTABÚÐIN öðlast sérkenni og skapað vörumerkjarétt, sbr. 2. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga. Þá byggði Einkaleyfastofan á því að samkvæmt 6. tl. 1.mgr. 14. gr. vörumerkjalaga væri óheimilt að skrá vörumerki ef villast má á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða notað þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Þar sem vörumerkjaréttur varnaraðila teldist hafa stofnast fyrir notkun og merkið væri enn notað yrðu ákvæði þessarar greinar tekin til skoðunar. Tekið var fram að það sem einkum skipti máli við mat á því hvort ruglingshætta væri með vörumerkjum væri hvort sjónlíking,

hljóðlíking og vörulíking væri með merkjunum. Það sem úrslitum réði væri hvort heildarmynd merkjanna væri svo lík að ruglingi gæti valdið. Við mat á vörulíkingu bæri fyrst og fremst að líta til þess að meginhlutverk vörumerkja væri að greina vörur/þjónustu eins aðila frá vörum annars. Það sem hefði úrslitabýðingu væri hvort verulegur hluti neytenda teldi vörurnar/þjónustuna komna frá sama aðila. Matið á því hvort villst yrði á merkjum væri fólgið í víxlmati tveggja þátta, þ.e. merkja annars vegar og vöru og þjónustu hins vegar. Þeim mun meiri sem ruglingshættan væri í öðrum þættinum, þeim mun fjarlægari yrði hún að vera í hinum. Merki áfrýjanda væri skráð fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokki 35. Áfrýjandi seldi útivistar- og ferðavörur undir merkinu NÝJA SKÁTABÚÐIN en ekki hefðbundnar skátavörur. Merki varnaraðila SKÁTABÚÐIN hafi til fjölda ára verið þekkt fyrir sölu á ýmsum útivistar- og skátavörum þó svo að síðustu ár hafi merkið aðallega verið notað fyrir þjónustu í tengslum við sölu á ýmsum skátavörum, þ. á m. peysum. Sú þjónusta sem varnaraðili veitti félli jafnframt undir fyrrgreindan flokk. Það væri mat Einkaleyfastofunnar að verulegur hluti neytenda myndi telja þjónustu auðkennda með merkinu NÝJA SKÁTABÚÐIN eiga uppruna sinn hjá varnaraðila, þannig að um væri að ræða nýja verslun með aðeins aðrar áherslur, enda ekki ólíklegt að sá sem selji hefðbundnar skátavörur selji aðrar vörur sem skátar oft þarfnast, sbr. ýmis konar útivistar- og ferðavörur. Auk þess hafi merki varnaraðila verið notað til margra ára í tengslum við slíkar vörur. Það væri því að mati Einkaleyfastofunnar talsverð vörulíking með merkjunum. Merki áfrýjanda innihéldi orðið SKÁTABÚÐIN sem væri mjög áberandi í merki áfrýjanda og orðið NÝJA ritað þar til hliðar í annarri leturgerð. Í bakgrunn merkisins væri svo fjall. Það væri mat Einkaleyfastofunnar að varnaraðili hafi öðlast einkarétt á orðinu SKÁTABÚÐIN með notkun merkisins óslitið til fjölda ára. Með hliðsjón af einkarétti varnaraðila væri sjónlíking það mikil með merkjunum að ruglingi gæti valdið. Þá væri hljóðlíking augljóslega til staðar. Það væri mat Einkaleyfastofunnar að orðið NÝJA fyrir framan orðið SKÁTABÚÐIN væri ekki til þess fallið að koma í veg fyrir ruglingshættu milli merkjanna. Neytendur myndu álíta að um væri að ræða nýja verslun á vegum varnaraðila. Varðandi þau dæmi sem áfrýjandi nefndi í greinargerð sinni til Einkaleyfastofunnar tók stofnunin fram að ekkert þeirra merkja væri skráð í vörumerkjaskrá og hefði stofnunin því ekki tekið afstöðu til skráningarhæfis þeirra. Það væri því mat Einkaleyfastofunnar að um ruglingshættu væri að ræða milli merkis áfrýjanda NÝJA SKÁTABÚÐIN (orð- og

myndmerki) sbr. skráning nr. 120/2004 og vörumerkis varnaraðila SKÁTABÚÐIN (orð- og myndmerki) í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna og skráning merkisins nr. 120/2004, NÝJA SKÁTABÚÐIN (orð- og myndmerki), felld úr gildi.

Áfrýjandi áfrýjaði ákvörðun Einkaleyfastofunnar í málinu til nefndarinnar með áfrýjun, dags. 7. apríl 2005. Í greinargerð áfrýjanda var málavöxtum lýst og sagt að umsókn áfrýjanda hefði einkum byggst á því að um væri að ræða orð- og myndmerki þar sem samsetta orðinu NÝJA SKÁTABÚÐIN hafi verið skeytt við myndefni af fjallstindi til að sérmerkja hina fyrirhuguðu starfsemi áfrýjanda. Áfrýjandi hefði um nokkurt skeið rekið útivistar- og ferðavöruverslun undir heitinu Nýja Skátabúðin ferðaverslun (orð- og myndmerki). Í tengslum við umkvörtun varnaraðila hafi áfrýjandi boðist til að taka að sér að selja skátavörur fyrir skátahreyfinguna á Íslandi án árangurs. Áfrýjandi hafi þó ekki haft í hyggju að fara í samkeppni við varnaraðila að því er varðaði sölu á “hefðbundnum skátavarningi” eins og reyndar nafn og merking verslunar hans bæri með sér, þ.e. Nýja Skátabúðin – ferðaverslun og með mynd af fjallstindi. Í raun þyrfti ókunnugur ekki nema rétt að skima í glugga verslunar áfrýjanda til að sannfærast um að hann hefði ekki á boðstólum hinar “hefðbundnu skátavörur”. Áfrýjandi hafnaði framangreindum forsendum Einkaleyfastofunnar fyrir að fella skráningu á merkinu NÝJA SKÁTABÚÐIN niður og andmælti þeim harðlega sem röngum á þeim grunni að ekki yrði séð hvernig þær dygðu til að hnekkja réttindum hans með tilliti til þess að umsókn hans um skráningu á vörumerki hefði þá þegar verið samþykkt hjá Einkaleyfastofunni. Í annan stað yrði heldur ekki séð með hvaða hætti hið skráða vörumerki áfrýjanda bryti eða gæti brotið í bága við “einkarétt” varnaraðila á nafninu “Skátabúðin”. Sá skilningur áfrýjanda helgaðist m.a. af því að nafnið “Skátabúðin” væri ekki skráð firmanafn og ekki yrði séð að nokkur verslunarrekstur hér á landi væri til undir því nafni. Jafnframt bæri að líta til þess að síðan Hjálparsveit skáta ákvað að hætta rekstri verslunar undir nafninu “Skátabúðin” fyrir hartnær fjórum árum hafi engin verslun verið starfandi undir nafninu “Skátabúðin” hér á landi. Yrði að ætla að til þess að tryggja vörumerki og einkaleyfi yrði sá aðili sem teldi sig eiga réttindin að viðhalda þeim rétti, annað hvort með notkun eða skráningu, því trauðla yrði séð að unnt væri að viðhalda vörumerki eða nafni á verslun í áratugi án þess að nafnið eða vörumerkið væri skráð eða því viðhaldið með einhverjum aðgerðum. Ekki yrði heldur séð með hvaða hætti orð-og

myndmerkið Nýja Skátabúðin - ferðaverslun gæti brotið í bága við einkarétt varnaraðila á nafninu “Skátabúðin”. Helgaðist sá skilningur áfrýjanda m.a. af því að um væri að ræða samsett orð- og myndmerki þar sem orðið Nýja Skátabúðin væri sett í samhengi við mynd af fjallstindi auk þess sem bætt væri við endingunni ferðaverslun. Væri hér um slíkt auðkenni að ræða að ekki yrði talið að hætta væri á ruglingi eða að verið væri að villa á sér heimildir til skaða fyrir varnaraðila. Að auki yrði að telja að skátabúð hafi fengið þann málskilning að um væri að ræða sölu á útivistar-og ferðavörum fremur en að um væri að ræða verslun sem seldi svokallaðar ”hefðbundnar skátavörur”, þ.e. um væri að ræða heiti sem lýsti starfsemi verslunar að því leyti að til staðar væru útivistarvörur sem m.a. Hjálparsveit skáta notaði og væri þá átt við sömu gæði og útivistarklæðnaður þeirra hefði að geyma. Í málvitund almennings væri því með skátabúð átt við verslun sem seldi útivistarklæðnað jafnframt því að selja hágæðaferðavörur. Samsetta myndmerkið af fjallstindi tryggði þá merkingu sem lögð væri í merkinguna skátabúð. Málvenjan leiddi þar af leiðandi til þess að orðnotkunin skátabúð væri í raun og veru almennt heiti til að aðgreina hvers konar vörur og þjónustu væri að finna í skátabúð. Mætti í raun líkja orðinu skátabúð við húsgagnaverslun, tískuvöruverslun, lögmannsstofu, endurskoðunarstofu eða prentþjónustu þar sem orðið eitt og sér lýsti í raun eingöngu þeirri starfsemi sem fram færi í umræddri verslun eða atvinnugrein. Til þessa hefði ekkert verið því til fyrirstöðu að taka tvö almenn heiti til aðgreiningar í samsettri mynd þótt að aðrir notuðu til að mynda eingöngu eitt almennt heiti eða tengdu það síðan við starfsheiti. Umrædd málvenja stafaði m.a. af því að Hjálparsveit skáta í Reykjavík hefði við björgunarstörf sín þurft að vera útbúin hágæða útivistarfatnaði og væri því í raun um að ræða að skátavörur væru notaðar sem samheiti yfir slíkan fatnað. Yrði því trauðla séð hvernig samsetta orð- og myndmerkið Nýja Skátabúðin - ferðaverslun, með fjallstind sem auðkenni, gæti með einhverjum hætti verið til þess fallið að rýra rétt varnaraðila eða villa um fyrir félagsmönnum varnaraðila sem leituðu að “hefðbundnum skátavörum”. Áfrýjandi hefði ekki á boðstólum “hefðbundnar skátavörur” sem leiddi til þess að samsetta orð- og myndmerkið Nýja Skátabúðin ferðavöruverslun [sic], með mynd af fjallstindi ætti ekki í neinum tilvikum að vera fallið til þess að villa um fyrir viðskiptavinum um þær vörur sem væru á boðstólum. Einnig væri ljóst að viðskiptavinir áfrýjanda væru ekki í neinni hættu á að geta ruglast á því að um væri að ræða nýja verslun á vegum Bandalags íslenskra skáta þar sem í

öllum auglýsingum og kynningum áfrýjanda kæmi skýrt fram að hann væri eigandi verslunarinnar og ekki væri verið að höfða til viðskipta við skáta, sbr. grein úr DV þar sem fram kæmi að í versluninni væri seldur almennur útivistarfatnaður og skíðavörur. Áfrýjandi hafi ætlað að selja skátahnúta, en ekki fengið þar sem skátarnir vildu selja þá sjálfir á skrifstofu uppi í Árbæ sem væri afleitt fyrir viðskiptavinina. Einnig sagði í greininni að varnaraðili segi að nafnið Skátabúðin væri þeirra nafn og þeir væru búnir að eiga það síðan á sjötta áratugnum. Þeir væru búnir að fá úrskurð frá Firmaskrá þess efnis að áfrýjandi mættu ekki nota nafnið [sic] og ef þeir tækju það ekki niður yrðu þeir lögsóttir. Skátabúningar og skátahnútar væru seldir í einu horni höfuðstöðva skátanna í Hraunbæ. Í greinargerð áfrýjanda segir ennfremur að af greininni í DV væri ljóst að forsenda Einkaleyfastofunnar um að viðskiptavinir gætu staðið í þeirri trú að þeir væru að versla við varnaraðila gæti ekki staðist þar sem um allt aðrar vörur en skátavörur væri að ræða. Skilningi og forsendum Einkaleyfastofunnar fyrir ákvörðun sinni væri því harðlega andmælt sem röngum. Áfrýjandi vísaði til 6. gr. vörumerkjalaga máli sínu til stuðnings og tók jafnframt fram að tilætlan hans með umsókn og síðar skráningu á vörumerkinu NÝJA SKÁTABÚÐIN með myndauðkenni af fjallstindi, auk viðskeytisins ferðaverslun, eins og verslunarrekstur áfrýjanda væri markaðssettur, væri á engan hátt ætlað að rýra réttindi varnaraðila né að láta í það skína að um væri að ræða aðila sem unnt væri að valda ruglingi á varðandi vörur “með hefðbundnar skátavörur”. Það kæmi skýrt fram í öllum gjörðum, markaðssetningu og umfjöllun um áfrýjanda að hann hefði eingöngu á boðstólum hágæða útivistarfatnað og ferðavörur sem duga ættu við erfiðustu aðstæður. Þá tók áfrýjandi fram að um árabíl hafi verið rekin verslun í Reykjavík undir nafninu Skátabúðin við Snorrabraut sem rekin var af Hjálparsveit skáta í Reykjavík. Rekstri verslunarinnar hafi verið hætt er Íslensk Útivist hf. hafi opnað stórvöruverslun á sviði útivistarfatnaðar í Kringlunni. Eftir að verslunin hætti rekstri hafi hvergi verið getið opinberlega um heitið Skátabúð og yrði ekki séð að það almenna heiti hafi verið notað á nokkurn atvinnurekstur hér á landi frá þeim tíma. Yrði að telja að ef um lögvarinn einkarétt á vörumerki eða auðkenni væri að ræða yrði að viðhalda yrði þeim réttindum annað hvort með formlegri skráningu á firmanafni eða með því að sækja formlega um vörumerkjaskráningu. Alltént yrði að ætla að ef aðili teldi sig eiga rétt á orðheiti sem í almennri málvitund teldist vera almennt heiti yrði sá aðili að vernda hann með aðgerðum þar sem aðgerðaleyfi hans á þessu sviði leiddi til réttindamissis samkvæmt

almennum meginreglum þar að lútandi. Þá yrði að ætla að sá sem teldi sig eiga rétt yfir almennu orðheiti eins og Skátabúðin væri þyrfti að færi fram veigamikil rök máli sínu til stuðnings. Áfrýjandi krafðist þess því að nefndin felldi úr gildi ákvörðun Einkaleyfastofunnar í andmælamálinu með þeim hætti að hið umdeilda vörumerki NÝJA SKÁTABÚÐIN (orð- og myndmerki) skv. skráningu nr. 120/2004 yrði áfram skráð.

Áfrýjunarnefnd áframsendi greinargerð áfrýjanda til varnaraðila með bréfi, dags. 15. apríl 2005, og veitti honum tveggja mánaða frest til að skila greinargerð til nefndarinnar. Með tölvupósti, dags. 23. júní 2005, barst áfrýjunarnefnd tölvupóstur frá varnaraðila þar sem fram kom að fyrir mistök hefði hann talið sig hafa frest til 27. júlí til að svara erindi nefndarinnar og óskaði eftir fresti til að bregðast við því. Með tölvupósti dags. 23. júní 2005 var varnaraðila tilkynnt um veitingu mánaðarfrests til viðbótar og með bréfi dags. 24. júní 2005 var formlegt bréf þess efnis sent varnaraðila og afrit til áfrýjanda. Greinargerð varnaraðila barst svo með bréfi, dags. 10. júlí 2005. Í henni var vísað í öll gögn málsins sem lágu fyrir hjá Einkaleyfastofunni við ákvörðun andmælamálsins og gerð stuttlega grein fyrir málavöxtum. Varnaraðili vakti athygli á því að hann hefði einkarétt á Íslandi á notkun orðsins Skátabúðin sem firmanafns eða til auðkenningar á vöru við framboð á vöru, þ.e. notkun orðsins sem vörumerkis. Þessi einkaréttur varnaraðila væri grundvallaður af markaðsfestu til áratuga og nyti verndar sbr. 1. mgr. 2. grein vörumerkjálaga [sic]. Merki varnaraðila væri vel þekkt hér á landi og væri rekstaraðila áfrýjanda vel kunnugt um þessi réttindi varnaraðila þar sem hann hafi starfað um tíma í Skátabúðinni. Þessi einkaréttur varnaraðila hefði verið í áratugi verið notaður í samvinnu við Hjálparsveit skáta í Reykjavík (HSSR) í verslun þar sem í boði voru útilífsvörur en jafnframt gert að skilyrði að á boðstólum væri sérvara á vegum skátahreifyngarinnar svo sem merki, búningar o.fl. Þegar HSSR hætti verslunarrekstri hafi verið gerður samningur við verslunina Nanoq til ársins 2004 um notkun merkisins, gegn því að sérvara skátahreifyngarinnar væri á boðstólum í verslunni. Í dag hefði varnaraðili einn á hendi notkun merkisins í verslun sinni sem staðsett væri að Hraunbæ 123, Reykjavík. Í nefndri verslun væri einungis á boðstólum sérvara til skáta. Samkvæmt meginreglum væri talið að til þess að merki gæti öðlast markaðsfestu yrði það að hafa viss sérkenni, þ.e. til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra. Í þessu sambandi

væri það sérstaklega tekið fram að þrátt fyrir að Skátabúðin sem notað væri af áfrýjanda sem hluti af samsettum orðum þ.e. Nýja skátabúðin, væri engu að síður til þess fallið að villast á því og orðinu Skátabúðin, sem varnaraðili ætti einkarétt á og veki notkun ofangreinds í reynd furðu varnaraðila þar sem Nýja skátabúðin hefði ekki á boðstólum hefðbundnar skátavörur og það væri því þess vegna eitt og sér til þess fallið að villa um fyrir viðskiptavinum um þær vörur sem eru á boðstólum. Til gamans mætti geta þess að orðið “skáti” hafi verið nýyrði í íslenskri tungu og var tekið í notkun af skátahreyfingunni hér á landi fyrir u.þ.b. 100 árum. Það muni hafa verið Pálmi Hannesson, menntaskólakennari sem hafi fundið þetta orð upp og eignað það skátahreyfingunni og hafi það verið notað sem forskeyti eða viðskeyti innan hreyfingarinnar frá þeim tíma að telja. Því mætti ljóst vera að merkið hefði aflað sér viðskiptavildar og markaðsfestu í gegnum áratugin. Þá væri því sérstaklega mótmælt sem haldið hefði verið fram af áfrýjanda að “Skátabúðin” hafi ekki verið rekin til fjögurra ára, eða allt frá þeim tíma sem HSSR seldi rekstur sinn. Líkt og áður hefði komið fram þá hafi réttur HSSR á notkun orðsins “Skátabúðin” verið grundvallaður á samningi milli Bandalags íslenskra skáta og HSSR á sínum tíma. Þegar HSSR hætti rekstri búðarinnar hafi þessi réttur verið framseldur tímabundið af hálfu varnaraðila með samningi við rekstraraðila búðarinnar Nanoq í Kringlunni gegn endurgjaldi og ákveðnum skilyrðum. Eitt af skilyrðunum var að nafn búðarinnar “Skátabúðin” þurfti að koma fram á tilteknum stað innan verslunarinnar Nanoq þar sem á boðstólum voru skátavörur. Þegar Nanoq hætti rekstri hafi Skátabúðin verið flutt að starfsstöð varnaraðila þar sem skátavörur væru á boðstólum. Þá væri fráleitt að halda því fram líkt og áfrýjandi vildi gera að einhver málvenja hafi myndast um orðið “skátavörur” og að það ætti við útivistarklæðnað og hágæða ferðavörur og reyna þannig að gera að því skóna að það væri hægt að líkja orðinu sem lýsandi sem samheiti um tiltekna starfssemi svo sem. lögmannsstofu og húsgagnaverslun. Í orðabók Eddu frá 2002 á bls 1313 væri orðinu skáti lýst með eftirfarandi hætti. *“skáti er orð yfir féлага í sérstökum alþjóðafélagsskap unglunga sem leggur m.a. áherslu á að kenna félögum sínum að bjarga sér sjálfir.”* Þessi lýsing á orðinu skáti vísaði til þess að hér væri um **sérstakan** félagsskap að ræða, með öðrum orðum, ekki almennan. Þá væri það ítrekað að nafnið skáti hafi verið nýyrði á sínum tíma og sérstaklega útbúið fyrir skátahreyfinguna og hafi helgast sem for- og viðskeyti við starfsemina á Íslandi í hartnær eina öld. Frá því yrði ekki litið að Skátabúðin hafi verið rekin óslitið af

varnaraðila og í samvinnu við aðra í rúm 50 ár og væri enn í rekstri og helgaðist því réttur varnaraðila á notkun merkisins á markaðsfestu til áratuga og nyti verndar, sbr. 1. mgr. 2. grein vörumerkjalaga [sic]. Þá væri vakin athygli á því ósamræmi í merki verslunarinnar sem væri í auglýsingum frá áfrýjanda, sbr. gögn sem varnaraðili lagði fram, og merkinu sem í reynd væri skráð hjá Einkaleyfastofunni, sbr. bls. 7 í úrskurði hennar í andmælamálinu. Ef borin væru saman þau myndmerki ein og sér, þ.e. Nýju SKÁTABÚÐARINNAR og SKÁTABÚÐARINNAR, þá væru þau nánast eins. Fram kæmu grunsemdir um ólögmet markmið umsækjanda, þ.e. að tilviljun réði því ekki að merkin reyndust lík, heldur lægi fyrir ósk um að villst yrði á merkjum. Varnaraðili vísaði til auglýsingar sem birtist í dagblöðum við opnun búðarinnar, en þar væri búið að breyta merkinu frá merkinu sem sótt var um hjá Einkaleyfastofunni af hálfu áfrýjanda. Orðið “SKÁTABÚÐIN” væri í hástöfum, feitlettruðum og uppblásnum sem þungamiðja merkisins, forskeytið “Nýja” fengi að fljóta með í vinstra horni og orðið “ferðaverslun” væri undirheiti, ritað í lágstöfum. Þá kæmi fram í auglýsingunni setning sem ekki yrði skýrð öðruvísi en svo að rekstraraðili væri að villa á sér heimildir því í auglýsingunni segði orðrétt „*Nýir og gamlir viðskiptavinir velkomnir*”. Hér væri greinilega verið að vísa í einhver fyrri viðskipti sem yrðu ekki skýrð með öðrum hætti en þeim að vísað væri í fyrri viðskipti við “gömlu” Skátabúðina. Því væri mótmælt öllum rökum áfrýjanda um meintar heimildir hans til að nota orðið SKÁTABÚÐIN í merki sínu. Í málinu mætti vel færa rök fyrir því að hætta á ruglingi væri til staðar. Þá mætti benda á að með lögum nr. 67/1993 hafi þekktum merkjum verið veitt ríkari vernd en verið hafði, t.a.m. hafi ákvæði 2. mgr. 6. gr. eldri vörumerkjalaga [sic] verið látið ná til bæði skráðra og óskráðra vörumerkja og fæli í sér svokallaða kodakreglu. Í þessu sambandi hefði orðið SKÁTABÚÐIN náð slíkri markaðsfestu að almenningur teldi merkið nánast nafnið á starfseminni og að allar vörur sem bæru merkið ættu uppruna sinn í starfseminni eða væru í sambandi við hana. Ef merkið væri þekkt fyrir gæði væri ekki aðeins nauðsynlegt að vernda eiganda þess heldur og almenning gegn villu. Lögð væri áhersla á hina löngu hefð á notkun orðsins Skátabúðin sem varnaraðili hefði haft í rúm 50 ár og því mótmælt sérstaklega að merkið hafi verið óvirkt um tíma, sbr. málatilbúnað áfrýjanda. Varnaraðili fór þess því á leit að úrskurður Einkaleyfastofunnar í andmælamálinu yrði staðfestur þannig að skráningin NÝJA SKÁTABÚÐIN yrði felld úr gildi.

Nefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 24. júlí 2006.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Sigrún Brynja Einarsdóttir

Rétt endurrit staðfestir: