

Ár 2007, mánudaginn 30. apríl, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Ofanleiti 2, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 8/2006
Sportade Corporation ehf.
gegn
Einkaleyfastofunni
vegna ákvörðunar hennar,
dags. 21. ágúst 2006,
um að hafna framsali á
vörumerki nr. 218/2005,
SOCCERADE.

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Í máli þessu krefst áfrýjandi þess að ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 21. ágúst 2006, um að hafna endurupptöku varðandi skráningu eigenda vörumerkis nr. 218/2005 verði hnekkt og að skráning eigendaskipta sem fram fór 11. maí 2006 skuli haldast óbreytt.

Fallast verður á það með Einkaleyfastofunni að gögn þau sem lögð voru fram með beiðni um skráningu eigendaskipta skv. 37. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) hafi ekki falið í sér nægilega sönnun um að framsal á vörumerkinu nr. 218/2005 SOCCERADE hafi átt sér stað. Einkaleyfastofunni var því ekki rétt að skrá eigendaskiptin. Slík mistök er þó ekki unnt að leiðrétta með vísun til 31. gr. vml. enda kemur skýrt í ljós í athugasemdum með greininni sem fylgdi frumvarpi til vörumerkjalaga að tilgangur þessa ákvæðis sé að leiðrétta augljósar villur er varða form en ekki efni. Misskilningur stofnunarinnar um hvort formkröfur varðandi sönnun um eigendaskipti séu uppfylltar falla ekki þar undir þar sem skráning eigendaskipta felur í sér lögteikn um efnisrétt að því marki að sá sem síðast var skráður eigandi vörumerkis sé talinn vera eigandi þess, sbr. 2. mgr. 37. gr. vml. Einkaleyfastofu er rétt að leiðrétta villur í samráði við aðila og heimild 31. gr. verður ekki notuð ef ágreiningur er með aðilum um það sem leiðréttingin lýtur að. Mistök sem lúta að slíkri ákvörðun verða einungis leiðrétt með þeim úrræðum sem mælt er

fyrir um í stjórnarsýslulögum nr. 37/1993 og með þeirri málsmeðferð um stjórnarsýsluákvæðanir sem þar er kveðið á um. Verður því ekki hjá því komist að fella ákvörðun Einkaleyfastofunnar um höfnun skráningarbeiðni áfrýjanda úr gildi en það felur í sér að fallist er á kröfur áfrýjanda.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 21. ágúst 2006, um að hafna endurupptöku ákvörðunar um að breyta skráningu um eigendaskipti að vörumerki nr. 218/2005 SOCCERADE, dags. 18. maí 2006, er felld úr gildi.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Sigurður R. Arnalds hrl. og Steingrímur Gautur Kristjánsson hrl.

Málavextir:

Mál þetta varðar framsal á vörumerki nr. 218/2005, SOCCERADE, og höfnun Einkaleyfastofunnar á skráningu framsals í vörumerkjaskrá og endurupptöku máls.

I.

Þann 3. maí 2006 barst Einkaleyfastofunni beiðni um að vörumerki nr. 218/2005 SOCCERADE yrði fært á Sportade Corporation ehf. (áfrýjanda). Með beiðninni fylgdu tvær yfirlýsingar frá þáverandi skráðum eiganda merkisins Birgi Viðari Halldórssyni. Önnur yfirlýsingin er dagsett 11. nóvember 2005. Þar staðfestir Birgir Viðar að vörumerkið SOCCERADE og meðfylgjandi réttindi og skyldur hérlendis sem erlendis og önnur vörumerki með endingunni ... “ade” séu eign Sportade Corporation ehf.. Hin yfirlýsingin er á ensku, dags. 20. janúar 2006. Þar kemur fram að Birgir muni framselja vörumerkin SOCCERADE (CTM skráning nr. 004634606, bandarísk skráning nr. 78428877 og vörumerkjaskráning nr. 218/2005), GOLFADE (bandarísk skráning nr. 78776341), FOOTBALLADE (bandarísk skráning nr. 78776325) og HOCKEYADE (bandarísk skráning nr. 78776227) til Sportade Corporation ehf. eigi síðar en 31. janúar 2006. Einnig kemur fram í sömu yfirlýsingu að hann muni framselja til sama aðila öll svipuð vörumerki og lénheiti í eigu sinni, ótalin og að hann muni undirrita öll nauðsynleg skjöl til að hægt verði að skrá framsalið hjá viðeigandi skráningaryfirvöldum.

Einkaleyfastofan varð við beiðninni. Framsalið var skráð þann 11. maí 2006 og áfrýjanda send útskrift úr vörumerkjaskrá þar sem hann var tilgreindur eigandi merkisins.

Þann 17. maí 2006 gaf Birgir Viðar út yfirlýsingu til Einkaleyfastofunnar vegna framsals vörumerkisins nr. 294/2005, SOCCERADE. Þar segir að til hafi staðið að framselja vörumerkið til Sportade Corporation ehf. í tengslum við aðra samninga við það félag. Í því sambandi hafi hann undirritað yfirlýsingu, dags. 20. janúar 2006, þar sem hann hafi lýst því yfir að hann muni framselja ákveðin vörumerki til félagsins. Þessi yfirlýsing hafi verið gefin á þeirri forsendu að samningar hans við félagið yrðu efndir og hafi þá í framhaldinu átt að undirrita gögn er staðfestu framsal og láta það fara fram. Því hafi ekki verið um eiginlegt framsal að ræða, heldur einvörðungu yfirlýsingu um að framselja merkin síðar, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Þannig kæmi m.a. berum orðum fram í yfirlýsingunni að gert væri ráð fyrir því að hann myndi undirrita skjöl í þá veru síðar, t.d. framsalsskjöl, sem staðfestu gerninginn. Af því hefði ekki orðið og vörumerkið því ekki orðið réttilega framselt til félagsins. Með vísan til þessa óskaði Birgir eftir því við Einkaleyfastofu að framsal á grundvelli framangreindrar yfirlýsingar yrði afmáð úr vörumerkjaskrá og að vörumerkið yrði aftur réttilega fært á hans nafn. Þá staðfesti hann jafnframt að um eiginlegt framsal Scandinavia ehf. 11. maí 2006, en gögn um það liggja fyrir í málinu.

Þann 18. maí 2006 tilkynnti Einkaleyfastofan áfrýjanda bréflaga að hún leiðrétti þau mistök að færa yfirlýsingu um framsal í vörumerkjaskrá. Forsendur ákvörðunarinnar eru þessar:

Við nánari skoðun varnaraðila á því skjali sem lagt var fram til stuðnings framsalínu er ljóst að Birgir Viðar Halldórsson lýsir því yfir að vörumerkið muni verða framselt eigi síðar en 31. janúar 2006. Hins vegar er ritað undir skjalið 20. janúar 2006. Einkaleyfastofan getur af þeirri ástæðu ekki litið svo á að skjalið feli í sér framsal heldur að um sé að ræða yfirlýsingu um framsal í framtíðinni. Til að Einkaleyfastofan geti tekið til greina framsal þarf það að vera skýrt að um framsal sé að ræða. Að mati Einkaleyfastofunnar er því um augljós mistök, að ræða þegar ofangreind yfirlýsing var færð inn sem framsal í vörumerkjaskrá.

Með bréfi, dags. 26. maí 2006, svaraði lögmaður áfrýjanda fyrrgreindu bréfi Einkaleyfastofunnar og krafðist þess að vörumerkið yrði aftur fært á nafn áfrýjanda. Þar er vakin athygli á að áfrýjanda hafi ekki verið gefinn kostur á að andmæla bakfærslu á hinu umdeilda framsali í vörumerkjaskrá. Þeirri málsmeðferð er mótmælt

og þess krafist að skráningin verði leiðrétt og vörumerki nr. 218/2005 fært tafarlaust yfir á áfrýjanda. Í bréfinu er vísað til athugasemda sem fylgdu frumvarpi til vörumerkjalaga þar sem fram komi að varðandi túlkun á 31. gr. laganna beri að fara að stjórnáskráningu. Ákvæðinu sé ætlað að taka til sömu atriða sem sæti leiðréttingu á stjórnvaldsákvörðun skv. 23. gr. stjórnáskráningu nr. 37/1993 og að 2. mgr. þeirrar greinar sé efnislega sambærileg við ákvæði 31. gr. vörumerkjalaga. Síðan segir:

“Eins og fram kemur [...] hérna að ofan þá er einungis heimilt að leiðrétta “augljós mistök” og síðan eru rakin nokkur tilvik sem falla undir slíkt. Það er alveg kristaltætt að meintur formgalli sem haldið er fram af hálfu Einkaleyfastofunnar í bréfi til Sportade dags. 18. maí sl. fellur þar ekki undir. Ef það á að breyta skráningunni frá Sportade, eftir að framsal vörumerkis hefur þar verið skráð, verður því að afturkalla ákvörðun Einkaleyfastofunnar eða taka málið upp aftur. Fyrirmæli um slíkt eru í 24. og 25. stjórnáskráningu og þar eru rakin fjölmörg skilyrði fyrir því að slíkt sé heimilt. Leiðrétting er því ekki möguleg á grundvelli þess sem hér er rakið. Fyrir þessu eru mörg dómafordæmi og áralöng stjórnáskráninguframkvæmd. Sportade telur að Einkaleyfastofan hafi farið framhjá lögmætum aðferðum við vörumerkjaskráningu með því það [sic] færa skráningu á vörumerki nr. 218/2005 yfir á fyrri eiganda. Raunar er sérstaklega áhættuvert að Einkaleyfastofan hafi ekki kannað málið betur en raun vitni [sic] með hliðsjón af rannsóknarskyldu stjórnvalds samkvæmt 10. gr. stjórnáskráningu.”

Lögmaðurinn hafnar því að þau gögn sem skráning áfrýjanda byggðist á séu ófullnægjandi og staðhæfir að ekki séu gerðar efnislegar kröfur til framsala varðandi skráningu í vörumerkjaskrá, um það gildi almennar sönnunarreglur og ákvæði vörumerkjalaga – 37. gr þeirra um tilkynningu eigendaskipta. Vitnað er í yfirlýsingu fyrri eiganda dags. 11. nóvember 2005 þar sem segir að vörumerkið sé eign áfrýjanda og ítrekun hennar 20. janúar 2006. Því er haldið fram að um tilkynningu eigendaskipta gildi engar formkröfur. Með yfirlýsingu fyrri eiganda sé því lýst yfir að vörumerkið SOCCERADE sé eign áfrýjanda. Sú yfirlýsing gæti ekki verið skýrari varðandi tilkynningu um eigendaskipti. Lögmaðurinn áskilur áfrýjanda að hafa uppi skaðabótakröfur verði ekki tafarlaust brugðist við erindi sínu. Loks er áréttuð krafa um að áfrýjanda verði veittur aðgangur að öllum þeim gögnum hjá Einkaleyfastofunni sem varða skráningu vörumerkisins og síðari breytingar á þeirri skráningu með vísan til 3. gr. upplýsingalaga nr. 50/1996.

Með bréfi, dags. 1. júní 2006, svaraði Einkaleyfastofan nýnefndu bréfi og benti á að athugasemdir með frumvarpi til vörumerkjalaga geymi ekki tæmandi talningu þeirra atriða sem talist gætu mistök skv. 31. gr. laganna. Sér hefði yfirsést dagsetningar í yfirlýsingu Birgis frá 20. janúar um að eigandi merkisins myndi framselja það eigi síðar en 31. janúar 2006. Af þeirri ástæðu hefði merkið verið fært yfir á áfrýjanda í vörumerkjaskrá eins og um framsal væri að ræða. Einkaleyfastofan teldi að umrætt

skjal, lagt fram af áfrýjanda 3. maí 2005 [sic], uppfyllti ekki þær kröfur sem gera yrði til framsals vörumerkis. Vörumerki væru eignarréttindi, vernduð af 72. gr. stjórnarskrár. Það yrði því að vera alveg ljóst af þeim gögnum sem lögð væru fram til stuðnings framsali að eigandi merkisins ætlaði að framselja það. Með hliðsjón af yfirlýsingu, dags. 20. janúar 2006, um að merkið yrði framselt eigi síðar en 31. janúar 2006, og yfirlýsingu um að Birgir myndi undirrita öll nauðsynleg skjöl í þeim tilgangi að skrá framsal hjá viðkomandi yfirvöldum teldi stofnunin að umrætt skjal fæli ekki í sér eiginlegt framsal merkisins. Skjalið uppfyllti ekki þær kröfur um form sem gera yrði til framsals eignarréttinda. Einungis væri um yfirlýsingu að ræða af hálfu eiganda skráningar nr. 218/2005. Sama gilti um skjal, dags. 11. nóvember 2005, en eitt af lágmarksskilyrðum framsals vörumerkis væri að tilgreint væri nákvæmlega það merki sem framselja bæri þannig að það ylli ekki vafa hvort um vörumerki væri að ræða eða hvaða merki. Slíku væri ekki til að dreifa í fyrrgreindu skjali. Stofnunin teldi að hér væri augljóslega um yfirsjón varðandi formsatriði að ræða og því væri bersýnilega villa að færa hana í vörumerkjaskrá, stofnuninni væri þannig heimilt að leiðrétta færsluna á grundvelli 31. gr. vörumerkjalaga. Hún gæti ekki fallist á kröfu um leiðréttingu mistaka með því að færa merkið aftur á nafn áfrýjanda. Með slíkri aðgerð væri stórlega brotið á stjórnarskrárvörðum rétti eiganda merkisins, enda hefðu ekki verið lögð fram nein gögn sem sönnuðu að framsal hefði átt sér stað. Einkaleyfastofan benti á að hún rannsakaði hvorki né kallaði eftir frekari skjölum þegar gögn uppfylltu ekki formkröfur, enda væri framsal samkomulagsatriði milli aðila, og það væri á ábyrgð þeirra að tilkynna með fullnægjandi hætti um breytingar. Ef átt hefði að rannsaka málið betur hefði borið að gæta jafnræðis og leita eftir afstöðu eiganda merkisins. Það væri hins vegar ekki hlutverk Einkaleyfastofunnar að úrskurða um hvor aðilinn hefði betri rétt til merkis, heldur dómstóla; hlutverk Einkaleyfastofunnar væri nákvæmlega tilgreint í vörumerkjalögum nr. 45/1997. Lög stæðu ekki til að stofnuninni væri ætlað slíkt vald. Hún teldi hugleiðingar lögmanns áfrýjanda um skaðabætur ekki eiga við rök að styðjast. Áfrýjandi hefði ekki eignast rétt á grundvelli umrædds skjals, enda væri ekki um eiginlegt framsal að ræða, þótt merkið hefði fyrir mistök verið fært á hann. Slík mistök færðu áfrýjanda ekki betri rétt en hann annars hefði átt. Einkaleyfastofan teldi að áfrýjanda og lögmanni hans hefði átt að vera það fullljóst. Þá hefði áfrýjanda verið tilkynnt um mistökin bréflaga innan þriggja mánaða frá skráningar- eða innfærsludegi.

Með bréfi, dags. 14. júlí 2006, krafðist áfrýjandi þess að vörumerkið SOCCERADE nr. 218/2005, yrði skráð á áfrýjanda með hliðsjón af eftirtöldum skjölum og útskýringum, en til vara að allar tilfærslur á vörumerkinu SOCCERADE yrðu bakfærðar á upphafsstað meðan öll tengd mál væru kláruð. Í bréfinu voru síðan talin upp þessi skjöl:

- 1) 1.a. Staðfesting Birgis Viðars á því að Sportade Corporation ehf. væri eigandi að vörumerkinu SOCCERADE o.fl.
1.b. Vottorð úr fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra
1.c. Reikningur stimplaður 28. nóvember 2005 vegna stofnunar Sportade Corporation ehf.
- 2) “Declaration of trademark” undirrituð af Birgi Viðari Halldórssyni.
- 3) Útskrift úr vörumerkjaskrá 11. maí 2006.
- 4) Áskriftarsamningur, dags. 8. desember 2005, þar sem fjárfestir skráir sig fyrir hlut í Sportade Corporation ehf.
- 5) Bréf frá LOGOS lögmannsþjónustu til Önnu Kristjánsdóttur, dags. 10 apríl 2006 varðandi hluthafafund Sportade Corporation ehf.
- 6) Kauptilboð í eignir og rekstur Sportade Corporation ehf. frá Birgi Viðari Halldórssyni, dags. 10. apríl 2006.
- 7) Yfirlýsing frá Jóni Ármanni Steinssyni varðandi hönnun og aðra vinnu fyrir félagið tengda SOCCERADE.
- 8) Yfirlýsing frá Jóni Ármanni Steinssyni varðandi hönnun og aðra vinnu fyrir félagið tengda SOCCERADE.

Varðandi yfirlýsingu í 2. tl. hélt áfrýjandi því fram að orðalagið fæli í sér að Birgir Viðar myndi færa vörumerkið (sic) og benti á að þetta hefði verið gert áður en frekari greiðslur hefðu farið fram frá fjárfesti. Áskriftarsamninginn kveður áfrýjandi gerðan á þeim forsendum að vörumerkin SOCCERADE og LEPPIN væru eign félagsins og að Birgir hefði lýst yfir að þeir hefðu framselt til félagsins öll skráð og óskráð vörumerki og lén. Áfrýjandi kveður koma fram í bréfi Logos að ýmsir aðilar væru að reyna að kaupa félagið; að Birgir og Solid Scandinavia ehf. væru með undirrituð og staðfest tilboð í Sportade Corporation og SOCCERADE vörumerkið; þar með staðfestu þessir aðilar að SOCCERADE vörumerkið væri eign Sportade Corporation ehf. Kauptilboð Birgis fæli í sér staðfestingu á því að félagið ætti vörumerkið SOCCERADE. Óskaði áfrýjandi eftir því að umsókn hans nr. 225/2006 yrði einnig

ósnert eða óbreytt þar til endanleg niðurstaða fengist í málinu. Með bréfinu fylgdu ýmis gögn sem áfrýjandi taldi sýna að merkið hafi verið framselt Sportade Corporation ehf.

Með bréfi, dags. 24. júlí 2006, krafðist áfrýjandi síðan endurupptöku ákvörðunar Einkaleyfastofunnar og að vörumerkið yrði skráð á sig, en til vara að allar tilfærslur á vörumerkinu yrðu bakfærðar á upphafsstað meðan öll tengd mál yrðu kláruð.

Þann 21. ágúst 2006 svaraði Einkaleyfastofan erindum áfrýjanda. Þar er vísað til 24. gr. stjórnarsýslulaga um endurupptöku og ályktað að ekki sé að finna í fram komnum gögnum eiginlegt framsal merkisins til Sportade Corporation ehf. Af gögnunum megi hins vegar greina að ágreiningur sé milli aðila um eignarrétt að merkinu. Samkvæmt vörumerkjalögum sé það ekki á færi Einkaleyfastofu að taka aftur færslu í vörumerkjaskrá vegna ágreinings um framsal. Stofnunin telji framlagningu umræddra gagna ekki breyta fyrri ákvörðun, skilyrði endurupptöku samkvæmt stjórnarsýslulögum séu ekki fyrir hendi. Einkaleyfastofan geti því hvorki orðið við beiðni áfrýjanda um að skráning á vörumerkinu nr. 218/2005 verði færð yfir á Sportade Corporation ehf. né um að tilfærslur á vörumerkinu yrðu bakfærðar meðan öll tengd mál væru kláruð.

II.

Með bréfi, dags. 20. október 2006, skaut áfrýjandi ákvörðun Einkaleyfastofunnar frá 21. ágúst 2006 til nefndarinnar. Í áfrýjuninni segir að endanleg ákvörðun um höfnun framsalsins byggist á ólögumætum sjónarmiðum og rangtúlkun á efni 31. gr. vörumerkjalaga. Einkaleyfastofa hafi áður skráð framsal vörumerkis nr. 218/2005 frá Birgi Viðari Halldórssyni til áfrýjanda og tilkynnt framsal vörumerkisins. Síðar hafi fulltrúi Einkaleyfastofu gert breytingu á framsalinu og fært Solid Scandinavia ehf. inn sem eiganda í stað áfrýjanda og vísað til 31. gr. vörumerkjalaga um augljós mistök. Áfrýjandi hafnar því að slík mistök hafi átt sér stað. Sá skilningur hans hafi verið staðfestur af yfirmönnum Einkaleyfastofu á fundi 19. október 2006, og honum bent á að áfrýja. Þess sé krafist að áfrýjunarnefnd hnekki framangreindri ákvörðun með þeim hætti að framsal vörumerkis nr. 218/2005 til áfrýjanda haldist óbreytt. Óskað er eftir hraðri afgreiðslu vegna alvarleika málsins.

Með bréfi, dags. 13. nóvember 2006, sendi Einkaleyfastofan áfrýjunarnefnd greinargerð sína ásamt gögnum málsins þar sem endurtekin eru þau rök sem fram komu af hálfu stofnunarinnar á fyrra stigi. Við nánari skoðun á yfirlýsingu Birgis hafi orðið ljóst að um væri að ræða yfirlýsingu um framsal í framtíðinni. Vitnað er í 37. gr. vml. og athugasemdir með frumvarpi til laganna þar sem kemur fram að ekki fari fram af hálfu varnaraðila nein efnisleg rannsókn heldur sé aðeins metið hvort formlega sé gengið frá tilkynningu og gögnum um eigendaskipti. Í ljósi þess að Einkaleyfastofan framkvæmi ekki efnislega rannsókn og hafi ekki heimild til að úrskurða í deilumálum um framsal, hafi sú framkvæmd komist á að aðilar sendi inn framsal í frumriti þar sem vörumerkið sem framselja á sé nákvæmlega tilgreint. Skjalið þurfi að vera undirritað af framseljanda og framsalshafa og vottað. Samkvæmt 31. gr. vml. sé Einkaleyfastofu heimilt, verði honum á augljós mistök við skráningu vörumerkis, endurnýjun eða færslu í vörumerkjaskrá, að lagfæra mistökin innan þriggja mánaða frá skráningar- eða innfærsludegi. Í athugasemdum með frumvarpinu komi fram að það sé skilyrði að um augljós mistök sé að ræða, t.d. misritun á orði, nafni eða tölu eða aðrar bersýnilegar villur er varði form. Ekki hafi verið litið svo á að yfirlýsing, dags. 11. nóvember 2005, fæli í sér framsal, skjalið uppfylli ekki þær kröfur sem gerðar séu til framsals. Stofnuninni hafi yfirsést varðandi formsatriði og því hafi verið heimilt á grundvelli 31. gr. vml. að leiðrétta ofangreinda færslu. Með beiðni um endurupptöku 24. júlí 2006 hafi verið lögð inn ný gögn sem áfrýjandi taldi sýna að framsal hefði átt sér stað. Þeirri beiðni hafi verið hafnað með bréfi, dags. 21. ágúst 2006, þar sem ekki hafi verið talið að ákvörðun hefði orðið önnur þótt gögnin hefðu legið fyrir við fyrri ákvörðun.

Með bréfi, dags. 4. janúar 2007, sendi áfrýjunarnefnd lögmanni áfrýjanda afrit af greinargerð varnaraðila og tilkynnti að málið yrði tekið til úrskurðar innan skamms. Þann 10. janúar 2007 óskaði áfrýjandi eftir fresti til að skila inn viðbótargreinargerð áður en úrskurður yrði kveðinn upp og þann 28. febrúar 2007 ítrekaði hann þá beiðni. Þann 1. mars 2007, var áfrýjanda veittur tveggja vikna frestur til að skila viðbótargreinargerð. Hún barst með bréfi, dags. 14. mars 2007. Þar kemur fram að áfrýjandi telur framlögð gögn sýna að eigendaskipti hafi orðið með skráningu á framsali frá Birgi Viðari Halldórssyni til áfrýjanda. Afstaða Einkaleyfastofu byggist á einu skjali sem síðan sé slitið úr samhengi við önnur skjöl málsins sem sýni að eigendaskipti að vörumerkinu hafi átt sér stað í ársbyrjun 2006. Áfrýjandi vísar til 37.

gr. vml. og segir að í málinu hafi eigendaskipti verið réttilega tilkynnt til Einkaleyfastofu og lögð fram gögn því til staðfestingar. Eigendaskipti að vörumerki nr. 218/2005 hafi verið framkvæmd og áfrýjandi skráður eigandi þess, sbr. útskrift úr vörumerkjaskrá, dags. 11. maí 2005. Ljóst sé því að áfrýjandi hafi talist eigandi merkisins og verið skráður eigandi þess í vörumerkjaskrá þann dag. Síðan vísar áfrýjandi til 31. gr. vml. og segir:

Í þessu liggur t.d. ekki fyrir hvort að leiðrétting hafi verið birt í ELS-tíðindum, eins og skal gera. Hafi þeirri skyldu ekki verið sinnt, liggur það í augum uppi að “meint leiðrétting” skuli þá ganga til baka. Fullyrðingar um að vinnubrögð starfsmanna Einkaleyfastofu við afgreiðslu eigendaskipta að vörumerki nr. 218/2005, sem framsal í vörumerkjaskrá, hafi verið “augljós mistök”, í átt við misritun orða eða tákna eða augljósar villur á formi skjals, eru ekki sannfærandi. Framlögð gögn umbj. míns sýna eigendaskipti að skráningu nr. 218/2005 til umbj. míns og skráning umbj. míns í vörumerkjaskrá þann 11.5.2006 staðfesta þann efnislega skilning. Þau skoðanaskipti sem verða hjá starfsmönnum Einkaleyfastofu, byggja á efnislegri túlkun á orðalagi í einu skjali af mörgum, þ.e. Declaration of trademark, dags. 20.1.2006, þar sem komist er að annarri efnislegri niðurstöðu um efni hennar en gert var í upphafi þegar umbj. minn var skráður eigandi skráningar nr. 218/2005 í vörumerkjaskrá. Þessi undarlega vinnsla málsins hjá Einkaleyfastofu getur aldrei túlkast sem “augljós mistök”.

Með vísan til 31. gr. vml. kveðst áfrýjandi byggja á því að umsnúningur ákvörðunar Einkaleyfastofu verði ekki túlkaður sem bersýnileg villa er varðaði form, né heldur sem augljós mistök, eins og misritun tákna eða orða. Ljóst sé að vilji löggjafans kveði á um að heimildir til leiðréttinga séu takmarkaðar við bersýnilegar villur varðandi form. Síðan segir:

Leiðréttingar af hálfu Einkaleyfastofu eru skilyrtar við að laga formgalla eingöngu, sbr. orðalagið “eða aðrar bersýnilegar villur er varða form” (tæmandi talning). Heimild til að breyta ákvörðun um eigendaskipti, sem hefur verið færð í vörumerkjaskrá, og byggir á efnislegri túlkun á orðalagi í framlögðu skjali (og getur því aldrei túlkast sem bersýnileg villa er varðar form) verður ekki byggð á ákvæði 31. gr. vml. Hvorki lagaákvæðið sjálft né lögskýringargögn með vörumerkjalögum, renna stoðum undir slíka túlkun á beitingu 31. gr. laganna. Engar réttarheimildir fyrirfinnast sem stutt geta túlkun Einkaleyfastofu á beitingu 31. gr. vml. við að breyta eigendaskiptum að skráningu vörumerkis nr. 218/2005.

Áfrýjandi telur sig hafa sýnt fram á það með rökum, lögum og lögskýringargögnum að ákvörðun Einkaleyfastofu sé byggð á efnislegri túlkun á orðalagi í skjali, dags. 20. janúar 2006. Höfnun á framsalinu sé byggð á 31. gr. vml. sem heimili aðeins leiðréttingar á bersýnilegum villum varðandi form. Ekki sé tækt að beita 31. gr. vml. í málinu þar sem ekki sé um sýnilegan formgalla að ræða. Höfnun Einkaleyfastofu verði því ekki byggð á 31. gr. vml., ákvörðun Einkaleyfastofu skorti þannig lagastoð. Af þeim sökum sé ákvörðunin ólögmet í lögfræðilegum skilningi og hafi ekki gildi að lögum. Þar af leiði að framsal beri að færa aftur á nafn áfrýjanda. (.....)

Með tölvupósti, dags. 20. mars 2007, framsendi áfrýjunarnefnd viðbótargreinargerð áfrýjanda til Einkaleyfastofu og veitti stofnuninni tveggja vikna frest til að koma á framfæri athugasemdum við hana. Viðbótargreinargerð Einkaleyfastofu barst með bréfi, dags. 29. mars 2007. Þar sagði m.a.:

Einkaleyfastofan vill benda á að tilkynning um framsal var ekki birt í ELS-tíðindum, sbr. 17. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja nr. 310/1997, þar sem færslan var leiðrétt fyrir útgáfu tíðindanna. Það er mat Einkaleyfastofunnar þegar af þeirri ástæðu sé ekki þörf á að birta sérstaka tilkynningu í ELS-tíðindum um að leiðrétting hafi átt sér stað. Ákvörðun um leiðréttingu var birt áfrýjanda og er hún því bindandi fyrir hann óháð því hvort að hún hafi verið birt í ELS-tíðindum eður ei.

Einkaleyfastofan vill þá ítreka að það fellur ekki undir hlutverk hennar, sbr. lög um vörumerki nr. 45/1997 að úrskurða í málum er varða framsal vörumerkis.

Einkaleyfastofan telur sig hafa svarað öðrum athugasemdum áfrýjanda í fyrri bréfaskriftum.

Með hliðsjón af ofangreindu og með vísan til fyrri bréfaskrifta ítrekar Einkaleyfastofan fyrri ákvarðanir sínar þess efnis að hafna framsali til handa áfrýjanda, á vörumerkinu SOCCERADE, sbr. skráning nr. 218/2005, á grundvelli 37. gr., vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 31. gr. sömu laga, og hafna endurupptöku málsins, sbr. 24. gr. stjórnslulaga nr. 37/1993.

Nefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 15. febrúar 2007. Eftir þann fund bárust viðbótargreinargerðir aðila og úrskurði var því frestað þar til farið hafði verið yfir þær. Málið var tekið aftur til úrskurðar á fundi nefndarinnar 30. apríl 2007 og kveðinn upp úrskurður sama dag.

Rán Tryggvadóttir

Sigurður R. Arnalds

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Rétt endurrit staðfestir: