

Úrskurður Einkaleyfastofunnar

í andmælamáli

nr. 9/2011

Þórdís Tryggvadóttir

gegn

Kjaran ehf.

Málsatvik

Hinn 27. nóvember 2009 lagði Kjaran ehf., Síðumúla 12-14, 108 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins ÍSLENZK SPIL (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. 3241/2009. Óskað var skráningar fyrir vörur í flokkum 16 og 28. Merkið var skráð og birt í ELS- tíðindum þann 15. janúar 2010, sbr. skráning nr. 81/2010.

Með bréfi, dags. 10. mars 2010, andmælti Gunnar Guðmundsson, hdl., f.h. Þórdísar Tryggvadóttur, kt. 141227-3519, Laufríma 10a, 112 Reykjavík, skráningu merkisins. Andmælin byggja á 5. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.) og 27. gr. sömu laga.

Með bréfi, dags. 6. maí 2010, var umsækjanda tilkynnt um framkomin andmæli og honum send greinargerð andmælanda. Í sama bréfi var umsækjanda veittur frestur til 6. júlí 2010 til að leggja inn athugasemdir sínar. Með bréfi, dags. 9. september 2010 barst greinargerð umsækjanda og með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 14. september 2010, var andmælanda send greinargerðin. Í sama bréfi var aðilum tilkynnt um að málið yrði nú tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Með bréfi, dags. 1. mars 2011 til aðila málsins, óskaði Einkaleyfastofan eftir frekari upplýsingum um málsatvik, með vísan til 10. gr. stjórnslulaga nr. 37/1993. Báðum aðilum var gefinn frestur til 2. maí 2011 til að leggja fram umbeðnar upplýsingar. Með bréfi, dags. 2. maí 2011, ítrekaði umsækjandi fyrri rök sín. Seinni greinargerð umsækjanda var send andmælanda, með bréfi stofnunarinnar, dags. 16. maí 2011, og var honum veittur eins mánaðar frestur til 16. júní 2011. Engar frekari athugasemdir bárust frá andmælanda og með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 22. júní 2011, var aðilum tilkynnt á ný um að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi

Í greinargerð andmælanda kemur fram að hann telji sig eiga höfundarétt að þeim spilum sem skráð eru og skráningin brjóti gegn 5. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Fram kemur að faðir andmælanda, Tryggvi Magnússon, hafi árið 1941 teiknað myndir á hin umdeildu spil. Gerður hafi verið samningur milli Tryggva og fyrirtækis Magnúsar Kjarans á þeim tíma um þóknun fyrir þessar teikningar. Telur andmælandi að réttur Magnúsar Kjaran, skv. þeim samningi sé niður fallinn og vísar til þess að slíkir samningar gildi yfirleitt ekki lengur en í 7 ár, auk örfárra ára í viðbót, séu sérstakar aðstæður fyrir hendi. Fram kemur í greinargerð andmælanda að hann hafi óskað eftir að fá að sjá umræddan samning sem hefði átt að vera í vörslu Kjarans ehf., en ekki hafi verið orðið við þeirri beiðni.

Andmælandi telur að teikningar þær sem hér um ræði uppfylli skilyrði 1. gr. höfundaréttarlaga nr. 73/1972 og njóti því verndar samkvæmt þeim lögum enda sé höfundarétturinn enn í gildi. Andmælandi hafi erft þennan rétt eftir föður sinn, Tryggva Magnússonar, sem lést árið 1960.

Í greinargerð sinni vitnar andmælandi til 27. gr. vml. og þess sem þar kemur fram um endurnýjun á skráningu vörumerkis. Einnig kemur fram í greinargerðinni að Magnús Kjaran hafi skráð spilin árið 1941 en sú skráning sé löngu fallin úr gildi.

Að lokum telur andmælandi að umsækjandi hafi ekki notað vöruna í langan tíma, a.m.k. ekki samfelld síðustu fimm ár og tómlæti umsækjanda varðandi skráningu vörumerkisins staðfesti áhugaleysi hans. Fram kemur að andmælandi hafi hug á því að markaðssetja vöruna sökum athafnaleyfis umsækjanda. Jafnframt getur andmælandi ekki séð hvernig hægt sé að skrá útlit á hulstri um spilastokk sem vörumerki í flokkum 16 og 18 eða hvaða réttaráhrif sú skráning geti haft.

Andmælandi fer fram á það að skráning nr. 81/2010, ÍSLENZK SPIL (orð- og myndmerki), verði ógild í heild sinni.

Umsækjandi

Fyrri greinargerð:

Umsækjandi krefst þess að skráning merkisins ÍSLENZK SPIL (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 81/2010, haldi gildi sínu.

Í greinargerð umsækjanda eru helstu málsatvik rakin. Þar kemur fram að Magnús Kjarran sótti um vörumerkið ÍSLENZK SPIL árið 1941, sbr. skráning nr. 3/1941. Þá sé það óumdeilt að Tryggvi Magnússon, faðir andmælanda, hafi teiknað myndirnar sem finna má á spilum þeim er spilastokkurinn inniheldur. Á milli Magnúsar og Tryggva hafi verið gerður samningur um þóknun fyrir teikningarnar. Umsækjandi telur að með þessum samningi hafi höfundaréttur að teikningunum verið framseldur til Magnúsar Kjarran enda hafi Tryggvi Magnússon fengið greiðslu í sinn hlut. Fram kemur að Tryggvi hafi ekki gert athugasemd við skráningu vörumerkisins á sínum tíma og hélt því ekki heldur fram að notkunin fæli í sér brot gegn höfundarétti hans. Með greinargerð umsækjanda fylgir bæklingur og í honum kemur fram að höfundaréttur tilheyrir Magnúsi Kjarran.

Með kaupsamningi, dags. 31. desember 1970, hafi umsækjandi keypt firmað Magnús Kjarran, umboðs- og heildverslun og í 1. gr. samningsins komi fram að undir kaupin

falli „*firmanafnið, goodwill, vörumerki, öll einkaleyfi og öll umboð*“ sem voru í nafni Magnúsar Kjarans, umboðs- og heildverslun, dánarbús Magnúsar Kjarans og Birgis Kjarans. Sérstaklega sé vísað til íslenzku spilanna. Telur umsækjandi því ljóst að vörumerkið ÍSLENZK SPIL hafi verið selt sér. Við undirritun kaupsamningsins hafi honum verið sýnd gögn um skráningu vörumerkisins.

Umsækjandi telur að staðhæfingar andmælanda um að réttur Magnúsar Kjaran, skv. samningi sé löngu fallin niður eigi ekki við rök að styðjast og bendir á að andmælandi sjálfur viðurkenni í greinargerð sinni að hafa ekki séð samninginn. Spurt hafi verið um þennan samning hjá Þjóðskjalasafni en hann ekki fundist.

Fram kemur í greinargerð umsækjanda að skráning nr. 3/1941 hafi verið endurnýjuð reglulega í samræmi við gildandi lög. Síðasta endurnýjun átti sér stað árið 1981 en fyrir mistök hafi láðst að endurnýja merkið og skráningin hafi verið afmáð árið 1992. Þrátt fyrir að skráningin hafi ekki verið endurnýjuð hafi umsækjandi þó ekki látið af notkun merkisins og hafi upplög af spilum verið prentuð árin 1996, 1999 og 2001. Spilin hafi því verið fáanleg í verslunum nær samfelld frá því að skráningin féll úr gildi. Telur umsækjandi að notkun hans á vörumerkinu hafi ekki fallið niður.

Umsækjandi sótti um merkið að nýju árið 2009 þegar honum varð kunnugt um það að skráningin hefði verið afmáð.

Hvað varðar andmæli á grundvelli 5. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., þá mótmælir umsækjandi því að skráningin brjóti gegn höfundarétti Tryggva Magnússonar og telur að ákvæðið eigi ekki við. Telur umsækjandi að þar sem Tryggvi vann umræddar teikningar þá hafi hann átt höfundarétt að þeim á sínum tíma en ljóst sé að hann gerði teikningar fyrir og á vegum Magnúsar Kjaran. Í samningi þeim sem gerður var á milli aðila árið 1941 hafi falist framsal á höfundarétti, annars hefði staðan verið sú að með útgáfu spilanna hefði verið brotið gegn höfundarétti Tryggva. Einnig bendir umsækjandi á að í bæklingi sem fylgi spilunum, komi fram að höfundarétturinn tilheyri Magnúsi Kjaran, sem að mati umsækjanda, renni frekari stoðum undir það að Tryggvi hafi framselt

höfundaréttinn að umræddum teikningum. Þá hafi Tryggvi ekki á nokkru tímamarki andmælt skráningu vörumerkisins, notkun þess eða notkun á teikningunum á spilunum. Eftir lát Tryggva árið 1960 komu ekki fram athugasemdir við notkun vörumerkisins frá andmælanda. Bendir umsækjandi á að það sé fyrst árið 2009 sem andmælandi heldur því fram að hann hafi erfð höfundaréttinn og þannig séu liðin næstum 70 ár frá því að notkun á vörumerkinu hófst þar til athugasemdir komu fram. Þá bendir umsækjandi á að andmælandi viðurkenni að Tryggvi hafi fengið greiðslu fyrir teikningarnar og vitnar til þess sem kemur fram í greinargerð andmælanda: „*Gerður var samningur milli hans og fyrirtækis Magnúsar Kjara á þeim tíma um þóknun fyrir þessar teikningar.*“ Umsækjandi mótmælir þeirri staðhæfingu andmælanda að réttur Magnúsar Kjara samkvæmt umræddum samningi sé niður fallinn þar sem slíkir samningar gildi yfirleitt ekki lengur en í 7 ár. Telur umsækjandi að þessar hugleiðingar andmælanda séu rangar og órökstuddar. Ekkert bendi til þess að um tímabundinn samning hafi verið að ræða á milli Tryggva og Magnúsar og mótmælir umsækjandi jafnframt því að einhver hefð sé fyrir því að samningar af þessu tagi gildi ekki lengur en í sjö ár. Telur hann að þvert á móti sé hefð fyrir því að slíkir samningar séu ótímabundnir.

Umsækjandi telur sig eiga höfundaréttinn að teikningunum þar sem rétturinn að þeim hafi verið framseldur samanber ofangreint, en verði ekki fallist á það byggir umsækjandi á því að hann hafi unnið höfundaréttinn fyrir hefð, sbr. lög nr. 46/1905 um hefð. Ljóst sé að umsækjandi hafi nýtt teikningarnar frá því að spilin voru fyrst gefin út árið 1941 og fram til dagsins í dag. Ítrekar umsækjandi að hvorki Tryggvi Magnússon né erfingjar hans hafi ekki gert athugasemdir við þá nýtingu. Telur umsækjandi að öll skilyrði fyrir því að hann hafi öðlast höfundarétt að teikningunum fyrir hefð, séu uppfyllt.

Þar sem andmælandi fer fram á að skráningin verði felld úr gildi vegna höfundaréttar, telur umsækjandi að sönnunarbyrðin hvíli á andmælanda, en að mati umsækjanda hefur ekki verið sýnt fram á að skráningin brjóti í bága við höfundarétt, sbr. 5. t. l. mgr. 14. gr. vml. Umsækjandi bendir á að Tryggvi Magnússon hafi aðeins átt

höfundarétt að teikningum á spilunum og hulstri þeirra. Því hafi hins vegar ekki verið haldið fram að hann ætti höfundarétt að orðunum „Íslensk spil“. Einnig ítrekar umsækjandi að Tryggvi Magnússon hefur ekki verið nafngreindur sem höfundur teikninga á umræddum spilum heldur þvert á móti sé skýrt tekið fram að rétturinn sé Magnúsar Kjarans. Umsækjandi tekur jafnframt fram að í samræmi við það sem kemur fram í 44. gr. höfundalaga nr. 73/1972, sé ljóst að höfundaréttur geti í öllu falli ekki haldist lengur en í 70 ár frá næstu áramótum eftir birtingu verks. Þar sem spilin voru útgefin árið 1941 muni höfundarétturinn líða undir lok áramótin 2011/2012.

Í greinargerð umsækjanda kemur fram að þrátt fyrir að láðst hafi að leggja inn umsókn um endurnýjun innan tímamarka sbr. 1. mgr. 27. gr., og skráningin því afmáð, eigi það ekki að hafa bein áhrif á vörumerkjarétt hans enda sé skráning ekki forsenda vörumerkjaréttar og hafi sá réttur haldist vegna notkunar vörumerkisins. Vísar umsækjandi til 3. gr. vml. Fær umsækjandi ekki séð hvernig tilvísun til 27. gr. laganna geti stutt málatilbúnað andmælanda.

Í greinargerð andmælanda er borið við meintu notkunarleysi umsækjanda á vörumerkinu. Umsækjandi fær ekki séð hvaða þýðingu þessi röksemd eigi að hafa fyrir mál það sem hér um ræðir. Bendir umsækjandi á að í 14. gr. vml., séu taldar upp aðstæður sem geta leitt til þess að vörumerki megi ekki skrá. Í þeirri upptalningu sé ekki að finna ákvæði um meint notkunarleysi. Hins vegar sé slíkt ákvæði að finna í 25. gr. laganna en það ákvæði taki til þeirrar aðstöðu þegar skráð vörumerki hafi ekki verið notað í fimm ár. Á því tímamarki sem umsækjandi sækir um skráningu á vörumerki sínu og þar til það sé skráð, geti ekki reynt á það hvort afmá beri merkið vegna notkunarleysis. Umsækjandi telur því að krafa andmælanda geti ekki stuðst við meint notkunarleysi en áréttar að spilin voru síðast prentuð árið 2001 og frá þeim tíma hafa þau verið í almennri sölu. Umsækjandi telur ljóst að vörumerkjaréttur hans féll aldrei niður og merkið hafi verið í samfelldri notkun frá árinu 1941.

Seinni greinargerð:

Umsækjandi ítrekar að ekki sé hægt að leggja fram afrit af umræddum samning þar sem hann finnst ekki. Þá ítrekar hann fyrri rök sín, m.a. þau að ótvírátt sé að höfundaréttur að umræddum teikningum hefði verið framseldur árið 1941 og umsækjandi hefði hagnýtt sér þann rétt óátalið frá þeim tíma. Umsækjandi mótmælir því harðlega að sá framsalssamningur hafi verið tímabundinn og telur þá fullyrðingu vera bæði ranga og ósannaða. Aðstæður allar bendi til hins gagnstæða, að um varanlegt framsal hafi verið að ræða svo sem venja sé þegar um verk af þessu tagi eru unnin sérstaklega fyrir verkkaupa gegn þóknun. Þá telur umsækjandi að meint notkunarleysi hafi ekki nokkra þýðingu við úrlausn málsins og að tilvísun til 27. gr. vml., sé með öllu haldlaus enda snúist málið ekki um endurnýjun merkisins.

Með vísan til framangreinds fer umsækjandi fram á það að skráning merkisins ÍSLENZK SPIL (orð-og myndmerki), sbr. skráning nr. 81/2010, haldi gildi sínu.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins ÍSLENZK SPIL (orð- og myndmerki), nr. 81/2010, sem skráð er fyrir tilgreindar vörur í flokkum 16 og 28. Andmælin byggjast á 5. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga nr. 45/1997 og 27. gr. sömu laga.

Samkvæmt 5. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga nr. 45/1997 er óheimilt að skrá vörumerki ef í merkinu felst eitthvað er skilja má sem sérkennilegan titil á vernduðu bókmenntalegu eða listrænu verki eða ef gengið er inn á höfundarétt annars manns að slíku verki eða annan hugverkarétt. Í greinargerð kemur fram að við skilgreiningu á því hvað telst bókmenntalegt eða listrænt verk sé miðað við ákvæði 1. gr. höfundalaga nr. 73/1972. Ennfremur er það forsenda fyrir því að beita megi þessu ákvæði að höfundaréttur sé enn í gildi, sbr. 43. gr. höfundalaga.

Í 1. mgr. 1. gr. höfundalaga nr. 73/1972 segir að höfundur að bókmenntaverki eða listaverki eigi eignarréttinn af því með þeim takmörkunum sem í lögnum greinir. Upptalning á því hvað teljist til bókmennta eða lista kemur fram í 2. mgr. 1. gr. laganna. Þar telst til samið mál í ræðu og riti, leiksviðsverk, tónsmíðar, myndlist, byggingarlist, kvikmyndir, ljósmyndalist, nytjalist og aðrar samsvarandi listgreinar á hvern hátt og í hverju formi sem verkið birtist. Í greinargerð sem fylgdi frumvarpi til höfundalaganna segir að til myndlistar teljist m.a. málverk, listrænar teikningar og önnur dráttarlistaverk, málmristur, steinprent, tréskurðverk, höggmyndalist og önnur samsvarandi verk í litum og formum (grafísk og plastísk). Það er mat Einkaleyfastofunnar að merki það sem andmælt er, falli undir gildissvið höfundalaganna, sbr. 1. gr. laganna.

Höfundur verks telst sá vera sem skapar það. Einvörðungu einstaklingar geta skapað verk er verndar á að njóta eftir höfundalögnum, en ópersónulegir aðilar, lögpersónur, geta ekki verið höfundar í þessari merkingu. Það leiðir hins vegar af eðli höfundaréttar sem einnar tegundar fjármunaréttinda, að réttindi eða einstakir þættir þeirra geta færst yfir til annarra aðila, þar á meðal lögpersóna. Aðilaskipti að höfundarétti geta verið með ýmsum hætti, m.a. með framsali höfundaréttinda. Framsal getur aðeins tekið til hins fjárhagslega réttar höfundar og þá fyrst og fremst til einkaréttar hans til eintakagerðar af verki og almennrar birtingar þess.

Ljóst er að Tryggvi Magnússon, höfundur teikninganna, og Magnúsar Kjara gerðu með sér samning um þóknun fyrir umræddar teikningar. Hvert efni samningsins var að öðru leyti er ekki vitað þar sem umræddur samningur finnst ekki þrátt fyrir ítrekaða leit að honum.

Magnús Kjara fékk merkið skráð árið 1941, sbr. skráning nr. 3/1941 og var sú skráning endurnýjuð reglulega þar til árið 1991. Skráningin var þá ekki endurnýjuð fyrir mistök og árið 1992 var hún afmáð úr vörumerkjaskrá. Samkvæmt meðfylgjandi gögnum umsækjanda var merkið þó áfram í notkun. Ekki hafa komið fram

upplýsingar um það að andmælandi eða aðrir honum tengdir hafi gert athugasemd við þá notkun.

Ljóst er að fyrri skráning merkisins var látin óátalin af höfundi verksins og öðrum honum nákomnum þar til skráningu nr. 81/2010 var andmælt af ættingja höfundar verksins.

Með vísan til framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að skráning nr. 81/2010 ÍSLENZK SPIL (orð- og myndmerki) skuli halda gildi sínu, enda hefur andmælandi ekki lagt fram gögn sem sýna fram á betri rétt hans til merkisins.

Hvað varðar tilvísun til 1. mgr. 27. gr. vml., þá á það ákvæði ekki við hér þar sem ákvæðið varðar endurnýjun. Tilvísun til laga nr. 46/1905 um hefð á heldur ekki við hér.

Ú r s k u r ð a r o r ð

Skráning vörumerkisins, ÍSLENZK SPIL (orð- og myndmerki), nr. 81/2010, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 4. júlí 2011,

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.