

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar nr. 11/2019 29. apríl 2019

Þann 18. nóvember 2015 lagði Logos slf. f.h. Viðskiptaráðs Íslands inn umsókn um skráningu vörumerkisins Viðskiptaráð, sbr. umsókn nr. V0098781. Sótt var um skráningu fyrir vörur og þjónustu í flokkum nr. 16, 35, 41 og 45. Með erindi, dags. 15. mars 2016, var skráningu merkisins hafnað í heild, á grundvelli þess að merkið skorti sérkenni, sbr. 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.). Merkið var hins vegar skráð á grundvelli áunnins sérkennis, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. og birt í ELS-tíðindum þann 15. nóvember 2016.

Með erindi, dags. 3. maí 2018, barst krafa frá Málflutningsstofu Reykjavíkur, f.h. Félags atvinnurekenda (FA), um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a vml. Krafan byggði á því að merkið skorti sérkenni, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. og því að framlögð gögn til stuðnings skráningu á grundvelli áunnins sérkennis skv. 2. mgr. 13. gr. vml. hafi verið ófullnægjandi.

Meðan á meðferð málsins stóð lögðu báðir málsaðilar inn tvær greinargerðir. Með erindi Einkaleyfastofunnar þann 12. nóvember 2018 var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og ákvarðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.¹

Niðurstaða

Samkvæmt 30. gr. a vml. getur hver sá sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta, eftir að merki hefur verið skráð og andmælafrestir og/eða áfrýjunarfrestir eru liðnir, krafist þess að Einkaleyfastofan felli úr gildi skráningu ef skilyrði 28. gr. laganna eru uppfyllt. Þá kemur fram í 13. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja o.fl. nr. 310/1997 (rgl.), að slík krafa skuli vera skrifleg, rökstudd og að henni skuli fylgja tilskilið gjald.

Í greinargerð beiðanda kemur fram að lögmætir hagsmunir hans grundvallist á því að félagið Íslensk-evrópska viðskiptaráðið hafi verið stofnað 17. maí 2018 en ekki enn fengið skráningu í fyrirtækjaskrá sökum andmæla frá eiganda þess merkis sem hér um ræðir. Þegar krafa um niðurfellingu skráningar merkisins barst Einkaleyfastofunni lágu fyrir andmæli eiganda gegn firmaskráningu beiðanda. Þar af leiðandi telur stofnunin að beiðandi hafi sýnt fram á að hann eigi lögmætra hagsmuna að gæta af því að endurskoðun fari fram á skráningu merkisins. Framangreindum skilyrðum 30. gr. a vml. og 13. gr. rgl. hefur því verið fullnægt að mati Einkaleyfastofunnar og er krafa um niðurfellingu framangreinds merkis tekin til efnislegrar

¹ Greinargerðir málsaðila fylgja ákvörðun við birtingu á www.els.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum málsaðila er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



meðferðar.

Í 1. mgr. 28. gr. vml. segir að unnt sé að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Einkaleyfastofunnar hafi vörumerki verið skráð andstætt ákvæðum laganna. Þá er enn fremur unnt að fella skráningu úr gildi ef vörumerki hefur ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25. gr. vml., það hefur vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir vöru eða þjónustu á því sviði sem skráning tekur til eða ef vörumerki er notað með þeim hætti að villt getur um fyrir mönnum, m.a. að því er varðar tegund, ástand eða uppruna vöru eða þjónustu.

Í athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi til laga nr. 45/1997 kemur fram að það séu aðeins skráningar sem séu andstæðar efnisreglum laganna sem unnt sé að ógilda. Þá segir enn fremur að þau tilvik sem fallið geti undir ákvæði 1. mgr. séu mjög mörg og sem dæmi er nefnt að merki sem skráð hafi verið andstætt ákvæði 13. gr. vml. falli undir ákvæðið.

Merkið Viðskiptaráð nr. V0098781 er skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 16, 35, 41 og 45 en tilgangur félags beiðanda er eftirfarandi: *að vaka yfir viðskiptalegum hagsmunum félaga sinna jafnt hjá stjórnvöldum og stofnunum Íslands og ESB. Að sjá um og boða samkomur svo sem blaðamannafundi, upplýsingaráðstefnur, móttökur og umræðufundi, í samræmi við tilgang ráðsins. Upplýsingaþjónusta og ráðgjöf. Miðlun, umsjón og þróun viðskiptasambanda milli fyrirtækja á Íslandi og í ESB. Að koma á og hafa umsjón með tengslum milli viðskiptaaðila beggja aðila, sem áhuga hafa á því.*

Framangreindur tilgangur félagsins skarast að mati Einkaleyfastofunnar við allar tilgreiningar í flokki 35 í hinu skráða merki² auk eftirfarandi tilgreininga í flokki 41: *Skipulag og stjórnun á ráðstefnum, þingum, málastofum og vinnustofum; fræðsluþjónusta.* Tilgangur félagsins skarast að mati stofnunarinnar ekki við tilgreiningar í flokkum 16 og 45 í skráningu eiganda. Í 12. gr. stjórnarsýslulaga nr. 37/1993 kemur fram að stjórnvald skuli gæta meðalhófs við töku ákvarðana og þess að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn ber til. Í ljósi framangreinds ákvæðis stjórnarsýslulaga um meðalhóf telur Einkaleyfastofan að beiðandi eigi ekki lögmæta hagsmuni af því að endurskoðun fari fram á skráningu merkisins í heild heldur eingöngu að því leyti sem hið skráða merki skarast við starfsemi og tilgang félags beiðanda, þ.e. í flokki 35 í heild en að hluta til í flokki 41.

Beiðandi byggir kröfu sína á því að orðið *viðskiptaráð* skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem orðið sé almennt orð í íslensku máli og vísi beint til þess sem því sé ætlað að standa fyrir, sbr. synjun Einkaleyfastofunnar á umsókn um skráningu merkisins VIÐSKIPTARÁÐ nr. V0098781 frá 15. mars 2016. Byggir beiðandi enn fremur á því að orðið *viðskiptaráð* hafi ekki öðlast sérkenni með notkun eiganda skráningarinnar á markaði,

² Flokkur 35: Ráðgjafaþjónusta og hagsmunagæsla á sviði viðskipta; söfnun viðskiptaupplýsinga; viðskiptarannsóknir; upplýsingaþjónusta á sviði viðskipta; dreifing á auglýsingaefni; markaðsrannsóknir.



sbr. 2. mgr. 13. gr. vml, en beiðandi heldur því fram að vörumerkið VIÐSKIPTARÁÐ hafi verið skráð á grundvelli ófullnægjandi gagna. Bendir beiðandi enn fremur á að þegar sótt var um skráningu merkisins VIÐSKIPTARÁÐ hafi tvö önnur viðskiptaráð verið starfandi á Íslandi sem nota orðið í heiti sínu, en þau eru bæði í eigu beiðanda.

Í upphafi var það mat stofnunarinnar að merkið VIÐSKIPTARÁÐ væri almenns eðlis og skorti sérkenni. Í kjölfar synjunar Einkaleyfastofunnar á umsókn um skráningu merkisins lagði umsækjandi fram gögn í því skyni að sýna fram á áunnið sérkenni merkisins í skilningi 2. mgr. 13. gr. vml. Merkið var skráð þann 31. október 2016 eftir að endurmat hafði farið fram á sérkenni merkisins, með hliðsjón af framlögðum gögnum málsins. Það var mat stofnunarinnar að tímalengd og umfang notkunar eiganda á auðkenninu hefði leitt til þess að merkið hefði öðlast sérkenni með notkun.

Beiðandi hefur bent á að aðrir en Viðskiptaráð Íslands noti orðið *viðskiptaráð* í starfsemi sinni og gerðu einnig áður en umsóknin var skráð auk þess að umsóknin hafi verið skráð á grundvelli ófullnægjandi gagna. Að mati stofnunarinnar hefur beiðandi þó ekki sýnt fram á það að hvaða leyti framlögð gögn af hálfu Viðskiptaráðs Íslands voru ófullnægjandi í tengslum við mat á skráningarhæfi vörumerkisins VIÐSKIPTARÁÐ nr. V0098781.

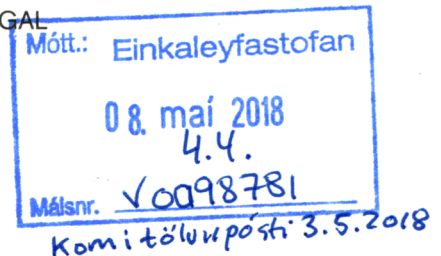
Með vísan til framangreinds er krafa um að skráning vörumerkisins VIÐSKIPTARÁÐ verði felld úr gildi því ekki tekin til greina.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins VIÐSKIPTARÁÐ nr. V0098781 skal halda gildi sínu.

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 ákvörðunarinnar** til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki og hönnun greiðist atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík



Reykjavík, 3. maí 2018

KRAFA UM AFSKRÁNINGU VÖRUMERKIS

EFNI: Krafa um afskráningu merkisins „Viðskiptaráð“ auðkennt V0098781

SÓKNARAÐILI: Félag atvinnurekenda (FA), kt. 530169-5459, Kringlunni 7, 103 Reykjavík.

VARNAÐILI: Viðskiptaráð Íslands, Borgartúni 35, 105 Reykjavík

I. UMBOÐ

Undirritaður lögmaður, Páll Rúnar Mikael Kristjánsson hrl., Málflutningsstofu Reykjavíkur, fer með mál þetta fyrir hönd FA.

II. MÁLSATVIK

FA er 90 ára gamalt félag atvinnurekenda. Samkvæmt samþykktum félagsins er það markmið þess að þjóna verslun á Íslandi og gæta hagsmuna hennar á innlendum og erlendum vettvangi. Þá er það einnig markmið félagsins að eiga samstarf við hliðstæð samtök erlendis og taka þátt í alþjóðlegu samstarfi verslunar. Um áratugaskeið hefur FA rekið ýmis viðskiptaráð sem ætlað er það hlutverk að stuðla að verslun á milli landa og auknu verslunar- og viðskiptafrelsi. Má þar nefna Íslensk-kínverska viðskiptaráðið, sem var stofnað 1995 og Íslensk-indverska viðskiptaráðið, sem var stofnað árið 2005. Árið 2016 var Íslensk-tailenska viðskiptaráðið stofnað og í ár er stofnað Íslensk-evrópska viðskiptaráðið (fskj. 1 og 2). Er hér um að ræða viðskiptaráð sem taka til viðskiptasvæða og markaða íslenskra fyrirtækja.

Viðskiptaráð sem þessi eru vel þekkt erlendis bæði sem samtök sem ná á milli landa en einnig sem einingar innan ákveðins lands og þá oft innan sérstakra greina. Þá hefur á íslenskri tungu verið fjallað um viðskiptaráð af ýmsu tagi frá því á fyrri hluta síðustu aldar. Þessu til staðfestingar vísast til fylgiskjala sem eru sýnishorn um slíka hugtakanotkun í íslenskum fjölmiðlum.

Firmanafnið „Viðskiptaráð Íslands“ var eign sóknaraðila allt til ársins 2005 þegar það var selt til Verslunarráðs Íslands sem nú heitir Viðskiptaráð Íslands (fskj. 3). Eins og sjá má af þeim samningi sem gerður var um söluna þá afsalaði sóknaraðili sér þar ekki neinum rétti til notkunar á orðinu „viðskiptaráð“ hvað þá að félagið hafi samþykkt að breyta nöfnum þeirra viðskiptaráða sem það hafði þá innan sinna vébanda á þeim tíma, t.d. Íslensk-kínverska viðskiptaráðsins.

Vörumerkið **Viðskiptaráð**, skráning nr. V0098781, var skráð af varnaraðila þann 31. október 2016. Umsókn var lögð inn 18. nóvember 2015 en skráningu merkisins var upphaflega synjað vegna skorts á sérkenni og aðgreiningarhæfi (13. gr. vml.). Með svari umsækjanda við þeirri synjun voru lögð fram gögn sem hann taldi sýna fram á notkun merkisins aftur í tímann og var merkið á endanum skráð á grundvelli áunnins sérkennis eða markaðsfestu (2. mgr. 13. gr. vml.). Hið sama var uppi á teningnum með merkið Iceland Chamber of Commerce, skráning nr. V0098780.

Sóknaraðila var ekki kunnugt um þessa skráningu, var ekki tilkynnt fyrirhuguð ráðstöfun og hafði því ekki tók á að andmæla henni.

Þann 26. mars 2018 ritaði framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands bréf til FA þar sem skorað var á FA að *lata þegar í stað af allri notkun og fyrirhugaðri notkun á auðkenninu „viðskiptaráð“*. Voru í framhaldi þessa hafðar uppi hótanir um aðgerðir af hálfu varnaraðila gagnvart sóknaraðila ef ekki yrði orðið við þessum kröfum. Var það fyrst þá sem sóknaraðila varð þessi skráning ljós.

Umrædd skráning vakti undrun sóknaraðila sem og framgangna varnaraðila í kjölfar hennar. Sóknaraðili telur skráninguna ólögmeta og getur með engu móti sætt sig við hana eða að varnaraðila sé veittur sá meinti réttur sem hann reynir að ná fram gegn varnaraðila. Af þeirri ástæðu sér sóknaraðili sig knúinn til að leggja fram kröfu þessa.

III. SAMANTEKIÐ UM „VIÐSKIPTARÁÐ“

Um hin ýmsu *viðskiptaráð* hefur verið fjallað opinberlega á íslenskri tungu í hátt í níutíu ár auk þess sem orðið er tiltekið í orðabókum (fskj. 4). Heitið hefur t.d. komið fram í lagatexta og lögskýringargögnum. Árið 1932 er t.d. lagt til að lögfest verði fulltrúaráð sem kallað er *viðskiptaráð* í tengslum við sölu á innlendum afurðum (fskj. 5). Árið 1943 var í lögum um innflutning og gjaldeyri nr. 6 komið á fót *viðskiptaráði*, opinberri stofnun sem falið var að taka tilteknar ákvarðanir á gildissviði laganna (fskj. 6). Umfjöllun um þetta viðskiptaráð má t.d. finna í viðtali við Hallgrím Benediktsson í Frjálsri verslun í 7-8 tbl. árið 1943 (fskj. 7), 1-2 tbl. ársins 1947 (fskj. 8) og 27. tbl. Mánudagsblaðsins árið 1958 (fskj. 9). Önnur dæmi eru ótalmörg.

Óhætt er að segja að frá árinu 1943 og fram til 1995 hafi fyrst og fremst verið vísað til áður nefndrar stofnunar, sem gegndi lykilhlutverki í framkvæmd haftastefnu stjórnvalda, þegar rætt var um *viðskiptaráð* á íslenskri tungu.

Á alþjóðlegum vettvangi eru þó einnig starfandi mörg samtök og stofnanir sem í íslenskri þýðingu hafa kallast *viðskiptaráð*. Sum þeirra eru viðskiptaráð margra ríkja (t.d. Alþjóða viðskiptaráðið fskj. 10), önnur á milli tveggja ríkja (t.d. Ástralsk-kínverska viðskiptaráðið fskj. 11) og enn önnur starfa innan eins ríkis (t.d. bandaríska viðskiptaráðið, íraska viðskiptaráðið, pólska viðskiptaráðið og þýska viðskiptaráðið fskj. 12, 13, 14 og 15).

Árið 1995 stofnaði sóknaraðili **Íslensk-kínverska viðskiptaráðið** sem hefur heitið því nafni og notað það allt frá stofnun þess. Með því er orðið viðskiptaráð í fyrsta sinn notað sem heiti á innlendum samtökum í þeirri merkingu sem orðið hefur síðan fengið, þ.e. samtök fyrirtækja um viðskiptasamstarf á milli ríkja. Má í frétt í Morgunblaðinu 17. október 1995 og auglýsingu um stofnun ráðsins í Morgunblaðinu 19. október 1995 sjá þessi orð notuð í fyrsta sinn í þessari merkingu. (fskj. 16) Á þeim tíma voru starfandi tvö önnur ráð um samstarf um viðskipti á milli ríkja. Þau hétu hins vegar *verslunarráð* en ekki viðskiptaráð við stofnun þeirra (Amerísk-íslenska verslunarráðið, stofnað 1988 og Fransk-íslenska verslunarráðið stofnað 1990) þó nöfnum þeirra hafi síðar verið breytt í viðskiptaráð (fskj. 17).

Íslensk-kínverska viðskiptaráðið hefur notið mikils velfarnaðar allt frá stofnun þess og hafa viðskipti við Kína vaxið í mikilvægi ár frá ári. Íslensk-kínverska viðskiptaráðið hefur þar þjónað þýðingarmiklu hlutverki. Til dæmis við að koma á slíkum viðskiptum en einnig sem milligönguaðili við að stuðla að komu kínverskra viðskiptanefnda til Íslands og afla þeim nauðsynlegra gagna svo þær geti fengið að ferðast hingað. Á hverju ári eru fjölmargir fundir í félaginu auk þess sem það stendur árlega fyrir ráðstefnum, fundum og hátíðum. Í stuttu máli má sjá af t.d. fjölmiðlaumfjöllun að félagið hefur verið afar virkt allt frá stofnun. Í fylgigögnum hér með má sjá brot af þeim fjölmörgu tilvísunum sem til eru um þessa notkun. Það er því ljóst að Íslensk-kínverska viðskiptaráðið hefur heitið því nafni og notað það linnulaust í yfir 23 ár. Hefur Íslensk-kínverska viðskiptaráðið því notað heitið *viðskiptaráð* lengur en nokkur annar hérlendur aðili.

Rétt er að geta það að í umsókn varnaraðila um skráningu voru lögð fram gögn um notkun varnaraðila á heitinu *viðskiptaráð*. Það vekur sérstaka eftirtekt að varnaraðili hafi með öllu sleppt því að tiltaka notkun annarra á orðinu í gagnaöflun sinni til Einkaleyfastofu. Þessi framsetning og gagnaframlagning varnaraðila við umrædda umsókn er villandi og aðfinnsluverð.

IV. KRÖFUR

Sóknaraðili gerir þá kröfu að skráning á vörumerkinu **Viðskiptaráð**, skráning nr. V0098781, verði felld úr gildi af Einkaleyfastofu.

V. MÁLSÁSTÆÐUR OG LAGARÖK

Sóknaraðili byggir kröfu sína á 30. gr. a., sbr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vml.”).

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. vml. er það skilyrði skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að greina vörur og þjónustu merkiseiganda frá vörum og þjónustu annarra. Merki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna m.a. tegund vörunnar eða þjónustunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framléidd eða þjónustan látin í té, telst ekki nægjanlegt sérkenni. Þá er í ákvæðinu sérstaklega tekið fram að sama eigi við um tákni eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli.

Sóknaraðili byggir á því að orðið *viðskiptaráð* skorti sérkenni og aðgreiningarhæfni í skilningi 1. mgr. 13. vml. og vísast um það til framangreindrar umfjöllunar. Orðið sé almennt orð í íslensku máli og vísi beint til þess sem því sé ætlað að standa fyrir, sbr. það sem fram kemur í bréfi Einkaleyfastofunnar frá 15. mars 2016. Það sé andstætt tilgangi vörumerkjalaga að með skráningu merkis geti einstakir aðilar helgað sér orð sem algeng eru í daglegu lífi og allir á viðkomandi viðskiptasviði geti haft þörf á að nota.

Sóknaraðili byggir á því að orðið *viðskiptaráð* hafi ekki öðlast sérkenni með notkun varnaraðila á markaði, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. Einkaleyfastofan féllst á skráningu varnaraðila á vörumerkinu **Viðskiptaráð** á grundvelli áunnins sérkennis eða markaðsfestu eftir að hafa mótttekið gögn frá varnaraðila sem áttu að sýna fram á notkun merkisins. Varnaraðili lagði fram fjölda gagna um notkun sína á orðinu *viðskiptaráð*.

Vekur það furðu sóknaraðila að varnaraðili skuli hvergi víkja að því, að á þeim tíma er hann sótti um skráningu vörumerkisins **Viðskiptaráð**, voru tvö önnur starfandi viðskiptaráð á landinu sem beinlínis nota þetta orð í heiti sínu. Bæði eru þau í eigu sóknaraðila, sem varnaraðili keypti einmitt firmanafnið „Viðskiptaráð Íslands” af, án þess honum væri framseldur frekari réttur til þeirra viðskiptaráða sem voru starfandi við söluna og eru starfandi enn, án þess að nokkurt hlé hafi orðið þar á. Þvert á móti virðist það hafa verið tilgangur umsóknar varnaraðila með skráningu vörumerkisins **Viðskiptaráð** að koma í veg fyrir notkun sóknaraðila á orðinu í ráðum sínum, sem eru með réttu *viðskiptaráð*. Er enda ekki að sjá að varnaraðili, sem ber heitið „Viðskiptaráð Íslands”, hafi sótt um skráningu þess heitis sem hann sannanlega ber heldur einungis þess hluta heitisins sem er lýsandi fyrir starfsemi hans. Sóknaraðili mótmælir því að varnaraðili geti eignað sér orðið *viðskiptaráð* með þeim hætti sem hann hefur gert. Réttur sóknaraðila verði ekki að engu hafður þó varnaraðila eða öðrum hafi í einhverjum tilvikum þótt þjálfa að vísa til „styttingar” á heiti hans.

Líkt og rakið er að framan hefur sóknaraðili um árabil rekið viðskiptaráð hér á landi. Það elsta, Íslensk-kínverska viðskiptaráðið, frá árinu 1995. Hafði sóknaraðili þannig rekið Íslensk-kínverska viðskiptaráðið í 10 ár þegar varnaraðili keypti firmaheitið Viðskiptaráð Íslands af sóknaraðila árið 2005 og breytti nafni sínu. Sóknaraðili stofnar í vor nýtt viðskiptaráð, Íslensk-evrópska viðskiptaráðið, enda lá beint við að ráðið bæri sama heiti og önnur ráð sóknaraðila. Erú viðskiptaráð sóknaraðila öll rekin í þágu tilgangs hans, notkun heitisins alþekkt og sambærileg viðskiptaráð rekin víðs vegar um heiminn undir heitinu *Chamber of Commerce* eða *Trade*

Council. Yrði enda seint fallist á skráningu vörumerkisins **Chamber of Commerce** eða **Trade Council** á alþjóðavísu.

Við þetta bætist að orðið hefur verið notað í íslensku máli frá því á fyrri hluta síðustu aldar eins og framlögð gögn bera með sér. Verður að telja að þessi gögn gefi, ólíkt framlögðum gögnum varnaraðila með skráningarumsókn, raunsanna mynd af notkun orðsins. Með hliðsjón af þessum gögnum má sjá, svo ekki verði um villst, að umrædd skráning á engan rétt á sér. Var það því rétt ákvörðun hjá Einkaleyfastofu, sem tekin var í upphafi, að hafna skráningu. Síðari tíma samþykkt skráningar var röng enda byggðist hún á einhliða og ófullnægjandi gögnum sem gáfu misvísandi og ranga mynd af notkun hugtaksins. Skráningin átti því ekki rétt á sér og er óskað úrskurðar í þá veru. Sé það hins vegar á færi einhvers að fá slíka skráningu er ljóst að sá aðili getur ekki, með vísan til framangreinds, verið annar en sóknaraðili.

Með vísan til alls framangreinds er þess krafist að vörumerkið **Viðskiptaráð**, auðkennt V0098781, verði afskráð á grv. 30. gr. a. laga nr. 45/1997 um vörumerki enda uppfylli það ekki sérkennisskilyrði 1. mgr. og 2. mgr. 13. gr. sömu laga.

VI. ÁSKILNAÐUR

Með vísan til 1. mgr. 9. gr. stjórnáslulaga og þeirra miklu hagsmuna sem í húfi eru óskar sóknaraðili þess, að Einkaleyfastofan afgreiði kæru þessa svo fljótt sem kostur er.

Þá er áskilinn réttur til að gera athugasemdir við aðra einstaka þætti sérstaklega sem og að koma að frekari röksemdum og auka við sakarefnið á síðari stigum.

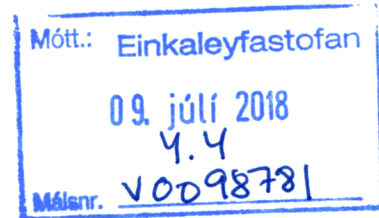
Virðingarfyllt

Páll Rúnar Mikael Kristjánsson hrl.
Málflutningsstofu Reykjavíkur

Fylgiskjöl:

1. Skjöl til staðfestingar á notkun heitanna Íslensk-kínverska viðskiptaráðið, Íslensk-indverska viðskiptaráðið og Íslensk-taíenska viðskiptaráðið.
2. Umfjallanir í fjölmiðlum um Íslensk-kínverska viðskiptaráðið, Íslensk-indverska viðskiptaráðið og Íslensk-taíenska viðskiptaráðið.
3. Kaupsamningur um firmaheitið Viðskiptaráð Íslands, dags. 3. ágúst 2005.
4. Útprentun af síðunni www.ordabok.is.
5. Afrit af bls. 281, 1. tbl. Búnaðarrits, 1932.
6. Afrit af bls. 19 1.-2. tbl. Frjálsrar verslunar, 1943.
7. Afrit af bls. 2-3 7. -8. tbl. Frjálsrar verslunar, 1943.
8. Afrit af bls. 5 1.-2. tbl. Frjálsrar verslunar, 1947.
9. Afrit af forsíðu 27. tbl. Mánudagsblaðsins, 1958.
10. Umfjöllun um Alþjóða viðskiptaráðið í Markaðinum, 4. janúar 2006.
11. Umfjöllun um Ástralsk-kínverska viðskiptaráðið í Morgunblaðinu 8. október 2012.
12. Umfjöllun um bandaríska viðskiptaráðið í Morgunblaðinu 6. maí 1999, 4., 17. og 23. janúar 2002 og 15. júní 2006.
13. Umfjöllun um íraska viðskiptaráðið í Morgunblaðinu 1. ágúst 2006.
14. Umfjöllun um pólska viðskiptaráðið í Morgunblaðinu 15. mars 2007.
15. Umfjöllun um þýska viðskiptaráðið í Morgunblaðinu 5. febrúar 2014.
16. Afrit úr Morgunblaðinu, 17. og 19. október 1995.
17. Útprentanir af heimasíðu Viðskiptaráðs Íslands, dags. 5. apríl 2018 og 2. maí 2018.

Einkaleyfastofa
Engjateigi 3
105 Reykjavík



Efstaleiti 5
IS 103 Reykjavík
5 400 300
5 400 301
logos@logos.is
www.logos.is

Reykjavík, 9. júlí 2018
Málanr. 3758-18-0508

Efni: Athugasemdir við kröfu um ógildingu skráningar vörumerkisins „Viðskiptaráð“

Umbjóðandi okkar, Viðskiptaráð Íslands, kt. 690269-2369, hefur falið LOGOS lögmannsþjónustu að gæta hagsmuna sinna í máli er varðar kröfu Félags atvinnurekenda, kt. 530169-5459, um að skráning vörumerkisins „Viðskiptaráð“ verði felld úr gildi.

Þann 15. maí 2018 barst tölvupóstur frá Einkaleyfastofu, þar sem umbjóðanda okkar var tilkynnt um kröfu Félags atvinnurekenda og honum gefinn kostur á að leggja fram athugasemdir vegna kröfunnar.

Umbjóðandi okkar gerir þá kröfu að kröfu Félags atvinnurekenda verði hafnað og að skráning merkisins haldi gildi sínu, enda telur hann að forsendur þess að unnt sé að fella úr gildi skráningu vörumerkisins séu ekki til staðar.

1. Málavextir

Tildrög þessa máls eru á þann veg að umbjóðandi okkar fékk merkið „Viðskiptaráð“ skráð sem vörumerki þann 31. október 2016, sbr. skráning nr. V0098781. Í upphafi var kröfu um skráningu merkisins hafnað á þeim grundvelli að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki („vörumerkjalog“). Einkaleyfastofa veitti umbjóðanda okkar þó kost á að leggja fram gögn og upplýsingar sem sýnt gætu fram á að merkið hefði öðlast sérkenni á grundvelli notkunar, sbr. 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga.

Umbjóðandi okkar lagði fram fjölda gagna, m.a. umfjallanir fjölmiðla um Viðskiptaráð, umsagnir Viðskiptaráðs um lagafrumvörp, greinar starfsmanna Viðskiptaráðs, skýrslur þeirra og kynningar, sem sýndu glögglega fram á að heitið „Viðskiptaráð“ hefur verið notað með víðtækum hætti um umbjóðanda okkar í fjölda ára.

Í kjölfar framlagningar umræddra gagna féllst Einkaleyfastofa á skráningu merkisins „Viðskiptaráð“, en gögnin voru talin staðfesta það að merkið hefði öðlast sérkenni í skilningi 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga með áralangri og víðtækri notkun Viðskiptaráðs Íslands á merkinu, sbr. skráning nr. V0098781.

Í mars 2018 fékk umbjóðandi okkar tilkynningu þess efnis að Félag atvinnurekenda hygðist stofna sérstakt ráð sem bæri heitið „Íslensk-evrópska viðskiptaráðið“. Taldi Viðskiptaráð Íslands þessa fyrirhuguðu notkun á heitinu „Viðskiptaráð“ skýrt brot á vörumerkjarétti þeirra og sendi af þeim sökum bréf til Félags atvinnurekenda, dags

26. mars 2018, þar sem skorað var á félagið að láta af allri notkun á heitinu „Viðskiptaráð“. (fskj. bréf dags. 26. mars 2018)

Efstaleiti 5
IS 103 Reykjavík
5 400 300
5 400 301

logos@logos.is
www.logos.is

Þann 4. maí 2018 barst svar frá Félagi atvinnurekenda þar sem fram kom að félagið teldi enga ástæðu til þess að hætta notkun á orðinu „viðskiptaráð“ og að bréf hefði verið sent til Einkaleyfastofu þar sem krafist væri afskráningar merkisins „Viðskiptaráð“. Er umbjóðanda okkar barst formleg tilkynning frá Einkaleyfastofu þess efnis að krafa hefði borist um að skráning merkisins „Viðskiptaráð“ yrði felld úr gildi, sendi umbjóðandi okkar annað bréf til Félags atvinnurekenda, dags. 15. maí 2018, þar sem sjónarmið og kröfur Viðskiptaráðs Íslands voru ítrekuð.

Íslensk-evrópska viðskiptaráðið var svo stofnað þann 16. maí 2018.

Umbjóðandi okkar er skráður eigandi vörumerkisins „Viðskiptaráð“ og sem slíkur nýtur hann einkaréttar til notkunar þess. Telur umbjóðandi okkar aðstæður ekki vera með þeim hætti að þær geti verið grundvöllur ógildingar skráningar vörumerkisins „Viðskiptaráð“ og krefst þess því að kröfu félags atvinnurekenda verði hafnað og að skráningin haldi gildi sínu.

2. Málsástæður

2.1 Skortur á lögmætum hagsmunum

Í fyrsta lagi telur umbjóðandi okkar að Félag atvinnurekenda hafi ekki lögmætra hagsmuna að gæta af úrlausn málsins og geti þar af leiðandi ekki krafist þess að skráningin verði felld úr gildi. Í 30. gr. a vörumerkjálaga kemur fram að eftir að merki hefur verið skráð og andmæla- og/eða áfrýjunarfrestir eru liðnir geti hver sá sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta krafist þess að Einkaleyfastofan felli úr gildi skráningu ef skilyrði 28. gr. eru uppfyllt (áherslubreytingu bætt við).

Líkt og fram kemur á heimasíðu Félags atvinnurekenda er félagið hagsmunasamtök fyrirtækja í inn- og útflutningi, heildsölu og smásölu. Starfsemi félagsins felst m.a. í því að félagið gætir hagsmuna aðildarfyrirtækja sinna með því að vera framvörður heilbrigðra verslunarháttá sem tryggir réttlátar leikreglur í samkeppni og eflir hag viðskipta og verslunar á Íslandi.

Á fylgiskjali 1 með kröfu félags atvinnurekenda kemur fram að Félag atvinnurekenda hýsi og sé í nánú samstarfi við þrjú viðskiptaráð (áherslubreyting undirritaðs). Starfsemi Félags atvinnurekenda felst því ekki í rekstri viðskiptaráða þrátt fyrir að félagið kunni að vera í samstarfi við slík ráð. Það eitt að tiltekið félag hýsi annað félag eða sé í samstarfi við það getur ekki leitt til þess að það sé bætt til þess að setja fram kröfu gagnvart stjórnvöldum fyrir þess hönd.

Í þeim gögnum sem Félag atvinnurekenda vísar í, kröfu sinni um afskráningu til stuðnings, er nánast ekkert sem sýnir fram á það að þau viðskiptaráð sem þar er fjallað um séu á einhvern hátt tengd Félagi atvinnurekenda. Í allri almennri umfjöllun virðist sem um sjálfstæð viðskiptaráð sé að ræða og að þau séu með öllu ótengd starfsemi Félags atvinnurekenda.

Félag atvinnurekenda hefur því sem slíkt enga lögvarða hagsmuni að gæta af úrlausn málsins og getur því ekki talist réttur aðili málsins. Enga heimild er að finna í vörumerkjälögum sem heimila hagsmunasamtökum, líkt og Félagi

atvinnurekenda, að setja fram kröfu í nafni samstarfsaðila þeirra. Aðild Félags atvinnurekanda að máli þessu er því með öllu órökstudd.

Með vísan til þessa telur umbjóðandi okkar að skilyrði 30. gr. a vörumerkjalaga um lögmæta hagsmuni og rökstudda kröfu séu ekki uppfyllt og ber því að hafna kröfu Félags atvinnurekenda.

Efstaleiti 5
IS 103 Reykjavík
5 400 300
5 400 301

logos@logos.is
www.logos.is

2.2 Sérkenni á grundvelli notkunar

Verði komist að þeirri niðurstöðu að Félag atvinnurekenda hafi lögmætra hagsmuna að gæta af úrlausn málsins mótmælir umbjóðandi okkar staðhæfingum Félags atvinnurekenda um að merkið „Viðskiptaráð“ skorti sérkenni og sé af þeim sökum ekki hæft til skráningar. Þvert á móti telur umbjóðandi okkar að merkið „Viðskiptaráð“ hafi öðlast sérkenni á grundvelli notkunar og að sérkenni það sem merkið hefur öðlast sé að rekja til þeirrar þjónustu og starfsemi sem Viðskiptaráðs Íslands innir af hendi.

Umbjóðandi okkar, Viðskiptaráð Íslands, er heildarsamtök fyrirtækja, félaga og einstaklinga í íslensku atvinnulífi. Viðskiptaráð var stofnað árið 1917 og hefur því verið sameiginlegur vettvangur íslensks viðskiptalífs í heila öld. Samtökin voru upphaflega stofnuð undir heitinu Verzlunarráð Íslands en árið 2005 var heitinu breytt í Viðskiptaráð Íslands. Sama ár var firmaheitið Viðskiptaráð skráð í fyrirtækjaskrá.

Líkt og fram kom í umsókn Viðskiptaráðs um skráningu vörumerkisins „Viðskiptaráð“ dags. 6. júlí 2016, liggur fyrir mikill fjöldi gagna sem sýna fram á víðtæka og áralanga notkun heitisins „Viðskiptaráð“ í tengslum við umfjöllun um Viðskiptaráð Íslands og starfsemi þess. Vísar umbjóðandi okkar sérstaklega til þeirra gagna og sjónarmiða um skráningarhæfni merkisins sem fram koma í umsókn hans um skráningu merkisins, dags. 6. júlí 2016 (fskj. 1). Til viðbótar við þau gögn lögð voru fram með umræddri umsókn liggja ennfremur fyrir gögn frá þeim tíma til dagsins í dag sem sýna fram á notkun hugtaksins „Viðskiptaráð“ í tengslum við umbjóðanda okkar og starfsemi hans. Ber einnig að líta til slíkra gagna við mat á því hvort merkið skorti sérkenni sbr. 2. másl. 1. mgr. 28. gr. vörumerkjalaga. Má þar benda á fjölmiðlaumfjallanir (fskj. 2), ummæli alþingismanna (fskj. 3) og stjórnvaldsfyrirmæli (fskj. 4) en af þessum gögnum má sjá að oftast er eingöngu notast við hugtakið „viðskiptaráð“ í tengslum við starfsemi Viðskiptaráðs Íslands.

Við mat á því hvort merki hafi öðlast nægilegt sérkenni á grundvelli notkunar ber að líta til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hafi verið í notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Umbjóðandi okkar telur að skilyrðið um tímalengd notkunarinnar sé uppfyllt enda sýna fyrrnefnd gögn fram á 13 ára samfelld notkun merkisins. Skilyrðinu um umfang notkunarinnar er jafnframt uppfyllt enda sýna gögnin fram á fjölbreytta og víðtæka notkun hugtaksins „Viðskiptaráð“ í tengslum við starfsemi og þjónustu Viðskiptaráðs Íslands. Með hliðsjón af þessu telur umbjóðandi okkar liggja fyrir að merkið „Viðskiptaráð“ hafi öðlast sérkenni á grundvelli notkunar í skilningi 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga og að merkið sé því þess eðlis að geta greint vörur og þjónustu Viðskiptaráðs Íslands frá vörum og þjónustu annarra sbr. 1. mgr. 2. gr. og 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga.

Ennfremur telur umbjóðandi okkar að sérkenni það sem hugtakið hefur öðlast á grundvelli notkunar geti ekki verið að rekja til neins annars en umbjóðanda okkar. Hefur merkið með svo víðtækri og langri notkun og raun ber vitni áunnið sér sérkenni í huga hins almenna neytanda sem tengir orðið við þá starfsemi og þjónustu sem umbjóðandi okkar veitir. Líkt og að framan greinir er ekkert í þeim gögnum sem Félag atvinnurekenda vísar í kröfu sinni til stuðnings, sem bendir til þess að einhvern tengsl séu á milli Félags atvinnurekenda og þeirra viðskiptaráða sem það er í samstarfi við. Það er því óhugsandi að sérkenni það sem heitið „Viðskiptaráð“ hefur öðlast megi að einhverju leyti rekja til starfsemi Félags atvinnurekenda og þess þá heldur að hinn almenni neytandi tengi heitið við Félag atvinnurekenda. Breytir þar engu um þó félagið kunnir að hafa verið fyrra til að nota heitið „Viðskiptaráð“ með einhverjum hætti í starfsemi sinni.

Umbjóðandi okkar bendir á að nú þegar hefur verið fallist á fyrrnefnd sjónarmið Viðskiptaráðs um að merkið „Viðskiptaráð“ hafi öðlast sérkenni vegna notkunar. Var það gert er Einkaleyfastofa samþykkti skráningu vörumerkisins en eðli máls samkvæmt framkvæmir Einkaleyfastofa ítarlega könnun á aðstæðum og vörumerkinu áður en tekin er ákvörðun um hvort samþykkja eða synja skuli skráningu. Í ljósi þess að fallist hefur verið á umsókn Viðskiptaráðs um skráningu vörumerkisins hvílir það á Félagi atvinnurekenda að sýna fram á aðstæður séu allt að einu með þeim hætti að merkið „Viðskiptaráð“ skorti sérkenni. Það hefur Félag atvinnurekenda ekki gert og telur umbjóðandi okkar ekkert hafa fram komið í málatilbúnaði Félags atvinnurekenda sem hnekk getur mati Einkaleyfastofunnar um skráningu vörumerkisins. Ber af þeim sökum að hafna kröfum félagsins.

Yrði fallist á kröfu Félags atvinnurekenda um afskráningu, og því þannig heimilt að nýta merkið „Viðskiptaráð“ í starfsemi sinni, myndi það leiða til verulegrar ruglingshættu. Tilgangur og starfsemi hins Íslensk-eyrópska viðskiptaráðs fellur undir þá flokka sem orðmerki Viðskiptaráðs er skráð fyrir auk þess sem auðkenni félagsins er ruglingslega líkt orðmerkinu „Viðskiptaráð“. Þar sem almenningur tengir hugtakið „Viðskiptaráð“ við starfsemi og þjónustu Viðskiptaráðs Íslands er líklegt að ruglingur skapist og almenningur telji að þjónusta Íslensk-eyrópska viðskiptaráðsins sé á vegum Viðskiptaráðs Íslands eða í tengslum við það með öðrum hætti.

Til viðbótar við framangreind sjónarmið telur umbjóðandi okkar jafnframt ljóst af þeim gögnum sem lögð voru fram með umsókn um skráningu merkisins, að Viðskiptaráð Íslands sé, óháð skráningu, réttmætur handhafi vörumerkisins „Viðskiptaráð“ á grundvelli 13 ára samfelldrar notkunar þess, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga.

Í ljósi ofangreinds og framlagðra gagna telur umbjóðandi okkar að merkið „Viðskiptaráð“ hafi öðlast sérkenni við notkun og sé af þeim sökum skráningarhæft. Krefst umbjóðandi okkar þess að kröfu félags atvinnurekenda verði hafnað og að skráning nr. V0098781 haldi gildi sínu.

2.3 Notkun Félags atvinnurekenda á hugtakinu „Viðskiptaráð“

Að lokum bendir umbjóðandi okkar á þrátt fyrir að Félag atvinnurekenda kunnir að hafa verið fyrra til að nota hugtakið „Viðskiptaráð“ með einhverjum hætti í starfsemi sinni þá getur það eitt og sér ekki verið grundvöllur þess að afskrá beri

vörumerki Viðskiptaráðs og þess þá heldur að líta beri svo á Félag atvinnurekenda sé réttmætur handhafi merkisins.

Efstaleiti 5
IS 103 Reykjavík
5 400 300
5 400 301

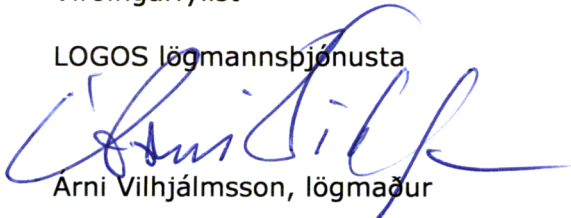
logos@logos.is
www.logos.is

Samkvæmt 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjálaga getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis. Til þess hins vegar að svo geti verið verður aðili að sanna að hann hafi verið fyrstur til að nota ákveðið vörumerki auk þess að sýna fram á að raunverulega notkun (e. genuine use) í skilningi vörumerkjaréttarins sbr. Hrd. í máli nr. 437/2008. Með því er átt við að notkun vörumerkisins verði að tengjast raunverulegri markaðssetningu vöru eða þjónustu. Umbjóðandi okkar telur þetta skilyrði ekki uppfyllt.

Að lokum vill umbjóðandi okkar benda á að samkvæmt 9. gr. vörumerkjálaga getur yngri réttur á vörumerki notið verndar jafnhliða rétti á eldra merki þótt villast megi á merkjunum ef eigandi eldra merkis hefur ekki innan hæfilegs tíma gert nauðsynlegar ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir notkun yngra merkis. Viðskiptaráð Íslands hefur notað heitið „Viðskiptaráð“ með samfelldum hætti síðan árið 2005 án nokkurra athugasemda. Með skráningu merkisins þann 31. október 2016, sbr. skráning nr. V0098781, öðlaðist umbjóðandi okkar síðan einkarétt til notkunar á merkinu og þar með rétt til þess að bannað öðrum notkun þess í atvinnustarfsemi sinni, sbr. 4. gr. vörumerkjálaga. Rétt er geta þess að krafa umbjóðanda lýtur stofnun hins „Íslensk-evrópska viðskiptaráðs“ sem átti sér stað eftir að skráning vörumerkisins umbjóðanda okkar var samþykkt en tekur ekki til þeirra ráða sem áður voru stofnuð.

Virðingarfyllst

LOGOS lögmannsþjónusta



Arni Vilhjálmsson, lögmaður

Fylgiskjöl

1. Umsókn Viðskiptaráðs Íslands um skráningu á vörumerkinu „Viðskiptaráð“, dags. 6. júlí 2016.
2. Umfjallanir fjölmiðla um Viðskiptaráð Íslands
3. Ummæli Andrésar Inga Jónssonar alþingismanns, dags. 29. nóvember 2017
4. Reglugerð um starfsreglur höfundarréttarnefndar og höfundarréttarráðs nr. 500/2008.

Einkaleyfastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 11. september 2018

EFNI: Svargreinergerð Félags atvinnurekenda vegna kröfu um afskráningu merkisins „Viðskiptaráð“, auðkennt V0098781

Félag atvinnurekenda (hér eftir „sóknaraðili“) hefur mótttekið athugasemdir Viðskiptaráðs Íslands (hér eftir „varnaraðili“) við kröfu um ógildingu skráningar vörumerkisins „Viðskiptaráð“, dags. 9. júlí 2018.

Sóknaraðili lagði fram kröfu um afskráningu vörumerkisins eftir að hafa mótttekið kröfu varnaraðila um að sóknaraðili léti af allri notkun á auðkenninu „viðskiptaráð“ en sóknaraðili hefur um árábil rekið viðskiptaráð sem fela í sér heiti starfseminnar, þ.e. *viðskiptaráð*.

Um lögmæta hagsmuni

Skv. 30. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (hér eftir „vml.“) getur hver sá sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta krafist þess, eftir að merki hefur verið skráð og andmæla- og/eða áfrýjunarfrestir eru liðnir, að Einkaleyfastofan felli úr gildi skráningu ef skilyrði 28. gr. eru uppfyllt.

Er það mat varnaraðila að sóknaraðili hafi ekki lögmætra hagsmuna að gæta af úrlausn málsins þar sem viðskiptaráð sóknaraðila virðist vera sjálfstæð viðskiptaráð og með öllu ótengd sóknaraðila. Sóknaraðili geti þar af leiðandi ekki krafist þess að skráningin verði felld úr gildi.

Sóknaraðili hafnar því að hann hafi ekki lögmætra hagsmuna að gæta. Á heimasíðu sóknaraðila má finna umfjöllun um þau viðskiptaráð sem sóknaraðili rekur undir fyrirsögninni „*Viðskiptaráðin okkar*“, sjá **fskj. 1**. Kemur þar fram að félagið hýsi fjögur viðskiptaráð; Íslensk-kínverska viðskiptaráðið, Íslensk-indverska viðskiptaráðið, Íslensk-tailenska viðskiptaráðið og Íslensk-evrópska viðskiptaráðið. Þá segir á heimasíðu sóknaraðila: „Félag atvinnurekenda miðlar viðskiptasamböndum og sinnir kynningarstarfi á erlendum mörkuðum. Félagið tekur þátt í erlendum vörusýningum og sér um móttöku erlendra viðskiptasendinefnda, meðal annars í gegnum viðskiptaráðin þrjú“, sjá **fskj. 2**.

Viðskiptaráð sóknaraðila eru öll í nánum tengslum við starfsemi sóknaraðila og stofnuð að hans undirlagi, sjá m.a. tilkynningar á heimasíðu og Facebook-síðu sóknaraðila dags. 7., 16. og 17. maí sl. á **fskj. 3, 4 og 5**. Íslensk-evrópska viðskiptaráðið sem stofnað var 17. maí hefur hins vegar ekki enn verið skráð í fyrirtækjaskrá sökum fyrirfram innsendra andmæla varnaraðila við skráningu ráðsins, með tilheyrandi óþægindum. Beiðni um kennitölu var send fyrirtækjaskrá þann 11. júní sl. og lagði sóknaraðili út fyrir greiðslu vegna beiðninnar, sjá **fskj. 6**. Hagsmunir sóknaraðila eru því augljósir.

Um sérkenni á grundvelli notkunar

Um sérkenni á grundvelli notkunar vísar sóknaraðila að mestu til umfjöllunar í kröfu sinni dags. 3. maí 2018. Það er mat sóknaraðila að orðið viðskiptaráð skorti sérkenni og aðgreiningarhæfni í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. og varnaraðili geti ekki talist hafa öðlast sérkenni á grv. markaðsfestu, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. sem veiti honum einkarétt til notkunar orðsins viðskiptaráð. Rétt heiti varnaraðila sé *Viðskiptaráð Íslands* og njóti það heiti réttilega verndar sem firmaheiti og vörumerki, sjá **fskj. 7 og 8**. Það sé gjörsamlega

ótækt að varnaraðili geti farið fram á skráningu á styttingu á firmaheiti sínu til þess eins, að því er virðist, að koma í veg fyrir notkun sóknaraðila á heitinu viðskiptaráð. Er það mat sóknaraðila að vörumerkið Viðskiptaráð hafi verið skráð á grundvelli ófullnægjandi gagna.

Þá vill sóknaraðili benda á að í greinargerð er það ranglega fullyrt að Viðskiptaráð hafi verið skráð sem firmaheiti í fyrirtækjaskrá árið 2005. Viðskiptaráð hefur aldrei verið skráð sem firmaheiti í Fyrirtækjaskrá. Viðskiptaráð Íslands er það hins vegar.

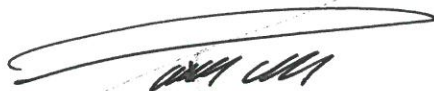
Í greinargerð varnaraðila er því haldið fram að ef fallist yrði á kröfu sóknaraðila og félaginu yrði heimilt að nota orðið viðskiptaráð í starfsemi sinni myndi það leiða til verulegrar ruglingshættu. Er þessi staðhæfing þvert á það sem áður hefur komið fram í málatilbúnaði sóknaraðila, þar sem því er alfarið hafnað að almenningur tengi viðskiptaráð sóknaraðila með nokkrum hætti við starfsemi varnaraðila.

Um notkun sóknaraðila á hugtakinu „Viðskiptaráð”

Sóknaraðili telur ástæðu til að taka fram að hann hefur ekki gert kröfu um skráningu vörumerkisins Viðskiptaráð, eins og greinargerð varnaraðila virðist á þörtum miðast við, þvert á móti afskráningu þess. Þá lýtur krafa sóknaraðila ekki að lögmati vörumerkja hans.

Líkt og rakið hefur verið seldi sóknaraðila varnaraðila heitið *Viðskiptaráð Íslands* árið 2005 og hefur sóknaraðili því edlilega ekki haft neinar athugasemdir við heiti varnaraðila eða ástæðu til að mótmæla heiti hans, sbr. 9. gr. vml. Sóknaraðili mótmælir hins vegar vörumerkjaskráningu varnaraðila á heitinu Viðskiptaráð, sem skráð var 31. október 2016, og sóknaraðili fékk fyrst upplýsingar um í mars sl.

Virðingarfyllst,

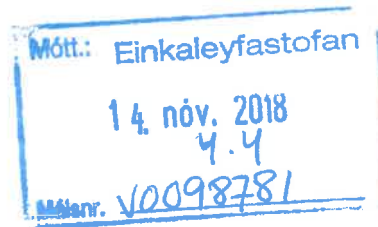


Páll Rúnar Mikael Kristjánsson hrl.
Málflutningsstofu Reykjavíkur

Fylgiskjöl:

1. Útprintun af heimasíðu sóknaraðila, ódags.
2. Útprintun af heimasíðu sóknaraðila, ódags.
3. Frétt af Facebook-síðu sóknaraðila, dags. 7. maí 2018.
4. Frétt af heimasíðu sóknaraðila, dags. 16. maí 2018.
5. Frétt af Facebook-síðu sóknaraðila, dags. 17. maí 2018.
6. Kvittun fyrir millifærslu, dags. 11. júní 2018.
7. Útprintun úr fyrirtækjaskrá, ódags.
8. Skjáskot af heimasíðu varnaraðila, ódags.

Einkaleyfastofa
Engjateigi 3
105 Reykjavík



Reykjavík, 9. nóvember 2018
Mál.nr. 3758-18-0508
Tilvísun: 201805-4243, 4.4

Efni: Seinni athugasemdir Viðskiptaráðs vegna kröfu Félags atvinnurekenda um ógildingu skráningar vörumerkisins „Viðskiptaráð“

Vísað er til tölvupósts Einkaleyfastofu frá 12. september 2018 þar sem umbjóðanda okkar, Viðskiptaráði Íslands, kt. 690269-2369, er gefinn kostur á að leggja fram athugasemdir við seinni greinargerð Félags atvinnurekenda frá 11. september 2018 í máli er varðar kröfu Félags atvinnurekenda um að skráning vörumerkisins „Viðskiptaráð“ verði felld úr gildi.

Með greinargerð til Einkaleyfastofu, dags. 9. júlí 2018, lagði umbjóðandi okkar fram fyrri athugasemdir sínar og er þar að finna lýsingu á málavöxtum og ítarleg rök færð fyrir því að hafna eigi fyrrnefndri kröfu Félags atvinnurekenda. Vísar umbjóðandi okkar til þess er þar kemur fram.

Umbjóðandi okkar hafnar því sem fram kemur í greinargerð Félags atvinnurekenda og telur ekkert koma þar fram sem leiða beri til þess að fella skráningu merkisins „Viðskiptaráð“ úr gildi. Umbjóðandi okkar telur þó rétt að áréttta nokkur atriði og koma að eftirfarandi athugasemdum.

Sérkenni vörumerkisins „Viðskiptaráð“

Umbjóðandi okkar var stofnaður árið 1917 og hefur hann því verið starfandi í meira en heila öld. Starfsemin hefur alla tíð verið sú sama þ.e. að vinna að sameiginlegum hagsmunamálum atvinnulífs, óháð atvinnugreinum eða stærð fyrirtækja, og að efla frjálsa verslun og framtak. Viðskiptaráð hefur átt aðkomu að fjölda verkefna og hugmynda sem leitt hefur til mikils ávinnings í íslensku viðskiptalífi. Meðal þeirra verkefna sem Viðskiptaráð hefur átt aðkomu að frá stofnun þess eru eftirfarandi: (fskj. 1)

- stofnun Kaupþings Reykjavíkur árið 1921, forvera Kauphallarinnar
- aðstoð við að semja fyrsta frumvarp laga um varnir gegn óréttmætum verslunarháttum
- stjórn Verzlunarskóla Íslands árið 1922 og hefur verið bakhjarl skólans allar götur síðan
- aðkoma að stofnun upplýsinga- og innheimtuskrifstofu fyrir kaupsýslumenn árið 1928, sem síðar varð hluti af Creditinfo
- aðkoma að stofnun Verslunarbanka Íslands hf. og Tollvörugæymslunnar hf.
- umsjón með upplagseftirliti dagblaða og samræmdri vefmælingu á Íslandi, nú modernus.is
- stofnaðili Háskólans í Reykjavík og einn af bakhjörllum hans í dag
- útgáfa og eftirfylgni við leiðbeiningar um góða stjórnarhætti frá árinu 2003
- kortlagning umfangs lítilla og meðalstórra fyrirtækja í hagkerfinu árið 2009 en það var í fyrsta skipti á Íslandi

- stendur fyrir mælingum á samkeppnishæfni Íslands í samstarfi við IMD viðskiptaháskólann í Sviss ár hvert

Umbjóðandi okkar ítrekar fyrri sjónarmið sín um að merkið „Viðskiptaráð“ hafi öðlast nægilegt sérkenni á grundvelli notkunar og uppfylli þar af leiðandi öll skilyrði skráningar vörumerkis.

Vísar umbjóðandi okkar í þeim efnum til þeirra gagna sem lögð hafa verið fram. Sýna þau fram á 13 ára samfellda og víðtæka notkun merkisins „Viðskiptaráð“ í tengslum við starfsemi og þjónustu umbjóðanda okkar. Gögnin eru jafnframt mjög fjölbreytt en um er að ræða umfjallanir í fjölmiðlum, umsagnir um lagafrumvörp, tímarits- og blaðagreinar, kynningar, skýrslur, reikninga, og texta í stjórnvaldsfyrirmælum.

Í ljósi umfangsmikillar starfsemi umbjóðanda okkar sem átt hefur sér stað yfir langan tíma og hve víðtæk og fjölbreytt gögn liggja fyrir sem sýna fram á notkun merkisins „viðskiptaráð“ í tengslum við umbjóðanda okkar má ráða að meirihluti almennings tengir orðið „viðskiptaráð“ við umbjóðanda okkar.

Telur umbjóðandi okkar þannig að vörumerki hans, „Viðskiptaráð“, hafi öðlast sérkenni á grundvelli notkunar. Merkið uppfylli því skilyrði 2. mgr. 3. gr., sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. og ber því að hafna kröfu Félags atvinnurekenda um niðurfellingu skráningar þess.

Vísar umjóðandi okkar til úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda nr. 5/2009 Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. gegn Einkaleyfastofunni máli sínu til stuðnings.

Ruglingshætta

Í seinni greinargerð Félags atvinnurekenda er því haldið fram að í málsástæðum umbjóðanda okkar felist ákveðin þversögn sem felist í því að annars vegar er því haldið fram að það muni leiða til ruglingshættu ef Félagi atvinnurekenda yrði heimilt að nota merkið „viðskiptaráð“ og hins vegar að almenningur tengi hugtakið viðskiptaráð ekki við starfsemi Félags atvinnurekenda.

Umbjóðandi hafnar því að í þessu felist þversögn heldur þvert á móti undirstrikar þetta þá ruglingshættu sem myndi skapast yrði, öðrum aðilum þ. á m. Félagi atvinnurekenda heimilt að nýta merkið í atvinnustarfsemi sinni. Í ljósi þess sérkennis sem orðið „viðskiptaráð“ hefur öðlast, og rekja má alfarið til notkunar umbjóðanda okkar á merkinu í atvinnustarfsemi sinni, sbr. 2. mgr. 13. gr. og 2. mgr. 3. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 („vml“), liggur fyrir að almenningur tengir orðið ekki lengur við hina „almennu“ merkingu orðið heldur við starfsemi umbjóðanda okkar og þá þjónustu sem hann veitir. Það er því ljóst að ef annar, ótengdur aðili, færi að nota merkið í starfsemi sinni myndi skapast ruglingshætta sem nánar tiltekið fælist í því að neytandinn teldi að starfsemin væri á vegum umbjóðanda okkar eða stafaði með öðrum hætti frá honum.

Tilgangur vörumerkjaréttar er m.a. að koma í veg fyrir slíka ruglingshættu en í 4. gr. segir að í vörumerkjarétti felst að aðrir en eigandi vörumerkis mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans, ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

Líkt og fram hefur komið er orðmerkið „Viðskiptaráð“ skráð fyrir eftirfarandi vöru- og þjónustuflokka.

- Flokkur 16: Pappír; prentað mál; fræðslu- og kennslugögn.

- Flokkur 35: Ráðgjafabjónusta og hagsmunagæsla á sviði viðskipta; söfnun viðskiptaupplýsinga; viðskiptarannsóknir; upplýsingabjónusta á sviði viðskipta; dreifing á auglýsingaefni; markaðsrannsóknir.
- Flokkur 41: Skipulag og stjórnun á ráðstefnum, þingum, málastofum og vinnustofum; útgáfubjónusta, þ.á m. útgáfa upprunavottorða og skírteina; fræðslubjónusta; bókaútgáfa, útgáfustarfsemi um stjórnunarhætti fyrirtækja.
- Flokkur 45: Lögfræðibjónusta; gerðardómsbjónusta.

Tilgangur hins fyrirhugaða Íslensk-evrópska viðskiptaráðs er að efla verslunar- og viðskiptasambönd milli Íslands og Evrópusambandsins, beita sér fyrir því að rekstur samningsins um Evrópska efnahagssvæðið gangi sem best og stuðla að því að viðskipti samkvæmt tvíhliða samningum Íslands og ESB gangi sem greiðast fyrir sig.

Þjónusta þessi samsvarar þeirri þjónustu sem vörumerki umbjóðanda okkar er skráð fyrir og er þjónustulíkingin í skilningi 4. gr. vml. því algjör. Hvað varðar merkið sjálft er jafnframt ljóst að auðkennið „Íslensk-evrópska viðskiptaráðið“ er ruglingslega líkt merkinu „Viðskiptaráð“. Orðið „viðskiptaráð“ í auðkenninu „Íslensk-evrópska viðskiptaráðið“ er augljóslega áherslupátturinn í auðkenninu enda fela orðin „Íslensk-evrópska“ eingöngu í sér landfræðilega tilvísun og bæta ekki við neinu sérkenni við merkið. Ríkjandi þátturinn í báðum auðkennunum, þ.e. orðið „viðskiptaráð“, er því nákvæmlega sá sami. Eru því a.m.k. tengsl með merkjunum í skilningi 4. gr. vml.

Það liggur því fyrir að slík líkindi eru með vörumerki umbjóðanda okkar og auðkenni hins Íslensk-Evrópska viðskiptaráðs að hætt yrði við ruglingi ef hinu síðarnefnda yrði heimilt að nota merkið í starfsemi sinni.

Að öðru leyti en að framan greinir ítrekar umbjóðandi okkar þau sjónarmið og þær málstæður sem fram koma í fyrri greinargerð, dags. 9. júlí 2018.

Virðingarfyllt

LOGOS lögmannsþjónusta



Yr Sigurðardóttir

F.h. Arna Vilhjálmssonar lögmanns