

## Úrskurður nr. 4/2018

14. júní 2018

**Andmæli gegn skráningu merkisins Sólstafir nr. V0095585**

**Svalbard Music Group ehf. og Guðmundur Óli Pálmason gegn Aðalbirni Tryggvasyni**

### Málavextir

Þann 20. janúar 2015 lagði Aðalbjörn Tryggvason, Grettisgötu 44, 101 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins Sólstafir. Umsóknin fékk númerið 247/2015. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 25 og 41. Með erindi, dags. 10. desember 2015, var skráningu merkisins hafnað að svo stöddu með vísan til 4. og 5. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Einkaleyfastofan endurskoðaði afstöðu sína á grundvelli upplýsinga sem lagðar voru fram og var merkið skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. apríl 2016, skráning nr. V0095585.

Tvenn andmæli bárust gegn skráningu merkisins. Annars vegar bárust andmæli með erindi, dags. 10. maí 2016, frá Málþingi ehf. f.h. Svalbard Music Group ehf., Grettisgötu 44, 101 Reykjavík. Andmælin byggja á áralangri notkun merkisins í atvinnurekstri félagsins, sbr. 2 tl. 1. mgr. 3. gr. vml., auk þess að réttur félagsins til merkisins gangi framur umræddri skráningu, sbr. 1. mgr. 7. gr. sömu laga.

Hins vegar bárust andmæli gegn skráningu merkisins með erindi, dags. 13. júní 2016, frá Guðmundi Óli Pálmasoni, Seljabraut 36, 109 Reykjavík, annars tveggja eigenda Svalbard Music Group ehf. Með erindi, dags. 6. júlí 2016, lagði Málþing ehf. f.h. Guðmundar Óla inn nánari upplýsingar vegna andmælanna. Andmælin byggja á því Guðmundur Óli hafi ekki veitt samþykki sitt fyrir skráningu merkisins, sbr. 4. og 5. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., en hann hafi um 20 ára skeið verið meðlimur í hljómsveitinni Sólstafir, sem og stofnmeðlimur hennar.

Meðan á málsmeðferð stóð lögðu andmælendur inn sína greinargerðina hvor í upphafi og svo eina greinargerð sameiginlega. Eigandi lagði inn tvær greinargerðir, en jafnframt áttu sér stað bréfasamskipti vegna athugasemda eiganda við málsmeðferð Einkaleyfastofunnar á meðan gagnaöflun stóð yfir. Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 19. maí 2017, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Með úrskurði héraðsdóms Reykjavíkur frá 14. júní 2017 var Svalbard Music Group ehf. tekið til gjaldþrotaskipta. Athugasemdir bárust frá skiptastjóra þrotabúsins þann 29. janúar 2018 og veitti stofnunin eiganda frest til andsvara. Engar athugasemdir bárust frá eiganda og var málið því tekið til áframhaldandi meðferðar.

### Málsástæður og lagarök

*Fyrri greinargerð Svalbard Music Group ehf.*

Svalbard Music Group ehf. telur að skráning eiganda sé í trássi við vörumerkjarétt félagsins sem stofnast hafi fyrir áralanga notkun merkisins í atvinnurekstri þess, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr.



vml. Skráður tilgangur félagsins sé „tónlistarflutningur, tónlistarframleiðsla og öll önnur skyld starfsemi“, en að sögn félagsins var það stofnað árið 2011 utan um rekstur hljómsveitarinnar Sólstafa. Atvinnustarfsemi félagsins hafi frá upphafi tekið til sömu vöru og þjónustu og skráning eiganda.

Félagið byggir á því að réttur þess til merkisins gangi framur umræddri skráningu eiganda, sbr. 1. mgr. 7. gr. vml., en félagið höfðaði þann 4. janúar 2016 mál á hendur eiganda þar sem m.a. var gerð krafa um að viðurkenndur yrði réttur félagsins til vörumerkisins Sólstafa og að eiganda yrði bannað að nota vörumerkið í stafsemi sinni. Málið var rekið fyrir héraðsdómi Reykjavíkur og bendir félagið sérstaklega á að eigandi hafi haldið umsókn sinni um skráningu á vörumerkinu til streitu þrátt fyrir að honum hafi verið kunnugt um málshöfðunina og hljóti það að teljast ámælisvert.

Félagið bendir á að málavextir, málsatvik og málsástæður séu ítarlega raktar í stefnu málsins, sem það leggur fram máli sínu til stuðnings, einkum kafla II og III. Í stefnunni komi fram að félagið byggir á því að auðkennið Sólstafir uppfylli öll skilyrði vörumerkjalaga um skráningu, m.a. um sérkenni og aðgreiningarhæfi og vörumerkjaréttur hafi stofnast félaginu til handa fyrir áralanga notkun þess á merkinu í atvinnurekstri í samræmi við ákvæði 5. gr. og 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. Jafnframt byggir félagið á því að við stofnun þess í ársbyrjun 2011, þegar atvinnustarfsemi hljómsveitarinnar Sólstafa var framseld félaginu, hafi þegar áunninn sameiginlegur auðkennaréttur eigendanna tveggja sem höfðu saman rekið hljómsveitina Sólstafi allt frá árinu 1995, alfarið flust til félagsins í samræmi við þá meginreglu vörumerkjaréttar sem endurspeglar í 2. mgr. 36. gr. vml. að við framsal á atvinnustarfsemi eignist framsalshafi vörumerki sem henni tilheyrir nema um annað hafi verið samið. Samningum um annað sé ekki til að dreifa.

Þá komi fram í stefnunni að félagið byggir á því að aðrir hljómsveitarmeðlimir eigi ekki tilkall til auðkennisins, enda hafi rekstur Sólstafa og merki hljómsveitarinnar frá upphafi árið 1995 verið í sameign eiganda hins skráða merkis og stjórnarformanns félagsins en ekki annarra meðlima, sem hafi komið og farið í árunna rás. Um áratugalanga venju og hefð sé að ræða, sem færð hafi verið í formlegra horf við stofnun Svalbard Music Group ehf. árið 2011. Atvinnustarfsemi hljómsveitarinnar hafi verið á þeim vettvangi síðan, án athugasemda annarra hljómsveitarmeðlima. Það sé augljóslega einnig afstaða eiganda að aðrir meðlimir eigi ekki tilkall til merkisins, sbr. skráning hans sem um er deilt.

Þá sé auðkennið Sólstafir jafnframt þekkt fyrir starfsemi félagsins, sem einskorðist alfarið við rekstur samnefndrar hljómsveitar, en lögð hafi verið til áralöng vinna og fjármagn í að byggja upp vörumerkið, orðspor þess og viðskiptavild. Svalbard Music Group ehf. hafi staðið að útgáfu vinsælasta efnis Sólstafa frá upphafi, þ.m.t. tónlistarmyndbanda og hljómplátanna Svartir sandar (2011) og Ótta (2014), sem hafi selst í fjölda eintaka hérlendis og erlendis og fengið mikla spilun í útvarpi. Sólstafir eigi orðið mikinn aðdáendaskara, sem endurspeglar m.a. í tæplega 96.000 fylgjendum á Facebook<sup>1</sup>. Þá hafi félagið haldið fleiri tugi tónleika undir merkjum Sólstafa á Íslandi og víða í útlöndum frá stofnun félagsins og framleitt og selt margvíslegan varning, s.s. hljómplötur og fatnað merktan Sólstöfum.

---

<sup>1</sup> Upplýsingar þessar miðast við 10. maí 2016.



Um virka atvinnustarfsemi sé því að ræða í skilningi vörumerkjalaga. Á því sé byggt að Svalbard Music Group ehf. hafi sannanlega notað vörumerkið Sólstafir í atvinnustarfsemi sinni, samfelld og órofið frá stofnun félagsins og sú notkun hafi skapað því einkarétt til notkunar auðkennisins. Félagið byggi á því að einkaréttur þess til notkunar vörumerkisins fyrir tónlistarflutning, tónlistarframleiðslu og skylda starfsemi hafi stofnast áður en eigandi hóf persónulega að nota vörumerkið. Eldri réttur gangi frammar yngri rétti, sbr. 1. mgr. 7. gr. vml. og því beri að viðurkenna vörumerkjarétt félagsins.

Þá er byggt á því að af vörumerkjarétti félagsins leiði, einkum 4. gr. vörumerkjalaga, að eigandi geti ekki heimildarlaust notað vörumerkið Sólstafir í atvinnustarfsemi sinni. Slíka heimild hafi félagið aldrei veitt eiganda.

Að lokum segir í stefnu að eigandi hafi notað nákvæmlega sama vörumerki og félagið hafi öðlast vörumerkjarétt til, í sömu atvinnustarfsemi og notkun félagsins hafi tekið til. Sjón- og hljóðlíking, vöru- og þjónustulíking sé því algjör og ruglingshætta augljós. Með notkun vörumerkisins hafi eigandi hagnýtt sér orðspor félagsins, sem lagt hafi verið mikil vinna og fjármunir í að byggja upp, í því skyni að kynna eigin atvinnustarfsemi auk þess sem notkun hans á vörumerkinu gyrði fyrir möguleika félagsins á að nýta sér auðkennið samhliða. Starfsemi félagsins og skipulag geri enda ráð fyrir því að hljómsveit með auðkenninu Sólstafir verði ekki rekin nema af eigendum félagsins sameiginlega.

#### *Fyrri greinargerð Guðmundar Óla Pálmasonar*

Guðmundur Óli byggir á því að merkið Sólstafir hafi verið í sameign hans og eiganda frá stofnun hljómsveitarinnar árið 1995 og í virkri notkun þegar umsókn um skráningu merkisins var lögð inn. Leggur Guðmundur Óli fram gögn þar sem saga hljómsveitarinnar er rakin, en tekur fram að hún hafi í sjálfu sér takmarkað sönnunargildi ein og sér. Bendir hann á að það sem þar komi fram megi auðveldlega sannreyna með skoðun á útgefnu efni hljómsveitarinnar, ljósmyndum, blaðaviðtölum o.s.frv. ef þess gerist þörf. Guðmundur Óli og eigandi hafi verið meðlimir Sólstafa frá upphafi. Aðrir hljómsveitarmeðlimir hafi komið og farið, en þeir tveir ávallt verið kjölfestan. Allur atvinnurekstur hljómsveitarinnar undir merkjum Sólstafa hafi verið í höndum stofnendanna tveggja sem hafi átt jafnt tilkall til rekstursins og vörumerkisins. Svalbard Music Group ehf. hafi svo verið stofnað utan um atvinnureksturinn árið 2011, sbr. gögn frá hlutafélagaskrá sem Guðmundur Óli leggur fram máli sínu til stuðnings, en eignarhald félagsins endurspeglir sameiginlegt tilkall þeirra tveggja til vörumerkisins. Þá leggur Guðmundur Óli fram umsókn hans og eiganda um skráningu vörumerkisins Sólstafir, sem þeir lögðu sameiginlega inn 13. september 2012. Umsóknin féll niður þar sem umsóknargjald var ekki greitt.

Að sögn Guðmundar Óla var honum einhliða tilkynnt með tölvupósti, dags. 19. janúar 2015, að aðrir hljómsveitarmeðlimir hefðu tekið ákvörðun um að skilja við hann og myndu „halda áfram Sólstofum“ án hans frá og með dagsetningu tölvupóstsins. Eigandi hafi svo daginn eftir lagt inn umsókn um skráningu merkisins í sínu nafni. Það hafi að mati Guðmundar Óla verið gert í vondri trú. Þegar Guðmundur Óli komst á snoðir um umsókn eiganda lagði hann tafarlaust inn umsókn um skráningu merkisins í nafni Svalbard Music Group ehf., dags. 25. febrúar 2015.



Guðmundur Óli bendir á að eiganda hafi í upphafi verið synjað um skráningu merkisins að svo stöddu með vísan til 4. og 5. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Eigandi hafi verið krafinn um samþykki þáverandi meðlima hljómsveitarinnar og stofnenda hennar að merkið yrði skráð í hans nafni. Guðmundur Óli áréttar að samþykki hans sem meðeiganda merkisins, stofnanda hljómsveitarinnar og meðlims til tuttugu ára, hafi aldrei verið aflað og hefði aldrei verið veitt. Að mati Guðmundar Óla hafi skilyrði skráningar vörumerkisins því ekki verið fyrir hendi og fella beri skráninguna úr gildi

#### *Fyrri greinargerð eiganda*

Eigandi bendir á að hann sé stjórnarmaður í Svalbard Music Group ehf., annars andmælanda. Samkvæmt 1. mgr. 47. gr. laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög sé stjórn félags einungis ákvörðunarbær þegar meirihluti stjórnarmanna sæki fund. Ákvörðun félagsins um að andmæla skráningu merkisins hafi ekki verið tekin á ákvörðunarbærum fundi stjórnar og því mótmælir eigandi því að félagið hafi sent inn gild andmæli til Einkaleyfastofunnar. Til þess hafi skort umboð. Um þetta vísist til dóms Hæstaréttar frá 29. ágúst 2016 í máli nr. 476/2016, þar sem Svalbard Music Group ehf. gerði m.a. kröfu um að vörumerkjaréttur félagsins yrði viðurkenndur, en málinu hafi verið vísað frá á þeim grundvelli að ákvörðun um málshöfðun hafi ekki verið tekin á þar til bærum fundi. Að mati eiganda eigi hið sama við í máli þessu. Líti Einkaleyfastofan allt að einu svo á, þrátt fyrir framangreindan dóm, að einn stjórnarmanna geti sent andmæli inn fyrir hönd félagsins, gerir eigandi þá kröfu sem annar tveggja stjórnarmanna í Svalbard Music Group ehf. að andmæli félagsins verði afturkölluð tafarlaust.

Hið skráða merki Sólstafir sé heiti hljómsveitar og telur eigandi sjálfgefið að eingöngu þeir einstaklingar sem séu meðlimir hljómsveitarinnar geti haft hagsmuni af því að andmæla skráningunni. Enda þótt 22. gr. vml. geri ekki að skilyrði að sá aðili sem andmæli hafi af því lögvarða hagsmuni, þá séu andmæli andmælanda þess eðlis að líta beri til þessa. Nánar tiltekið byggir andmælendur á því að eigandi geti ekki verið skráður eigandi vörumerkisins þar sem þeir eigi með réttu tilkall til merkisins. Að mati eiganda sé um að ræða nafn á hljómsveit sem óumdeilt sé að hvorugur andmælanda sé meðlimur í. Í því sambandi skipti máli að engin gögn hafi verið lögð fram sem sýni framsal á réttindum hljómsveitarinnar til andmælanda.

Eigandi bendir á að samþykki allra hljómsveitarmeðlima Sólstafa fyrir skráningu merkisins liggja fyrir. Andmælendur hafi ekki lagt fram nein gögn sem styðji þá staðhæfingu að þeir séu réttir eigendur merkisins, enda hafi merkið Sólstafir eingöngu verið notað til að auðkenna hljómsveit sem enn sé starfandi og meðlimir hennar hafi veitt samþykki sitt fyrir skráningu merkisins. Eigandi telur einsýnt að skilyrði séu fyrir skráningunni skv. 14. gr. vml.

Telji andmælendur sig eiga einhvers konar kröfu á hljómsveitina eða meðlimi hennar þá sé það ótengt skráningu merkisins og verði þeir að hafa þá kröfu uppi gagnvart eiganda eða öðrum hljómsveitarmeðlimum á öðrum vettvangi. Sú krafa sé ranglega höfð uppi í formi andmæla við skráningu hjá Einkaleyfastofunni, enda hafi stofnunin ekki úrskurðarvald í ágreiningi af þeim toga.

Með vísan til alls framangreinds og fyrri erinda krefst eigandi þess að andmælunum verði hafnað og skráning merkisins haldi gildi sínu.



### *Seinni greinargerð andmælenda*

Andmælendur ítreka kröfu sína um að skráning merkisins verði ógild þar sem skilyrði 14. gr. vml. séu ekki uppfyllt. Vísa andmælendur einkum til 4. og 5. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna.

Að mati andmælenda er augljóst af framlögðum gögnum að Guðmundur Óli og eigandi hafi verið meðlimir hljómsveitarinnar Sólstafa frá árinu 1995. Um virka atvinnustarfsemi sé að ræða í skilningi vörumerkjalaga, en byggt sé á því að Guðmundur Óli og eigandi hafi sannanlega og sameiginlega notað vörumerkið í atvinnustarfsemi sinni, samfelld og órofið frá árinu 1995. Byggt er á því að Guðmundur Óli hafi persónulega og/eða sem helmingseigandi í Svalbard Music Group ehf., félagi sem stofnað hafi verið utan um rekstur hljómsveitarinnar árið 2011, öðlast vörumerkjarétt á grundvelli 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. til jafns við eiganda. Það hafi að mati andmælenda ekki úrslitapýðingu varðandi úrlausn málsins hvort eldri réttur til merkisins teljist liggja hjá bæði Svalbard Music Group ehf. og Guðmundi Óla persónulega eða hjá öðrum hvorum þeirra. Niðurstaðan sé ávallt sú sama, eigandi hafi aldrei átt ráðstöfunarrétt yfir merkinu nema að hálfu og með skráningu sinni hafi hann með ólögumætum hætti gengið á rétt sameigandans.

Þá verði rétti Guðmundar Óla ekki rutt úr vegi með einhliða skráningu á vörumerkinu, sem að mati andmælenda var sótt um að yfirlögðu ráði daginn eftir að eigandi tilkynnti Guðmundi Óla með tölvupósti að hann og aðrir hljómsveitarmeðlimir myndu „halda áfram Sólstöfum“ án hans. Í hönd hafi farið sáttaferli sem ekki hafi skilað árangri, en andmælendur áskilja sér rétt til þess að leggja fram gögn sem staðfesti að þegar eigandi lagði inn umsókn sína til Einkaleyfastofunnar hafi ekki verið hreint útséð um framhald samstarfs hans og Guðmundar Óla undir merkjum Sólstafa. Þrátt fyrir það aflaði eigandi aldrei samþykkis Guðmundar Óla fyrir því að fá auðkennið skráð á sig einan, en með hliðsjón af atvikum öllum verði að ætla að tilgangur hans með skráningunni hafi einmitt verið að útiloka Guðmund Óla frá notkun vörumerkisins og þar með svipta andmælendur fjárhagslegum ávinningi af notkuninni. Fyrir þetta hafi þeir mátt gjalda dýru verði.

Andmælendur hafi lagt áralanga vinnu og fjármagn í að byggja vörumerkið upp, orðspor þess og viðskiptavild. Hljómsveitin Sólstafir sé sköpunarverk Guðmundar Óla og eiganda sameiginlega og byggji að stærstum hluta á höfundaverkum þeirra.

Andmælendur benda á að rétt sé að undirstrika að Guðmundur Óli og eigandi hafi sameiginlega sótt um skráningu vörumerkisins Sólstafir þann 13. september 2012, en umsóknargjald ekki hafi verið greitt og umsóknin því fallið niður. Í umsókn þeirri kristallist að eigandi hafi litið sjálfur svo á að vörumerkið væri sameign þeirra beggja. Guðmundur Óli telur að þetta staðfesti með öðru rétt hans til merkisins og að eigandi hafi verið í vondri trú þegar hann lagði umsókn sína inn og auki það á alvarleika háttseminnar. Benda skuli á að aðrir meðlimir hljómsveitarinnar hafi með undirritun yfirlýsingar til Einkaleyfastofunnar staðfest að þeir geri ekki tilkall til auðkennisins.

Að lokum er bent á að eigandi hafi haldið notkun vörumerkisins áfram án þess að hirða um rétt andmælenda og hafi hann þegar gefið út fyrsta lagið af nýrri breiðskífu undir merki Sólstafa.

### *Seinni greinargerð eiganda*



Eigandi gerir athugasemd við þá ákvörðun Einkaleyfastofunnar að vísa ekki andmælum Svalbard Music Group ehf. frá, sem og ákvörðun stofnunarinnar um að heimila ekki afturköllun hans sem annars stjórnarmanns félagsins á andmælum þess, sem tekin var með sérstöku erindi til eiganda, dags. 23. janúar 2017.

Hljómsveitin Sólstafir hefur að sögn eiganda verið starfrækt frá árinu 1995. Eigandi bendir á að hann hafi stofnað hljómsveitina ásamt Halldóri Einarssyni, en þeir hafi boðið Guðmundi Óla að slást í hópinn stuttu síðar. Eigandi rekur tilurð nafns hljómsveitarinnar og aðkomu annarra hljómsveitarmeðlima, sem og útgáfusögu sveitarinnar.

Eins og ráða megi af þeim blaða- og tímaritsgreinum sem eigandi leggur fram, hefur eigandi að eigin sögn frá upphafi komið fram fyrir hönd hljómsveitarinnar, verið andlit hennar út á við og persóna hans í raun samofin hljómsveitinni. Guðmundur Óli hafi afar sjaldan veitt viðtal eða komið fram fyrir hönd hljómsveitarinnar á opinberum vettvangi hér á landi.

Eigandi ítrekar að hann og aðrir hljómsveitarmeðlimir Sólstafa hafi lokið samstarfi sínu við Guðmund Óla með formlegum hætti þann 19. janúar 2015. Degi síðar hafi eigandi sótt um skráningu vörumerkisins, ekki síst til að tryggja áframhaldandi starfsemi hljómsveitarinnar undir núverandi heiti í þágu allra þeirra meðlima sem eftir séu í hljómsveitinni. Meðlimir hennar virði eftir sem áður þau réttindi sem Guðmundur Óli eignaðist með skráningu allra laga og texta á nafn hljómsveitarinnar á skifunum Köld, Svartir sandar og Ótta og fær greiddan sinn hluta höfundarréttargjalda af útgáfu þeirra. Það mál sem hér sé til meðferðar varði einungis þá spurningu hvort fyrrverandi meðlimur hljómsveitar, sem kom hvorki að stofnun hennar né samdi nokkurt laga hennar, geti átt tilkall til þess vörumerkis og auðkennis sem sveitin noti í sínum störfum í dag.

Í þessu samhengi telur eigandi mikilvægt að halda þeirri staðreynd til haga að hljómsveitin Sólstafir sé óformlegur félagsskapur einstaklinga sem allir komi fram út á við sem einstaklingar en ekki fyrir hönd einhver félags eða félagsskapar. Þá ítrekar eigandi að Svalbard Music Group ehf. hafi verið stofnað utan um afmörkuð verkefni sem tengdust hljómsveitinni, þar sem ekki þótti tækt að hver og einn hljómsveitarmeðlimur tæki sjálfur ábyrgð á ákvörðunum sem væru öllum hljómsveitarmeðlimum til hagsbóta.

Eigandi bendir á að félagsskapurinn Sólstafir lúti engum samþykktum og enginn meðlima hljómsveitarinnar hafi umboð til að koma fram fyrir hönd annarra í nafni félagsins. Þegar eigandi sótti um skráningu vörumerkisins gerði hann það í eigin nafni þar sem hann taldi sig vera réttmætan eiganda þess, bæði vegna þess að aðrir hljómsveitarmeðlimir höfðu samþykkt fyrir sitt leyti að vörumerkið yrði skráð á eiganda og vegna þess að eftir brotthvarf Halldórs Einarssonar úr hljómsveitinni hafi eigandi sem og aðrir hljómsveitarmeðlimir litið svo á að eigandi ætti ríkustu tengslin við vörumerkið og auðkennið Sólstafir. Hann væri sá eini þeirra sem væri upphaflegur meðlimur hljómsveitarinnar og þess utan væri hann höfundur langstærsta hluta laga og texta Sólstafa og hefði ætíð komið fram fyrir hönd hljómsveitarinnar út á við. Persóna hans væri því í raun nátengd heitinu Sólstafir, eins og þær blaðgreinar sem lagðar væru fram bentu eindregið til.



Að því er varði aðild Svalbard Music Group ehf. að málinu sérstaklega, vekur eigandi athygli á því að hann sem eini kröfuhafi félagsins hafi krafist gjaldprotaskipta í félaginu, en félagið skuldi honum málskostnað vegna tilhæfu- og heimildarlausrar málshöfðunar.

Með vísan til framangreinds ítrekar eigandi þá kröfu að báðum andmælunum verði hafnað og skráning merkisins haldi gildi sínu.

*Athugasemdir skiptastjóra þrotabús Svalbard Music Group ehf.*

Með úrskurði héraðsdóms Reykjavíkur, dags. 14. júní 2017, var Svalbard Music Group ehf. tekið til gjaldprotaskipta og Höskuldur Þór Þórhallsson hdl. skipaður skiptastjóri þrotabúsins. Skiptastjóri bendir á í erindi sínu að þrotabúið hafi tekið við öllum réttindum sem búið átti eða naut við þegar úrskurðurinn var kveðinn upp, sbr. 72. og 73. gr. laga nr. 21/1991 um gjaldprotaskipti o.fl. (gþl.). Samkvæmt 122. gr. gþl. fari skiptastjóri með forræði þrotabúsins.

Skiptastjóri tekur undir andmæli Svalbard Music Group ehf. Bendir hann á að skráning sú sem um ræði sé í trássi við vörumerkjarétt félagsins, sem stofnast hafi fyrir áralanga notkun merkisins í atvinnurekstri þess, sbr. 5. gr., 2. tl. 1. mgr. 3. gr. og 2. mgr. 36. gr. vml.

Þá tekur skiptastjóri undir og bendir á að rekstur Sólstafa og merki hljómsveitarinnar hafi frá upphafi, árið 1995, verið í sameign eiganda og Guðmundar Óla, en ekki annarra meðlima sem hafi komið og farið í árunna rás og geri ekki tilkall til merkisins. Um áralanga venju og hefð hafi verið að ræða, sem færð hafi verið í formlegra horf við stofnun Svalbard Music Group ehf. árið 2011. Atvinnustarfsemi hljómsveitarinnar hafi verið á þeim vettvangi þar sem áður nefndir aðilar voru einu eigendur félagsins og skipuðu stjórn þess. Eigandi var framkvæmdastjóri, en Guðmundur Óli stjórnarformaður. Skiptastjóri bendir á að Guðmundur Óli hafi aldrei samþykkt, hvorki fyrir hönd félagsins né persónulega, að eigandi fengi merkið skráð á sig og lagði auk þess að leggja fram andmæli í nafni félagsins, fram andmæli í eigin nafni. Vísar skiptastjóri til norsks dóms frá árinu 2009 máli sínu til stuðnings.

Skiptastjóri bendir jafnframt á að eftir að Guðmundi Óla var tilkynnt um að hann væri ekki lengur í hljómsveitinni Sólstafir þann 19. janúar 2015 og umsókn eiganda lögð inn hjá Einkaleyfastofunni í kjölfarið hafi engar tekjur runnið inn í hið gjaldþrota félag. Árangurslaust fjárnám hafi verið gert hjá félaginu 22. nóvember 2016.

Að sögn skiptastjóra var tekin skýrsla af eiganda annars vegar og Guðmundi Óla hins vegar skv. heimild 81. gr. gþl. og leggur hann skýrslurnar fram máli sínu til stuðnings. Þar fullyrði Guðmundur Óli að reksturinn hafi verið til að halda „utan um hljómsveitina og vörumerkið Sólstafir“, en eigandi haldi því fram að um hafi verið að ræða „rekstur utan um boli og flugmiða“. Fullyrðingar þessar séu í samræmi við fullyrðingar þeirra í gögnum þessa máls og bendir skiptastjóri á að aðilar séu sammála um að félagið hafi verið stofnað utan um rekstur hljómsveitarinnar eða a.m.k. hluta rekstrarins.

Skiptastjóri vekur athygli á því að í vottorði frá fyrirtækjaskrá, sem lagt er fram málinu, komi fram að tilgangur félagsins sé „tónlistarflutningur, tónlistarframleiðsla og öll önnur skyld starfsemi“. Jafnframt sé kveðið á um tilganginn í 3. gr. samþykka félagsins. Þá taki skráning eiganda nr. V0095585 til *fatnaðar, skófatnaðar, höfuðfatnaðar* í flokki 25 og *fræðslu; þjálfunar*;



*skemmtistarfsemi; íþrótt- og menningarstarfsemi* í flokki 41 og standi því skráningin fyrir samskonar starfsemi og tilgangur félagsins gefur til kynna. Að mati skiptastjóra bendi það eindregið til þess að félagið hafi verið stofnað utan um vörumerkið og það hafi sannanlega notað það samfelld og órofið frá stofnun félagsins.

Skiptastjóri mótmælir fullyrðingum eiganda um að rekstur félagsins hafi verið takmarkaður við „boli og flugmiða“. Í ársreikningi félagsins fyrir árið 2011, sem skiptastjóri leggur fram í málinu, komi fram að tekjur félagsins hafi verið annars vegar seldar vörur og hins vegar vegna tónlistarflutnings. Þá segi um almennan rekstrarkostnað, að hann nái til keyþra vara til endursölu erlendis, þátttökugjalda fyrir tónlistarhátíðir, símakostnað, burðargjöld og sendingarkostnað, skrifstofukostnað, tækjaleigu, hreinlætisvörur, viðhald áhalda og tækja, gjaldfærð áhöld, tæki og rekstrarvörur, hugbúnaðaráskriftir, leigu æfingaaðstöðu, aðkeyptan akstur leigubíla, bensínkostnað, ferðakostnað, stofnkostnað, sölu- og viðskiptakostnað og matar og kaffikostnað. Sambærilega upptalningu sé að finna í ársreikningi fyrirtækisins fyrir árin 2012 og 2013, sem skiptastjóri leggur fram máli sínu til stuðnings. Í ársreikningi 2013 séu tekjur fyrirtækisins annars vegar vegna tónleika og vörusölu og hins vegar vegna tekna tengdum tónlistarflutningi. Skiptastjóri telur gögn þessi sýna svart á hvítu að rekstur félagsins hafi ekki verið takmarkaður á nokkurn hátt heldur hafi hann snúist um almennan rekstur á hljómsveitinni og á vörumerkinu Sólstafr.

Með vísan til framangreinds krefst skiptastjóri fyrir hönd hins gjaldþrota félags að skráning merkisins verði felld úr gildi og um leið óskað eftir því að umsóknir félagsins verði teknar til meðferðar. Í því felist krafa um að eiganda verði bannað að nota vörumerkið í starfsemi sinni skv. 42. gr. vml. og að umsóknir félagsins verði samþykktar.

### **Niðurstaða**

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt.

Andmælt er skráningu merkisins Sólstafr nr. V0095585, sem skráð er fyrir *fatnað, skófatnað, höfuðfatnað* í flokki 25 og *fræðslu; þjálfun; skemmtistarfsemi; íþrótt- og menningarstarfsemi* í flokki 41. Eigandi merkisins er Aðalbjörn Tryggvason.

Andmæli Svalbard Music Group ehf. byggja á áralangri notkun merkisins í atvinnurekstri félagsins, sbr. 2 tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), en félagið var stofnað árið 2011 utan um rekstur hljómsveitarinnar Sólstafr. Andmælin byggja jafnframt á að réttur félagsins til merkisins gangi framur umræddri skráningu, sbr. 1. mgr. 7. gr. vml.

Á grundvelli dómsmáls milli aðila máls þessa, sem lauk með dómi Hæstaréttar frá 29. ágúst 2016 í máli nr. 476/2016, fór eigandi fram á það við Einkaleyfastofuna að andmælum Svalbard Music Group ehf. yrði vísað frá, en krafa um frávísun var byggð á því að ákvörðun um að andmæla skráningunni hafi ekki verið tekin á ákvörðunarbærum fundi stjórnar hjá félaginu. Þá fór eigandi, sem annar tveggja hluthafa og stjórnarmanna í félaginu, jafnframt fram á það að andmæli félagsins yrðu afturkölluð. Með erindi stofnunarinnar, dags. 23. janúar 2017, var tekin ákvörðun um að vísa málinu ekki frá, sem og ákvörðun um að heimila ekki eiganda að afturkalla andmælin. Um var að ræða ákvarðanir um málsmeðferð sem áfrýjanlegar eru ásamt





niðurstöðu máls þessa til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, sbr. 2. mgr. 26. gr. stjórnslulaga nr. 37/1993 (ssl.).

Andmæli Guðmundar Óla Pálmasonar byggja að á því að hann hafi ekki veitt samþykki sitt fyrir skráningu merkisins, sbr. 4. og 5. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., en hann hafi um 20 ára skeið verið meðlimur í hljómsveitinni Sólstafrir, sem og stofnmeðlimur hennar.

Þrátt fyrir að andmælamálin tvö hafi með framlagningu sameiginlegrar greinargerðar andmælenda sameinast í eitt á stigi gagnaöflunar, telur Einkaleyfastofan rétt í ljósi þess að málsástæður andmælenda eru ólíkar sem og hagsmunir þeirra að leysa fyrst úr andmælum Svalbard Music Group ehf. Andmæli félagsins bárust á undan andmælum Guðmundar Óla og auk þess bíða tvær umsóknir í nafni félagsins afgreiðslu, umsóknir nr. 613/2015,

**Sólstafrir**

og nr. 614/2015, Sólstafrir. Þær voru lagðar inn af Guðmundi Óla f.h. félagsins þann 25. febrúar 2015.

Með úrskurði héraðsdóms Reykjavíkur, dags. 14. júní 2017, var Svalbard Music Group ehf. tekið til gjaldþrotaskipta og Höskuldur Þór Þórhallsson hdl. skipaður skiptastjóri þrotabúsins. Í ljósi þess að þrotabúið tók við öllum réttindum og skyldum sem búið átti eða naut við þegar úrskurðurinn var kveðinn upp, sbr. 72. og 73. gr. laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl., er litið svo á að þrotabúið sé nú annar andmælenda. Með vísan til 10. gr. ssl. eru athugasemdir skiptastjóra hafðar til hliðsjónar við úrlausn málsins.

Áður en lengra er haldið með mál þetta verður að skera úr því hvort að Svalbard Music Group ehf. teljist hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar.

Samkvæmt 1. gr. vml. geta einstaklingar og lögaðilar öðlast einkarétt á vörumerki samkvæmt ákvæðum laganna. Í ákvæðinu kemur einnig fram að vörumerki séu sérstök auðkenni fyrir vöru eða þjónustu til að nota í atvinnustarfsemi.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vörur eða þjónustu. Í athugasemdum við 3. gr. í greinargerð með frumvarpi því er varð að vörumerkjalogum kemur fram að ef aðili getur sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað. Þá segir í 7. gr. vml. að þegar tveir eða fleiri, hver um sig, krefjist vörumerkjaréttar á auðkennum er villast megi á gangi eldri réttur fyrir yngri. Í athugasemdum við ákvæðið í greinargerð með frumvarpinu segir enn fremur að ákvæðið eigi við um vörumerki hvort sem þau séu skráð eða ekki. Vörumerki, sem ekki telst uppfylla skilyrði laganna um skráningu, getur þó ekki skapað vörumerkjarétt með notkun. Þó getur vörumerki, sem ekki telst uppfylla skilyrði laganna um sérkenni við upphaf notkunar, skapað vörumerkjarétt ef merkið öðlast sérkenni við notkun, sbr. 2. mgr. 3. gr. vml.

Í 5. gr. vml. er skilgreint hvað felst í notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi. Með notkun í skilningi ákvæðisins er m.a. átt við að merki sé sett á vöru eða umbúðir hennar, vara eða



Þjónusta auðkennd með merki sé boðin til sölu, markaðssett eða markaðssetning undirbúin, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé flutt inn eða út og merki sé notað í auglýsingum, bréfhúsum eða á annan sambærilegan hátt. Ekki er um tæmandi talningu að ræða á því hvað telst vera notkun. Ekki er heldur gerð krafa um tímalengd eða umfang notkunar en þó er gerð krafa til þess að um raunverulega notkun sé að ræða, sbr. dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 (ICEAVIA).

Við mat á því hvort um notkun á vörumerki hafi verið að ræða lítur Einkaleyfastofan einkum til þess í hve langan tíma notkun hefur átt sér stað, hvort hún hafi verið samfelld og hvort hún sé enn til staðar eða hafi liðið undir lok. Því lengri og samfelldari notkun sem hægt er að sýna fram á þeim mun líklegri er að vörumerkjaréttur teljist hafa stofnast. Ekki er unnt að miða við fyrirfram ákveðinn fjölda mánaða eða ára í þessu skyni, heldur er um að ræða heildarmat á notkun þess merkis sem til skoðunar er hverju sinni.

Gögn málsins sem og fyrrgreindur dómur Hæstaréttar í máli nr. 476/2016, sem vísað var frá dómi, bera með sér að hljómsveitin Sólstafir hafi verið stofnuð árið 1995 og að Svalbard Music Group ehf. hafi verið stofnað utan um rekstur sveitarinnar af Aðalbirni Tryggvasyni (eiganda) og Guðmundi Óla og skráð í fyrirtækjaskrá þann 2. janúar 2011. Eigandi og Guðmundur Óli skipuðu stjórn félagsins, en eigandi var framkvæmdastjóri þess og Guðmundur Óli stjórnarformaður. Skráður tilgangur félagsins var tónlistarflutningur, tónlistarframleiðsla og öll önnur skyld starfsemi, en kveðið er á um tilganginn í 3. gr. samþykka félagsins sem lagðar voru fram í málinu.

Þá bera framlögð gögn í málinu með sér, að mati Einkaleyfastofunnar, að starf hljómsveitarinnar hafi verið nokkuð samfelt frá upphafi og að merkið hafi verið notað til að auðkenna starfsemi sveitarinnar og þar með þjónustu sem fellur undir flokk 41 fyrir umsóknardag merkis eiganda. Hvað varðar notkun merkisins fyrir vörur í flokki 25, þá kemur fram í erindi skiptastjóra að eigandi hafi haldið því fram að um hafi verið að ræða „rekstur utan um boli og flugmiða“. Alkunna er að hljómsveitir láta gjarnan prenta nafn sveitarinnar á boli og annan fatnað ætlaðan til endursölu og þar sem óumdeilt er að tekjur Svalbard Music Group ehf. tóku m.a. til seldra vara telur Einkaleyfastofan ljóst að merkið hafi jafnframt verið notað til að auðkenna vörur í flokki 25.

Auk þess að byggja á betri rétti á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml., er byggt á því að við stofnun félagsins í ársbyrjun 2011 hafi atvinnustarfsemi hljómsveitarinnar Sólstafa runnið inn í félagið og sameiginlegur auðkennaréttur eiganda og Guðmundar Óla alfarið flust til félagsins í samræmi við þá meginreglu vörumerkjaréttar sem finna má í 2. mgr. 36. gr. vml. Samningum um annað sé ekki til að dreifa.

Í 36. gr. vml. segir að rétt til vörumerkis megi framselja ásamt atvinnustarfsemi þeirri sem það sé notað í eða eitt sér. Þá segir í 2. mgr. ákvæðisins að framselji einhver atvinnustarfsemi sína eignist framsalshafi vörumerki sem henni tilheyrir, nema um annað hafi verið samið. Í greinargerð með frumvarpi því er varð að vörumerkjalögum kemur fram að í ákvæðinu sé byggt á þeirri meginreglu að frjáls sala á skráðum sem og óskráðum vörumerkjum sé heimil. Bæði sé heimilt að selja vörumerkið eitt sér eða með þeirri atvinnustarfsemi sem merkið er notað í. Sú meginregla sé sett fram að við sölu á atvinnustarfsemi verði að taka sérstaklega



fram ef vörumerki á ekki að fylgja með. Að öðrum kosti er merkið talið fylgja atvinnustarfseminni. Til samanburðar má nefna að í dómi héraðsdóms Reykjavíkur frá 23. maí 2013 í máli nr. E-4028/2012 var fallist á það með vísan til 2. mgr. 36. gr. vml. að við stofnun hlutafélagsins Jens Guðjónsson ehf. árið 1992, sem yfirtók einkarekstur Jens Guðjónssonar gullsmiðs, hafi tvö vörumerki sem skráð voru í nafni hans persónulega (og síðar framseld af honum til dóttur hans) jafnframt fylgt með, en fyrir lá að félagið hafði notað vörumerkin óslitið frá stofnun þess árið 1992. Samkvæmt dómnum taldist hlutafélagið því réttur eigandi vörumerkjanna.

Með vísan til framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að við stofnun Svalbard Music Group ehf. í janúar 2011 hafi réttur til merkisins Sólstafir flust yfir til félagsins með vísan til 2. mgr. 36. gr. vml., enda samningum um annað ekki að dreifa. Af ársreikningum félagsins fyrir árin 2011, 2012 og 2013 að dæma, sem lagðir voru fram í málinu, tekur starfsemi félagsins til reksturs hljómsveitarinnar, en tekjur félagsins voru annars vegar vegna seldra vara og hins vegar vegna tónlistarflutnings. Þá fellur jafnframt ýmislegt tengt rekstri hljómsveitar undir annan rekstrarkostnað félagsins, s.s. þátttökugjöld fyrir tónlistarhátíðir, tækjaleiga, viðhald áhalda og tækja, leiga æfingaaðstöðu, ferðakostnaður o.fl.

Framangreindu til stuðnings vekur Einkaleyfastofan athygli á því að eigandi og Guðmundur Óli lögðu sameiginlega inn umsókn um skráningu merkisins Sólstafir árið 2012 fyrir *fræðslu; þjálfun; skemmtistarfsemi; íþrótt- og menningarstarfsemi* í flokki 41, sbr. umsókn nr. 2464/2012. Umsóknin var ekki tekin til efnislegrar meðferðar þar sem umsóknargjald var ekki greitt. Að mati stofnunarinnar felst í umsókn þessari ákveðin vísbending um að eigandi hafi litið svo á að merkið væri sameign þeirra tveggja og rennir því stoðum undir að eigandi eigi ekki einn tilkall til merkisins.

Skiptastjóri lagði fram í málinu norskan dóm frá árinu 2009 sem varðaði mál norskrar hljómsveitar. Einkaleyfastofan bendir á að niðurstaða dómstóla annarra ríkja hafi ekki fordæmisgildi við úrlausn mála hér á landi og í ljósi þess hafi umræddur dómur ekki þýðingu í máli þessu.

Með vísan til alls framangreinds og sér í lagi þess að við stofnun Svalbard Music Group ehf. í janúar 2011 hafi vörumerkið Sólstafir runnið til félagsins ásamt rekstrinum með vísan til 2. mgr. 36. gr. vml. þar sem samningum um annað er ekki til að dreifa, er það mat Einkaleyfastofunnar að félagið, sem nú er þrotabú, eigi betri rétt til merkisins á grundvelli 2. mgr. 3. gr. vml., sbr. 1. mgr. 7. gr. sömu laga. Andmæli hins gjaldþrota félags gegn skráningu merkisins Sólstafir nr. V0095585 eru því tekin til greina. Andmæli Guðmundar Óla eru með hliðsjón af framangreindu ekki tekin til frekari skoðunar.



### Úrskurðarorð

Skráning merkisins Sólstafir nr. V0095585 skal felld úr gildi.

Margrét Ragnarsdóttir, lögfr.

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Einkaleyfastofunnar **innan tveggja mánaða frá dagsetningu úrskurðarins** til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. greiðist atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.