

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 6/2001

Fróði hf.

gegn

Gamla útgáfufélaginu ehf.

Málsatvik

Þann 8. apríl 1999 lagði Gamla útgáfufélagið ehf., Þverholti 9, Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins SAMÚEL (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. 886/1999. Óskað var skráningar fyrir tiltekna vörur og þjónustu í flokkum 16, 35 og 41. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 21. júní 1999, sbr. skráning nr. 576/1999.

Með bréfi, dags. 12. ágúst 1999, andmælti Lögmál ehf. fyrir hönd Fróða hf., Seljavegi 2, Reykjavík, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við nafn tímaritsins SAMÚEL og byggir andmælandi vörumerkjarétt sinn á notkun.

Greinargerð andmælanda var send umsækjanda þann 18. ágúst 1999 og honum veittur frestur til 18. október 1999 til að skila inn athugasemdum. Greinargerð umsækjanda barst þann 16. október 1999 og var send andmælanda sem fékk frest til 19. desember 1999 til að gera frekari athugasemdir. Seinni greinargerð andmælanda barst þann 17. desember 1999 og var send umsækjanda sem fékk frest til að gera frekari athugasemdir til 23. febrúar 2000. Seinni greinargerð umsækjanda barst þann 23. febrúar 2000 og var málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi tekur fram að hann hafi um langt árabil rekið bóka- og tímaritaútgáfu hér á landi og sé félag hans kunnast fyrir útgáfu fjölmargra landsþekktra tímarita, svo sem Nýs lífs, Mannlífs, Séð & Heyrt o.fl.. Hann bendir á að tímaritið SAMÚEL hafi hafið göngu sína árið 1969 og fyrsti útgefandinn hafi verið Samútgáfan Korpus hf.

Andmælandi bendir á að með kaupsamningi, dags. 29. nóvember 1993, hafi hann keypt allan útgáfu- og eignarrétt á eftirgreindum tímaritum: Vikunni, Húsum & híbýlum, Samúel, Bleiku og bláu, Sönnum sögum, Eros, auk annarra útgáfuréttinda Samútgáfunnar Korpusar hf., sbr. 1. gr. samnings aðila. Bendir andmælandi á að í kjölfar kaupanna hafi hann hafið útgáfu á þeim tímaritum sem kaupsamningurinn laut að.

Andmælandi telur að vörumerkið SAMÚEL skv. skráningu nr. 576/1999 brjóti í bága við ótvíræðan vörumerkja- umráða- og eignarrétt sinn. Andmælandi telur að ótvírætt sé að umsækjandi ætli að notfæra sér landsþekkt, markaðssett vörumerki í eigu andmælanda. Andmælandi telur óumdeilt að hann sé réttur eigandi vörumerkisins SAMÚEL á íslenskum tímaritamarkaði.

Andmælandi bendir á að einu gildi hvort hann hafi látið skrá merki sitt eður ei, þar sem hann njóti allt að einu vörumerkjaréttar til nafnsins, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997.

Andmælandi tekur fram að hann hafi tímabundið látið af útgáfu tímaritsins SAMÚEL. Það hafi engu breytt um ótvíræðan rétt hans til útgáfu þess og eignar- og umráðaréttar hans yfir nafninu SAMÚEL, eins og það sé framsett í skráningu nr. 576/1999. Það sé fjarri lagi að hann hafi ákveðið að leggja af útgáfu tímaritsins SAMÚELS um alla framtíð og bendir á að tímaritið Vikan hafi verið eitt af þeim tímaritum sem Samútgáfan Korpus hf. hafi keypt. Tímaritið Vikan hafi verið gefið út um hríð, síðan hafi verið látið af útgáfunni tímabundið og nú hafi útgáfa Vikunnar hafist á ný.

Andmælandi bendir á að óumdeilt sé að hann hafi keypt útgáfurétt tímaritsins SAMÚEL af Samútgáfunni Korpus hf., og hann hafi uppfyllt samningsskyldur sínar og njóti því þeirra réttinda sem kaupsamningur aðila hafi að geyma og bendir í því

sambandi á 36. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997, þar sem fram komi að ef aðili framselji atvinnustarfsemi sína eignist framsalshafi vörumerki sem henni tilheyrir, nema um annað hafi verið samið. Samútgáfan Korpus hf. hafi framselt útgáfurétt sinn á þeim tímaritum sem félagið hafi gefið út, þ.á.m. á tímaritinu SAMÚEL og ekki hafi verið samið sérstaklega um það að Samútgáfan Korpus hf. framseldi ekki vörumerkin, þannig verði að telja ótvírætt að þau hafi verið framseld til andmælanda.

Þá bendir andmælandi á að Þórarinn Jón Magnússon, stjórnarmaður og aðaleigandi umsækjandans, Gamla útgáfufélagsins ehf., hafi jafnframt verið einn af eigendum Samútgáfunnar Korpusar hf. Einnig hafi hann starfað sem ritsjóri um hríð hjá andmælanda eftir að andmælandi, Fróði hf., hafi keypt útgáfuréttinn á SAMÚEL og hafi þannig ekki verið í góðri trú þegar hann lagði inn umsókn nr. 866/1999. Andmælandi telur að með þessu hafi umsækjandi hugsanlega gerst brotlegur gegn ákvæðum VI. kafla samkeppnislaga nr. 8/1993, sbr. t.d. 25. gr. laganna og ef brotið teljist ásetningsbrot, kunni það að varða refsingum skv. 57. gr. laganna. Þá krefst andmælandi þess að ganga inn í skráningu nr. 576/1999 og vísar til 18. gr. laga um einkaleyfi í því sambandi.

Umsækjandi bendir á að andmælandinn, Fróði hf., hafi keypt útgáfuréttinn að tímaritinu SAMÚEL af umsækjanda, þ.e. af Gamla útgáfufélaginu ehf., í nóvember, árið 1993. Andmælandi hafi staðið að útgáfu fjögurra tölublaða tímaritsins frá 29. nóvember 1993 til ágústmánaðar 1994. Í allt hafi það verið 4 tölublöð af 169 tölublöðum SAMÚELS sem gefin voru út á 25 ára tímabili.

Umsækjandi bendir á að hann hafi stofnað tímaritið SAMÚEL árið 1969 og að hann hafi séð um útgáfu þess allt til ársins 1993 og hafi verið ritsjóri þess áfram, eftir að andmælandi hafi fest kaup á útgáfuréttinum. Þannig hafi umsækjandi komið að útgáfu allra 169 tölublaða SAMÚELS, sem gefin voru út á 25 ára tímabili.

Umsækjandi bendir á að í ágústmánuði árið 1994 hafi forsvarsmenn andmælanda tekið ákvörðun um að hætta útgáfu blaðsins. Umsækjandi hafi af þeim sökum hætt ritstjórnarstörfum hjá útgefanda, þegar starfsemi í kringum tímaritið lagðist af og útgáfu þess var hætt.

Umsækjandi tekur fram að þau tuttugu og fjögur ár sem hann hafi staðið að útgáfu tímaritsins og það eina ár sem útgáfa þess hafi verið í höndum andmælanda,

hafi vörumerkið aldrei verið skráð með formlegum hætti. Því hafi vörumerkið notið verndar í skjóli notkunar þess. Við ákvörðun forsvarsmanna andmælanda að leggja af útgáfu tímaritsins verði að telja að vernd vörumerkisins hafi einnig fallið niður. Sé það í samræmi við meginreglur vörumerkjaréttar um notkun óskráðra vörumerkja. Vörumerkjaréttur sé ekki tímabundinn eins og einkaleyfisréttur. Hann bendir á að þegar um vörumerkjarétt sé að ræða vegna notkunar, falli rétturinn niður, þegar notkun ljúki og vísar í fræðirit um vörumerkjarétt því til stuðnings.

Umsækjandi tekur fram að hefði andmælandi ekki sýnt af sér verulegt athafnaleysi um skráningu vörumerkisins, við kaup á útgáfurétti, sbr. samning dags. 29. nóvember 1993, hefði mátt ógilda rétt hans til vörumerkisins SAMÚELS með dómi, sbr. ákvæði 1. mgr. 25. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, er kveður á um heimild til að ógilda skráningu vörumerkis, ef notkun þess hefur ekki átt sér stað í fimm ár samfellt. Umsækjandi bendir á að ef andmælandi hefði skráð vörumerkið þá hefði hann að sjálfsögðu gert kröfu um ógildingu merkisins fyrir dómi, skv. 1. mgr. 25. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og bendir á að hafi Fróði hf. einhvern tíma átt rétt til umrædds merkis sé sá réttur niður fallinn.

Umsækjandi tekur fram að hann hafi verið í fullum rétti er hann skráði vörumerkið í eigu reksturs síns, Gamla útgáfufélagsins ehf., og að honum hafi verið fullkunnugt að útgáfu samnefnds tímarits hefði verið hætt. Umsækjandi ætli að hefja útgáfu á nýju tímariti undir vörumerkinu SAMÚEL sem tengist ekki með neinu móti útgáfu þeirri sem andmælandi, Fróði hf., festi kaup á fyrir 6 árum síðan.

Umsækjandi bendir á að enginn ágreiningur sé um það að Fróði hf., hafi keypt útgáfuréttinn að SAMÚEL, skv. áðurgreindum samningi. Það hafi hins vegar ekki fylgt útgáfuréttinum áralöng vernd á vörumerkinu sjálfu eða réttur til að banna öðrum aðila að fá skráningu á vörumerkinu, svo fremi sem það væri ekki í notkun fyrirtækisins.

Umsækjandi tekur fram að ásakanir andmælanda um það að umsækjandi hafi ekki verið í góðri trú, er hann skráði vörumerki sitt, eigi sér enga stoð, og það sé ekkert ámælisvert við skráningu vörumerkis hans.

Að lokum tekur umsækjandi fram að hann sé fagmaður innan tímaritaútgáfu hér á landi og hafi í huga að gefa út nýtt tímarit. Hann telji ásakanir andmælanda mjög

alvarlegar og verulega ámælisverðar af hálfu andmælanda, Fróða hf. og fer fram á staðfestingu á skráningu nr. 576/1999, án nokkurra breytinga.

Niðurstaða

Andmælin eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt.

Andmælt er skráningu vörumerkisins SAMÚEL (orð- og myndmerki), fyrir tiltekna vörur- og þjónustu í flokkum 16, 35 og 41, sbr. skráning nr. 576/1999. Andmælin byggjast á ruglingshættu við nafn tímaritsins SAMÚEL, sem andmælandinn, Fróði hf., keypti útgáfuréttinn að, þegar hann keypti útgáfuréttindi Samútgáfunnar Korpuser hf., þann 29. nóvember 1993. Andmælandi byggir vörumerkjarétt sinn á notkun merkisins SAMÚEL.

Að gefnu tilefni skal það tekið fram að lög nr. 45/1997 um vörumerki gilda um mál þetta.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu. Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. laganna telst vörumerki þó einungis skapa vörumerkjarétt með notkun að það uppfylli skilyrði laganna um skráningu.

Ljóst er því að vörumerkjaréttur getur grundvallast á notkun vörumerkis. Vernd þeirra vörumerkja sem byggð er á notkun fellur þó niður um leið og notkun merkis er hætt. Rétturinn er einungis fyrir hendi svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað. Vörumerkjaréttur fellur þá niður er notkun vörumerkis lýkur.

Einkaleyfastofan véfengir ekki að andmælandi hafi öðlast rétt til vörumerkisins SAMÚEL þegar hann keypti Samútgáfuna Korpuser hf., þann 29. nóvember 1993. Á hinn bóginn liggur fyrir að andmælandi hafi hætt notkun merkisins SAMÚEL í ágústmánuði árið 1994, þegar síðasta tölublað tímaritsins kom út. Andmælandi hefur ekki sýnt fram á notkun merkisins frá þeim tíma. Verður því að telja að vörumerkjaréttur hans hafi fallið niður fyrir notkunarleysi.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 er óheimilt að skrá vörumerki ef villast má 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. Þar sem vörumerkjaréttur andmælanda er talinn hafa fallið niður fyrir notkunarleysi, teljast skilyrði þessa ákvæðis ekki uppfyllt og því ekki farið nánar út í mat á ruglingshættu með merkjunum, þ.á.m. með tilliti til vöru- og þjónustulíkingar.

Með vísan til framangreinds, verður ekki fallist á að vörumerkið SAMÚEL, skuli fellt úr gildi og er það því ákvörðun Einkaleyfastofunnar að skráning vörumerkisins SAMÚEL (orð- og myndmerki) nr. 576/1999 skuli halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð.

Skráning vörumerkisins SAMÚEL (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 576/1999 skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 6. apríl 2001,

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.