

# Ákvörðun Einkaleyfastofu

## í andmælamáli

nr. 4/1998

Valgeir T. Sigurðsson

gegn

Ursus Water Corporation Limited, Bretlandi

### **Málsatvik:**

Þann 14. júlí 1995 lagði Faktor Company, f.h. Ursus Water Corporation Limited, Bretlandi, inn umsókn um skráningu á vörumerkinu URSUS OF ICELAND (orð- og myndmerki). Umsókninni var gefið númerið 875/1995. Óskað var skráningar fyrir „Bjór, ölkeldu- og kolsýrt vatn og aðra óáfenga drykki, ávaxtadrykki og ávaxtasafa“ svo og allar aðrar vörur í flokki 32.

Með bréfi, dags. 27. mars 1996, óskaði umsækjandi eftir því að felld yrðu brott úr merkinu orðin „OF ICELAND“ og lagði fram myndir af merkinu þannig breyttu. Fallist var á fyrrgreinda beiðni. Fyrir mistök var merkið birt óbreytt í ELS - tíðindum þann 22. apríl 1996. Merkið var birt að nýju án orðanna „OF ICELAND“ þann 20. maí 1996.

Með bréfi, dags. 6. júní 1996, andmælti Valgeir T. Sigurðsson skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda nr. 63/1988 (myndmerki) og merkið ÚRSUS (orðmerki), skráning nr. 64/1988.

Greinargerð andmælanda, dags. 12. ágúst 1996, sem barst Einkaleyfastofunni 13. ágúst s.á. var send umsækjanda. Umsækjanda var þá veittur frestur til að leggja inn greinargerð sem barst stofnuninni 10. janúar 1997.

### **Málsástæður og lagarök**

Andmælandi bendir á að hann eigi skráð orðmerkið ÚRSUS og myndmerki sem samanstandi af þremur ísbjörnum fyrir vörur í flokkum 6, 9, 16, 32 og 33.

Að mati andmælanda er merki umsækjanda eftirlíking af merkjum hans og telur hann að líking með merkjunum fari ekki milli mála.

Andmælandi kveðst hafa gert samning við fyrirtækið „Music Publishing Luxembourg S.A.“ þann 1. febrúar 1994 um leigu á vörumerkinu ÚRSUS í þeirri mynd sem það er skráð hérlendis. Hann kveðst ekki geta birt Einkaleyfastofunni samninginn vegna trúnaðarákvæðis í honum en kveður samninginn fela í sér leigu á rétti til ákveðins tíma gegn ákveðnu afgangi, en um leið sé fallist á að allar breytingar sem verði gerðar á merkinu teljist eign andmælanda. Þá kveði samningurinn á um að „Music Publishing Luxembourg S.A.“ sjái um að skrá vörumerkið á tilheyrandi stöðum og fyrirtækið skuldbindi sig til þess að endurleigja vörumerkið ekki án skriflegs samþykkis andmælanda.

Að sögn andmælanda, hefur frá því að endurhönnun á merkinu lauk og þar til framleiðsla hófst undir merkinu, verið unnið að því að endurskrásetja hina nýju hönnun merkisins. Staðan gagnvart andmælanda sé sú að nú sækji ókunnur þriðji aðili um skráningu á merki sem sé nákvæm eftirlíking af merki andmælanda eins og það var í árslok 1994 og eins og það hafi verið notað í Evrópu og Bandaríkjunum.

Af hálfu umsækjanda er bent á að 1. febrúar 1994 hafi V. Tómas Sigurðsson framselt vörumerkið ÚRSUS OF ICELAND (orð- og myndmerki) til fyrirtækisins „Benelux Financing Investments S.A.“ í Panama. Sama dag hafi það fyrirtæki framselt vörumerkið til „Music

Publishing Luxembourg S.A.“ í Luxembourg. Þann 1. júlí 1994 hafi merkið síðan verið framselt til „Consolidated European Ventures Limited“. Það fyrirtæki hafi síðan veitt umsækjanda, þ.e. „Ursus Water Corporation Limited“, nytjaleyfi á merkinu.

Umsækjandi telur að á grundvelli þessara framsala eigi hann nú rétt til núgildandi merkis og framlagðrar umsóknar.

Þá tekur umsækjandi fram að til sé yfirsamningur milli „Benelux Financing Investments S.A.“ og „Music Publishing Luxembourg S.A.“ sem undirritaður sé af V.T. Sigurðssyni, f.h. „Benelux Financing Investments S.A.“ Í 3. gr. þess samnings komi fram að við lok gildistíma samningsins skuli „Music Publishing Luxembourg S.A.“ framselja til „Benelux Financing Investments S.A.“ öll réttindi, titla, eignarhald og hagsmuni af vörumerkjunum og öllum lagfæringum eða breytingum sem gerðar hafi verið á þeim. Að mati umsækjanda sýnir þetta ákvæði greinilega að aðilarnir sáu fyrir sér að „Music Publishing Luxembourg S.A.“ hefði rétt til að lagfæra eða breyta vörumerkjunum sem „Benelux Financing Investments S.A.“ átti upphaflega. Þessi nýju merki skuli framseld til „Benelux Financing Investments S.A.“ en aðeins eftir að samningurinn sé fallinn úr gildi. Þá kveður umsækjandi að í 7. gr. ofangreinds samnings segi að „Music Publishing Luxembourg S.A.“ megi að eigin geðþótta veita nytjaleyfi á vörumerkjunum og það sé á grundvelli þess sem „Ursus Water Corporation Limited“ sem nytjaleyfishafi „Consolidated European Ventures Limited“ hafi sótt um skráningu umrædds merkis.

Til stuðnings máli sínu leggur umsækjandi fram afrit af framsali V. Tómasar Sigurðssonar til „Benelux Financing Investments S.A.“, dags. 1. febrúar 1994, afrit af framsali frá „Benelux Financing Investments S.A.“ til „Music Publishing Luxembourg S.A.“, dags. 1. febrúar 1994 og afrit af framsali frá „Music Publishing Luxembourg S.A.“ til „Consolidated European Ventures Limited“, dags. 1. júlí 1994.

## **Niðurstaða**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins URSUS (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 875/1995, fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 32. Andmælin byggjast á skráðum vörumerkjum andmælanda nr. 63/1988 (myndmerki) og merkinu ÚRSUS (orðmerki), skráning nr. 64/1988, sem bæði eru m.a. skráð fyrir vörur í flokki 32.

Umsækjandi hefur ekki mótmælt þeirri málsástæðu andmælanda að um sé að ræða eftirlíkingu á merki hans og að líking með merkjunum sé ótvíræð. Virðist því ekki vera ágreiningur um það atriði milli aðila.

Í máli þessu er deilt um hvort umsækjanda sé heimilt á grundvelli samninga við andmælanda að sækja um vörumerkið URSUS. Andmælandi er enn skráður eigandi vörumerkja skv. skráningu nr. 63/1988 og 64/1988. Fyrir liggja framsöl frá andmælanda á vörumerkjunum „Ursus of Iceland“ og „Three bears design“. Á fyrrgreindum framsölum koma þó ekki fram skráningarnúmer né umsóknarnúmer merkjanna hér á landi.

Af framlögðum skjölum má sjá að andmælandi hefur framselt vörumerki sín til „Benelux Financing Investments S.A.“ sem síðan framseldi þau til „Music Publishing Luxembourg S.A.“ sem loks framseldi þau til „Consolidated European Ventures Limited“. Að sögn umsækjanda er til staðar nytjaleyfissamningur milli „Consolidated European Ventures Limited“ og umsækjanda sem umsókn þessi sé byggð á. Hvorki samningur þessi né önnur skjöl er sýnt geta fram á rétt umsækjanda hafa hinsvegar verið lögð fram. Telja verður því að ekki hafi verið sýnt fram á rétt umsækjanda „Ursus Water Corporation Limited“ til merkja andmælanda né heimildar til að sækja um svipuð vörumerki hér á landi. Þegar af þeirri ástæðu verður að synja umsækjanda um skráningu á ofangreindu merki.

Með vísan ofangreinds og 1. mgr. 6. tl. 14. gr. laga nr. 47/1968 er umsókn nr. 875/1995 hafnað.

Vegna mikilla anna hefur ekki verið unnt að kveða upp úrskurð í máli þessu fyrr en nú.

## **Ákvörðunarorð.**

Skráningu merkisins URSUS (orð- og myndmerki) skv. umsókn nr. 875/1995 er hafnað.

Reykjavík 3. mars 1998,

---

Ásta Valdimarsdóttir, lögfr.