

Ár 2001, mánudaginn 17. desember, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Hallveigarstíg 1, Reykjavík

Fyrir var tekið:

Mál nr. 7/2001:

Lúðvík Örn
Steinarsson hdl.,
Lögmáli ehf., f.h.
Fróða hf.

gegn

Gamla útgáfufélaginu
ehf.

vegna úrskurðar
Einkaleyfastofunnar í
andmælamáli nr.
6/2001 vegna
vörumerkisins
SAMÚEL nr.
576/1999

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Með bréfi, dags. 5. júní 2001, áfrýjaði Lúðvík Örn Steinarsson hdl., Lögmáli ehf., f.h. Fróða hf., til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofunnar (ELS) í andmælamáli nr. 6/2001 um að heimila skráningu vörumerkisins SAMÚEL nr. 576/1999.

Áfrýjandi krefst þess að ákvörðun ELS verði hrundið og að varnaraðila verði synjað um skráningu á vörumerkinu SAMÚEL í flokkum 16, 35 og 41 sbr. umsókn varnaraðila nr. 886/1999 og skráningarnúmer 576/1999.

I

Þann 8. apríl 1999 sótti varnaraðili um skráningu á vörumerkinu SAMÚEL sbr. umsókn nr. 886/1999. Óskað var skráningar fyrir tilteknar vörur og þjónustu í flokkum 16, 35 og 41. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 21. júní 1999, sbr. skráningu nr. 576/1999.

Með bréfi, dags. 12. ágúst 1999, andmælti áfrýjandi skráningu merkisins. Andmælin byggðust á því að áfrýjandi taldi sig eiga betri rétt til merkisins. Áfrýjandi og varnaraðili skiluðu hvor um sig tveimur greinargerðum til Einkaleyfastofunnar áður en málið var tekið til úrskurðar.

Málsástæður áfrýjanda voru þær að hann hefði keypt allan útgáfu- og eignarrétt að tímaritinu SAMÚEL og öðrum tímaritum með kaupsamningi, dags. 29. nóvember 1993, við Samútgáfuna Korpus hf., sbr. 36. gr. vörumerkjalaga. Varnaraðila hefði verið fullkunnugt um rétt áfrýjanda því hann hefði verið ritstjóri tímaritsins SAMÚEL bæði áður en kaupsamningurinn var gerður og eftir. Umsókn hans bryti í bága við ótvíræðan vörumerkja-, umráða- og eignarrétt áfrýjanda í þeim flokkum sem umsóknin beindist að. Um hafi verið að ræða landsþekkt, markaðssett vörumerki sem varnaraðili hafi ætlað sér að notfæra, m.a. með því að nota sömu leturgerð og tímaritið SAMÚEL hefði haft í heiti sínu. Ekki skipti máli í þessu sambandi að áfrýjandi hefði ekki látið skrá merki sitt þar sem vörumerkjaréttur hans sé ótvíræður skv. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga um vörumerkjarétt á grundvelli notkunar. Áfrýjandi hafi tímabundið látið af notkun þess en það breyti engu um rétt hans til merkisins. Sama hafi hann gert með annað tímarit sem hann keypti á sama tíma, þ.e. tímaritið VIKAN. Útgáfu þess hafi verið hætt tímabundið en sé nú hafin á ný með sama hætti og áður. Íslenskur tímaritamarkaður sé þannig að þörf getur verið á að hætta útgáfu tímarita tímabundið án þess að ætlunin sé að hætta um alla framtíð. Hann taldi varnaraðila ekki hafa verið í góðri trú þegar hann lagði inn umsókn sína og því gæti hann hafa gerst brotlegur við 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 eða jafnvel 57. gr. sömu laga. Ef ætlun varnaraðila hafi verið að hefja útgáfu nýs tímarits sem ekki tengdist útgáfurétti þeim sem áfrýjandi keypti þá hefði varnaraðili átt að finna nýtt nafn og aðra leturgerð fyrir þá útgáfu. Áfrýjandi krafðist þess að fá að ganga inn í skráningu nr. 576/1999 á grundvelli 18. gr. l. nr. 17/1991 um einkaleyfi.

Umboðsmaður varnaraðila sagði í greinargerð sinni að útgáfu blaðsins SAMÚEL hafi verið hætt í ágúst 1994 eftir að það hefði verið gefið út í

25 ár. Varnaraðili hefði séð um útgáfu þess til ársins 1993 og ritstýrt því eftir að áfrýjandi festi kaup á útgáfuréttinum. Allan þann tíma hefði vörumerkið aldrei verið skráð með formlegum hætti og hafi því aðeins notið verndar í skjóli notkunar þess. Því yrði að telja að verndin hefði fallið niður þegar notkun þess var hætt í samræmi við meginreglur vörumerkjaréttar um notkun óskráðra vörumerkja. Þessu til staðfestu vitnar hann í fræðirit. Einnig benti umboðsmaður varnaraðila á að þó svo að áfrýjandi hefði skráð merkið en ekki nýtt það þá hefði komið til kasta 1. mgr. 25. gr. vörumerkjalaga og varnaraðili hefði getað krafist niðurfellingar þess fyrir dómi vegna notkunarleysis. Það hefði hann að sjálfsögðu gert ef svo hefði staðið á. Ekki sé rétt að óskráð merki njóti víðtækari verndar en skráð. Varnaraðili hafi því verið í fullum rétti þegar hann sótti um skráningu merkisins SAMÚEL. Af blaðagreinum frá því að áfrýjandi hætti útgáfu SAMÚELS hafi mátt sjá að ætlun hans hafi verið að hætta útgáfunni endanlega. Varnaraðili ætli að hefja útgáfu tímarits undir því heiti á ný og tengist sú útgáfa á engan hátt útgáfu þeirri sem áfrýjandi keypti fyrir sex árum.

II

Í hinni áfrýjuðu ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 6. apríl 2001, er talið að andmæli áfrýjanda byggist á ruglingshættu. Byrjað er á að rekja að vörumerkjaréttur geti stofnast með notkun skv. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. Hins vegar er tekið fram að vörumerkjaréttur sem stofnast með notkun falli niður um leið og sú notkun hættir. Einkaleyfastofan kemst að þeirri niðurstöðu að vörumerkjaréttur áfrýjanda hafi fallið niður fyrir notkunarleysi þar sem hann hafi ekki sýnt fram á notkun þess síðan í ágústmánuði 1994 þegar síðasta tölublað tímaritsins kom út. Af þeim sökum teljast skilyrði 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 ekki uppfyllt og því ekki farið út í mat á ruglingshættu með merkjunum. Niðurstaða Einkaleyfastofunnar er því sú að skráningin skuli halda gildi sínu.

III

Umboðsmaður áfrýjanda lagði inn greinargerð til áfrýjunarnefndar, dags. 5. júní 2001. Þar kemur fram að áfrýjandi telur niðurstöðu Einkaleyfastofunnar ranga með vísan til sömu málsástæðna og hann hafði uppi í greinargerðum sínum til Einkaleyfastofunnar og raktar eru hér að framan. Hann ítrekar þá staðhæfingu sína að hann sé réttur eigandi vörumerkisins SAMÚEL á íslenskum tímaritamarkaði og því sé umsókn varnaraðila ólögmæt. Vörumerkið sé enn vel þekkt á íslenskum tímaritsmarkaði þó svo að útgáfu tímaritsins hafi verið hætt tímabundið

og vitnar áfrýjandi í því sambandi m.a. til texta dægurlaga þar sem heiti tímaritsins kemur fyrir. Áfrýjandi telur því að niðurstaða Einkaleyfastofunnar í málinu brjóti gegn 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 þar sem segir að ekki megi skrá vörumerki ef það sé til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem er vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn. Ákvörðunin um að hætta útgáfu hafi verið viðskiptalegs eðlis þar sem aðstæður á íslenskum tímaritsmarkaði hafi þá verið ákaflega erfiðar. Aðstæður hafi hins vegar breyst á síðari árum og því kann að vera fýsilegra fyrir áfrýjanda að hefja útgáfu tímaritsins á ný. Því krefst hann þess að ákvörðun Einkaleyfastofunnar verði hrundið og synjað verði um skráningu á vörumerkinu SAMÚEL skv. umsókn nr. 886/1999, sbr. skráningarnúmer 576/1999, varnaraðila til handa.

Varnaraðili skilaði greinargerð til áfrýjunarnefndar dags. 10. ágúst 2001. Þar segir hann að ekkert nýtt komi fram í greinargerð áfrýjanda sem hrakið geti réttmæti skráningar sinnar á vörumerkinu SAMÚEL nr. 567/1999. Hann heldur því fram að þar sem SAMÚEL hafi ekki verið gefinn út í fimm ár hafi réttur áfrýjanda til vörumerkisins fallið niður og hann þá sótt um skráningu vörumerkisins. Hann hafi ekki haft til þess minni rétt en hver annar. Málatilbúnaður áfrýjanda beinist aðallega að því hver umsækjandi að vörumerkinu sé en ekki hvort Einkaleyfastofan hafi fylgt settum reglum. Hann telur að fróðlegt hefði verið að sjá ef umsækjandi hefði verið annar aðili óviðkomandi útgáfu SAMÚEL áður fyrr. SAMÚEL hafi verið fjórða tímaritið sem áfrýjandi hætti útgáfu á eftir að hafa keypt útgáfurétt að átta tímaritum sem höfðu verið undir ritstjórn varnaraðila og hefur ekkert þeirra komið út síðan. Útgáfu VIKUNNAR hafi aðeins verið hætt um nokkra mánaða skeið. Áfrýjandi sé nánast einráður á tímaritamarkaðinum í dag eftir að hafa keypt allmargar tímaritsútgáfur og lagt niður fjölda þeirra. Vinsældir og minningin um tímaritið SAMÚEL sé varnaraðila að þakka, m.a. hafi hann látið hljóðrita að nýju dægurlagið sem áfrýjandi vitnar til á 25 ára afmæli tímaritsins. Varnaraðili hefur þegar hafið undirbúning að útgáfu tímaritsins SAMÚEL að nýju og sé það í prentun nú um stundir enda hafi Einkaleyfastofan tekið af allan vafa um rétt hans til merkisins. Með vísan til alls þessa fer varnaraðili fram á að niðurstaða Einkaleyfastofunnar verði staðfest.

IV

Niðurstaða:

Í máli þessu er deilt um réttinn til vörumerkisins SAMÚEL og gildi vörumerkjaréttar sem stofnast með notkun og markaðsfestu. Áfrýjandi telur sig eiga vörumerkjarétt á merkinu SAMÚEL skv. kaupsamningi gerðum 29. nóvember 1993, við Samútgáfuna Korpus hf., sem varnaraðili var fyrirsvarsmaður fyrir. Varnaraðili staðhæfir að sá vörumerkjaréttur sé niður fallinn vegna notkunarleysis og því sé hverjum sem er heimilt að nýta og skrá vörumerkið í sínu nafni. Niðurstaða Einkaleyfastofunnar er að vörumerkjaréttur áfrýjanda hafi fallið niður vegna notkunarleysis og því skuli skráning nr. 576/1999 til handa varnaraðila halda gildi sínu.

Ljóst er að við gerð kaupsamnings áfrýjanda við útgáfufélag varnaraðila í nóvember 1993 um tímaritið SAMÚEL var vörumerkjaréttur til staðar skv. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga. Sá vörumerkjaréttur var tvímælalaust við lýði þar til útgáfu blaðsins var hætt í ágúst 1994. Hins vegar er viðhald vörumerkjaréttar sem stofnast fyrir notkun háð áframhaldandi notkun. Gildir þetta einnig um óskráð merki sem náð hafa markaðsfestu þó svo að tímabundin stöðvun valdi ekki réttindamissi.

Fyrir liggur að áfrýjandi hafði ekki notað merkið SAMÚEL í tæp fimm ár þegar varnaraðili lagði inn umsókn sína. Þó svo að merkið SAMÚEL hafi haft sterka markaðsfestu eftir 25 ára samfellda útgáfu tímaritsins getur slíkt notkunarleysi ekki talist tímabundin stöðvun í framangreindum skilningi. Telja verður því að vörumerkjaréttur áfrýjanda sé niður fallinn vegna notkunarleysis. Varnaraðili hefur því sama rétt og aðrir til þess að nota og/eða skrá vörumerkið SAMÚEL.

Með vísan til ofangreinds er niðurstaða Einkaleyfastofunnar í andmælamáli nr. 6/2001 vegna vörumerkisins SAMÚEL nr. 576/1999 staðfest.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir lögfræðingur og Helga Óttarsdóttir, hdl.

Ú r s k u r ð a r o r ð:

Skráning orðmerkisins SAMÚEL nr. 576/1999 skal halda gildi sínu.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Helga Óttarsdóttir