

## Úrskurður nr. 15/2018

17. desember 2018

**Andmæli gegn skráningu merkisins PIERRE DE COUBERTIN nr. 1 293 867**

**Comité International Olympique, Sviss gegn Tempting Brands Netherlands B.V, Hollandi.**

### Málavextir

Þann 3. apríl 2016 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Tempting Brands Netherlands B.V., De Smalle Zijde 3, NL-3903 LL, Veenendaal, Hollandi, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1 293 867, PIERRE DE COUBERTIN færi fram á að skráning hans gilti hér á landi, sbr. 51. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.). Sótt var um skráningu fyrir vörur í flokkum 3, 9, 14, 18, 25 og 28. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. desember 2016.

Með erindi, dags. 10. febrúar 2017, andmælti Árnason Faktor ehf. skráningu merkisins f.h. Comité International Olympique, Chateau de Vidy, CH-1007 Lausanne, Sviss. Andmælin byggja á 2., 4., 7. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.)

Tego ehf. kom fram fyrir hönd eiganda á meðan á málsmeðferð stóð og lagði hvor aðili um sig inn þrjár greinargerðir. Með erindi Einkaleyfastofunnar, dags. 19. febrúar 2018, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að málið yrði tekið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### Málsástæður og lagarök

#### *Fyrsta greinargerð andmælanda*

Andmælandi byggir andmæli sín gegn skráningu merkisins PIERRE DE COUBERTIN, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 293 867, fyrst og fremst á því að í merkinu felist nafn annars manns, sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.) auk þess sem byggt er á 2., 7. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. sömu laga.

Andmælandi rekur sögu Pierre de Coubertin sem fæddist 1863 og áhrifa hans á íþróttahreyfinguna. Fram kemur m.a. að hann hafi verið helsti hvatamaðurinn að endurvakningu Ólympíuleikanna árið 1896 og vegna starfa sinna hafi hann stundum verið nefndur faðir nútíma Ólympíuleika. Hann hafi m.a. verið fyrsti forseti Alþjóðaólympíunefndarinnar (sem er andmælandi í máli þessu) og gegnt því starfi í 30 ár ásamt því að vera liðsmaður hennar allt til dauðadags. Áhrifa hans gæti víða á Ólympíuleikunum og m.a. sé sérstök viðurkenning veitt af Alþjóðaólympíunefndinni fyrir íþróttamennsku sem bera nafn hans, Pierre de Coubertin verðlaunin. Að mati andmælanda sé ljóst að íslenskir neytendur þekki vel til Pierre de Coubertin enda sé að jafnaði fjallað um hann í tengslum við Ólympíuleikana þegar þeir eru haldnir, endurvakningu þeirra, menningu og hefðir.



Fram kemur í greinargerð andmælanda að eigandi virðist hafa skráð vörumerkið í þeim tilgangi að hagnast á orðspori þessa forgöngumanns að endurvakningu Ólympíuleikanna. Bendir andmælandi á að viðskiptalíkan eiganda byggist á veitingu leyfa til notkunar ýmissa vörumerkja og því þurfi þriðju aðilar að fara í gegnum fyrirtæki hans við notkun á eins eða líkum vörumerkjum í tengslum við þær vörur og þjónustu sem vörumerki eiganda er skráð fyrir.

Andmælandi tekur hvern tölulið 1. mgr. 14. gr. vml. sem hann byggir á fyrir sig og miðast eftirfarandi málsástæðulýsingar að því.

*Nafn annars manns, sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.*

Andmælandi bendir á að í 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. sé að finna takmörkun á því hvaða merki megi skrá sem vörumerki en þar komi fram að ekki megi skrá vörumerki ef í merkinu felst eitthvað það sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við nafn annars manns eða mynd, enda sé þá ekki átt við löngu látna menn. Í athugasemdum í greinargerð með ákvæði því sem varð að 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. kemur fram að við skýringar á ákvæðinu verði ekki einungis að hafa í huga að nafnið sé sjaldgæft eða sérkennilegt heldur m.a. söguleg og landfræðileg hugartengsl.

Í ljósi ofangreinds sé rík ástæða til að ætla að almenningur tengi vörumerkið PIERRE DE COUBERTIN við Pierre de Coubertin, föður nútíma Ólympíuleikanna, enda sé iðulega vísað til hans í umræðu um Ólympíuleikana hér á landi. Að mati andmælanda munu neytendur tengja vörumerkið við andmælanda, Alþjóðaólympíunefndina, sem Pierre de Coubertin hafi stofnað. Nafnið veki upp ákveðin söguleg og landfræðileg hugartengsl við þekktan einstakling en leggja beri til grundvallar tengsl sem nafn skapar í huga almennings. Vísar andmælandi til úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 7/2012 varðandi merkið JELZIN sem hafnað var hér á landi með vísan til þess að merkið veki upp tengsl við Boris Jelzin, fyrrum forseta Rússlands, sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Andmælandi, sem og Íþrótt- og Ólympíusamband Íslands, haldi nafni Pierre de Coubertin á lofti en íslenskir blaðamenn minnst einnig áhrifa og mótandi athafna hans á Ólympíuleikana reglulega í tengslum við það þegar leikarnir eru haldnir. Að mati andmælanda fær framangreint enn fremur stoð í því að skráningaryfirvöld víða um heim hafa hafnað skráningu hins andmælda merkis, PIERRE DE COUBERTIN, með vísan til þess að um þekktan einstakling sé að ræða sem hafi tengsl við andmælanda. Að mati andmælanda sé ljóst að nafn Pierre de Coubertin skapi tengsl við þekktan einstakling og því beri að ógilda skráningu merkisins PIERRE DE COUBERTIN, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 293 867.

*Villandi vörumerki, sbr. 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.*

Andmælandi rekur það sem kemur fram í ákvæði 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Hann ítrekar þá tengingu sem nafn Pierre de Coubertin hafi við starfsemi hans og bendir einnig á að algengt sé að íþróttanefndir selji ýmiss konar varning í tengslum við störf sín. Að mati andmælanda sé ljóst að neytendur munu telja varning seldan undir hinu andmælda merki, PIERRE DE COUBERTIN, koma frá andmælanda og Ólympíuleikunum eða hafi tengsl við þá.



Ofangreint fái einnig stoð í því að skráningaryfirvöld víða um heim hafi hafnað skráningu á hinu andmæлта merki með vísan til þess að um þekktan einstakling sé að ræða sem hafi tengsl við andmælanda. Andmælandi tekur einnig fram að hann hafi staðið vörð um nafn Pierre de Coubertin með því að leggja inn andmæli gegn alþjóðlegri skráningu nr. 1 293 867 þar sem skráningaryfirvöld hafa ekki hafnað umsókn merkisins.

Af framansögðu má ráða, að mati andmælanda, að skráningin PIERRE DE COUBERTIN vekur upp hugrenningartengsl við andmælanda og sjálfa Ólympíuleikana þrátt fyrir að eigandi hafi engin tengsl við þessa aðila og sé vörumerkið þ. a. l. villandi um uppruna varanna sem því er ætlað að auðkenna í flokkum 3, 9, 14, 18, 25 og 28.

*Alþekkt vörumerki, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.*

Andmælandi bendir á að ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. byggir á 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar [frá árinu 1883 um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar með síðari breytingum] um alþekkt merki (e. *well known*) og samkvæmt því sé ekki skylt að veita alþekktum merkjum vernd nema þau séu annað hvort skráð eða notuð í viðkomandi landi en hins vegar sé aðildarríkjum heimilt að veita víðtækari vernd, þ.e. láta hana ná til merkja sem hvorki eru skráð né notuð í því landi. Slíkt hafi verið gert hér á landi með ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Fyrir liggja að vörumerki andmælanda, PIERRE DE COUBERTIN, sé skráð<sup>1</sup> og notað víða erlendis. Merkið hafi ekki verið skráð eða notað hér á landi. Andmælandi hafi byggt upp vörumerki sitt með umfangsmikilli notkun í tengslum við Ólympíuleikana og vörur og þjónustu þeim tengdum.

Að mati andmælanda er hið andmæлта merki eins eða mjög líkt vörumerki hans og óskað er skráningar fyrir eins eða svipaðar vörur og þjónustu.

Andmælandi ítrekar að íslenskir fjölmiðlar minnst reglulega á vörumerki andmælanda, sérstaklega í tengslum við fjölmiðlaumfjöllun um Ólympíuleikana og hafi gert um árábil, sbr. dagblaða- og tímaritsgreinar á [www.timarit.is](http://www.timarit.is).

Með vísan til framangreinds telur andmælandi að vörumerki hans, PIERRE DE COUBERTIN, sé alþekkt hér á landi og njóti því ríkari verndar en ella og notkun annarra geti haft í för með sér rugling af hálfu neytenda, tengingu við vörur andmælanda, sögu og menningu Ólympíuleikanna og rýrnun á aðgreiningareiginleikum og orðspori vörumerkis andmælanda.

*Vond trú, sbr. 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.*

---

<sup>1</sup> Svissnesk skráning nr. P-505284, DE COUBERTIN  
Svissnesk skráning nr. P-505284, PIERRE DE COUBERTIN  
Alþjóðleg skráning nr. 535 262, CLUB COUBERTIN 92  
EUIPO nr. 005218482



Andmælandi vísar til þess sem kemur fram í ákvæði 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og bendir á að í athugasemdum með ákvæðinu segi að það svari til greinar 4.4 í tilskipun ráðsins 2008/95/EB. Þá sé ákvæðinu ætlað að koma til móts við kröfu 6. gr. g (septies) Parísarsamþykktarinnar þar sem fram komi að eigandi merkis hafi möguleika á að hindra óheimila skráningu merkja sem umboðsmaður hafi markaðssett í öðru landi og fengið skráð í sínu nafni. Andmælandi bendir á að meginreglan sé að vörumerkjaréttur sé landsbundinn og aðeins sé unnt að beita ákvæðinu þegar merki sem sótt er um er eins eða næstum eins og erlenda merkið, auk þess sem notkunin þurfi að taka til sömu eða sambærilegrar vöru eða þjónustu. Fram kemur að ákvæðinu sé ætlað að koma í veg fyrir óréttmæta notkun á viðskiptavild sem byggð hafi verið upp erlendis.

Andmælandi bendir á að ákvæði 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. sé undantekning frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn. Sönnunarbyrði um að eigandi hafi vitað eða hefði mátt vita um erlenda merkið eða verið í vondri trú hvíli á þeim sem andmælir slíkri skráningu. Þá bendir andmælandi einnig á að samkvæmt 3. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska Efnahagssvæðið beri að skýra lög og reglur, að svo miklu leyti sem við á, til samræmis við EES-samninginn og þær reglur sem á honum byggja.

Andmælandi telur að samkvæmt gögnum málsins verði að leggja til grundvallar að hann hafi áður en eigandi lagði inn umrædda umsókn fyrir vörumerkið PIERRE DE COUBERTIN hér á landi, aflað vörumerki sínu, PIERRE DE COUBERTIN, orðspors innan viðkomandi viðskiptasviðs. Andmælandi hafi í júní árið 2002 fengið vörumerkið skráð í Sviss og í júlí 2006 hafi vörumerkið verið skráð hjá Hugverkastofu Evrópusambandsins, EUIPO (þá OHIM). Andmælandi hafi einnig fengið vörumerkið CLUB COUBERTIN 92 skráð í ýmsum löndum. Hann hafi notað vörumerkið PIERRE DE COUBERTIN í tengslum við ýmsar vörur og þjónustu, m.a. þær sem eigandi ætlar merkinu að auðkenna. Nafni Pierre de Coubertin hafi verið haldið á lofti í yfir hundrað ár og hann hafi falið andmælanda að verja tiltekin hugverkaréttindi sín, þ. á m. Ólympíumerkið og almennar Ólympíueignir. Andmælandi telur að þegar eigandi sótti um skráningu hér á landi hafi andmælandi þegar áunnið merki sínu víðtæka alþjóðlega lagalega vernd, viðskiptavild og gott orðspor.

Fram kemur í greinargerð andmælanda að eigandi hafi haustið 2015 sent honum bréf og farið fram á að andmælandi hætti notkun á vörumerkinu (PIERRE DE) COUBERTIN eða líkum merkjum og myndi afskrá slík merki ef skráð. Andmælandi hafi ekki getað fallist á það og telur ljóst að viðskiptalíkan eiganda byggist á því að finna þekkt fyrirbæri með ákveðna tilvísun í huga neytenda, skrá það sem vörumerki og veita svo þriðju aðilum leyfi til að nota það vörumerki ásamt því að hindra aðra í að nota svipuð merki.

Á grundvelli heildarmats á atvikum málsins telur andmælandi sannað með óyggjandi hætti að eigandi hafi vitað eða mátt vita um tilvist vörumerkis andmælanda, PIERRE DE COUBERTIN enda liggja beinlínis fyrir staðfesting þess efnis í formi bréfs þegar hann fékk merki sitt skráð. Eigandi hafi þar með verið í vondri trú í skilningi 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 2. gr. laga nr. 44/2012 um breytingu á lögum nr. 45/1997 um vörumerki, með síðari breytingum. Við það mat



telur andmælandi það ekki geta skipt máli þótt tilgangur eiganda með skráningu merkisins hafi ekki eingöngu verið að hindra aðgang andmælanda að markaðnum eða hagnast fjárhagslega á því, þar sem í skráningunni fólst í raun hindrun fyrir andmælanda á því að selja vörur sínar og þjónustu hér á landi undir eigin vörumerki. Verði hér einnig að líta til þeirrar víðtæku lagalegu verndar sem andælandi hafi aflað vörumerkinu sínu.

Framangreindu til stuðnings vísar andmælandi til dóms Hæstaréttar frá 1. desember 2016 í máli nr. 97/2016, Samba LLC gegn Sushisamba ehf. Að mati andmælanda voru atvik málsins með svipuðum hætti og í máli þessu. Í málinu þótti sannað með óyggjandi hætti að Sushisamba ehf. hefði vitað eða mátt vita um tilvist vörumerkisins SUSHISAMBA þegar Sushisamba ehf. fékk það skráð hér á landi og verið í vondri trú í merkingu ákvæðisins. Við það mat þótti ekki skipta máli þótt tilgangurinn með skráningunni hefði ekki eingöngu verið að hindra aðgang Samba LLC að markaðnum eða hagnast fjárhagslega á því þar sem í skráningunni hefði í raun falist hindrun fyrir Samba LLC á því að opna veitingastað hér á landi undir eigin vörumerki. Í því sambandi var einnig litið til þeirrar víðtæku lagalegu verndar sem Samba LLC hafði aflað vörumerki sínu. Skráning Sushisamba ehf. á vörumerkinu SUSHISAMBA var því felld úr gildi.

Með vísan til framangreinds er að mati andmælanda ljóst að alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. 1 293 867 sé ekki skráningarhæf, sbr. 2., 4., 7. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og því beri að ógilda skráninguna.

#### *Fyrsta greinargerð eiganda*

Af hálfu eiganda er það óumdeilt að persónan Pierre de Coubertin hafi verið til og verið ötull baráttu- og forystumaður Alþjóðaólympíusambandsins þegar hann var á lífi. Sú staðreynd skapar þó ekki, að mati eiganda, vörumerkjarétt í skilningi vörumerkjalaga og mótmælir eigandi því að slík tengsl sem vísað sé til veiti þriðja aðila, í þessu tilviki andmælanda, rétt til nafns persónunnar sem vörumerki.

Eigandi bendir á að umfjöllun í greinargerð andmælanda um persónuna Pierre de Coubertin sé sagnfræðilegs eðlis og greini aðeins sögu hans almennt, en ekki séu færð rök fyrir því að nafn hans sé þekkt hér á landi. Eigandi dregur það í efa að nafnið sé þekkt og ef svo væri ætti að vera einfalt að sýna fram á slíka frægð en það sé ekki gert.

Eigandi telur að umfjöllun andmælanda komi málinu ekki efnislega við. Ennfremur telur eigandi að upplýsingar um hvernig fyrirhuguð notkun hans á vörumerki eða hvernig viðskiptalíkan hans er sé mati á skilyrðum vörumerkjalaga óviðkomandi.

Eigandi svarar hverjum tölulið úr greinargerð andmælanda með eftirfarandi hætti:

#### *Nafn annars manns, sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.*

Það að vörumerki sé nafn annars manns gerir það ekki, að mati eiganda, sjálfkrafa óskráningarhæft í skilningi ákvæðisins. Skilyrði fyrir því að hægt sé að beita ákvæðinu er að



ætla meg þó að átt sé við ákveðinn mann, enda sé ekki um löngu látinn einstaklingur að ræða. Útskýrt sé nánar í athugasemdum með frumvarpi til vörumerkjalaga hvaða skilyrði séu fyrir því að synja beri skráningu á nafni annars manns sem vörumerki og vísar eigandi til þess sem þar kemur fram.

Eigandi bendir á að andmælandi hafi rökstutt fullyrðingu sína um að nafnið Pierre de Coubertin skapi hugartengsl við þekktan einstakling, annars vegar með því að hann hafi haldið nafni persónunnar á lofti og vísað í leitarniðurstöður á [www.timarit.is](http://www.timarit.is). Hvergi sé að finna í fylgiskjölum andmælanda gögn þessu til sönnunar. Hins vegar sé fullyrðing andmælanda rökstudd með vísan til þess að skráningaryfirvöld í öðrum löndum hafi synjað skráningu merkisins á þeim grundvelli að það vísaði til persónunnar.

Hvað varðar rökstuðning andmælanda fyrir hugartengslum almennings á Íslandi við persónuna Pierre de Coubertin, bendir eigandi á að andmælandi tiltaki aðeins hluta greinargerðar varðandi þetta ákvæði laganna eða þar sem vísað sé í „söguleg og landfræðileg hugartengsl almennings“. Í greinargerð með frumvarpi til vörumerkjalaga sé skýrt tekið fram að miða skuli við að einstaklingur hafi verið látinn í a.m.k. 70 ár. Söguleg eða landfræðileg hugartengsl almennings breyti því ekki og telur eigandi að sé litið á vernd hugverkaréttinda í heild, þá sé slíkum neikvæðum rétti settar ákveðnar skorður hvað varðar tímalengd verndar. Bendir eigandi á að einkaleyfi geti ekki verið í gildi nema í ákveðnum árafjölda, sama gildi um hönnun og vörumerki þurfi að endurnýja að ákveðnum árafjölda liðnum og þau njóti ekki verndar nema hægt sé að sanna raunverulega notkun. Að lokum bendir eigandi á að höfundaréttur gildi í 70 ár frá andláti höfundar. Að mati eiganda væri órökrétt að draga aðra ályktun af ofangreindri útskýringu með lagaákvæðinu en að þetta sé sá hámarks árafjöldi sem réttlæta megji takmörkun á notkun og/eða skráningu nafns sem vörumerki. Það sé þó ekki algilt að svo mörg ár þurfi að vera liðin enda hafi vörumerki verið skráð hér á landi þó svo að skemmri tími hafi liðið frá andláti manns.

Eigandi bendir á að 80 ár séu liðin frá því að einstaklingurinn Pierre de Coubertin lést. Það sé heill áratugur umfram það viðmið sem sé sett fram í greinargerðinni með ákvæðinu. Þegar af þeirri ástæðu telur eigandi ljóst að vísa beri frá andmælum á grundvelli 4. tlf. 1. mgr. 14. gr. vml.

Eigandi vísar í þessu sambandi til úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 1/1999 varðandi vörumerkið DALI. Í því máli hafði Einkaleyfastofan synjað skráningu merkisins DALI á þeim grundvelli að almenningur myndi tengja vörumerkið við spænska listmálarann Salvador Dali. Þessu hafi áfrýjunarnefndin hafnað og heimilað skráningu merkisins jafnvel þó einungis 10 ár væru liðin frá andláti málarans.

Í máli nr. 7/2012 sem varðaði synjun Einkaleyfastofunnar á skráningu á merkinu JELZIN hafi áfrýjunarnefndin tekið það sérstaklega fram að stutt væri síðan Boris Jelzin hefði látist, innan við áratugur auk þess sem ætla mætti að nafnið bæri með sér ákveðin söguleg og landfræðileg hugartengsl fyrir almenning. Af þeirri ástæðu hafi ákvörðun Einkaleyfastofunnar verið staðfest. Eigandi telur að ekkert í greinargerð andmælanda færi rök fyrir því að hið sama eigi við um nafnið Pierre de Coubertin. Eigandi bendir á að andmælandi sjálfur hafi skráð nafnið sem vörumerki og því sé ljóst að andmælandi telji sjálfur að merkið sé skráningarhæft.



Að mati eiganda hefur andmælandi ekki lagt fram neitt sem renni stoðum undir þá fullyrðingu andmælanda að nafnið Pierre de Coubertin sé þekkt hér á landi né heldur að það skapi þau hugartengsl hjá almenningi að nafnið sé tengt andmælanda. Eigandi áréttar þó að hefðu slík gögn verið lögð fram þá heimili 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. ekki að skráningu sé synjað á þeim grundvelli þar sem um löngu látinn mann væri að ræða, þ.e. meira en 70 ár væru liðin frá andláti mannsins. Máli sínu til stuðnings vísar eigandi til nokkurra merkja sem innihalda nöfn þekktra einstaklinga.<sup>2</sup>

*Villandi vörumerki, sbr. 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.*

Eigandi vísar til þess sem kemur fram í ákvæði 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og athugasemda um ákvæðið í greinargerð með frumvarpi til vörumerkjalaga, þ.e. að mestu máli skipti hvort líklegt sé að menn láti blekkjast, t.d. hvað varðar uppruna.

Eigandi gerir athugasemdir við þann málflytning andmælanda að það sé fullkomlega ljóst að neytendur muni telja varning eiganda upprunninn hjá Alþjóðaólympíusambandinu vegna hinna órjúfanlegu banda sem nafn Pierre de Coubertin hefur við andmælanda og að skráningu á merki eiganda hafi verið synjað í nokkrum löndum með vísan til þess að um þekktan einstakling væri að ræða.


Þá bendir eigandi á í fyrsta lagi að ekki sé óheimilt að skrá nafn annars manns og vísar til þess umfjöllunar um 4. tl. ákvæðisins. Jafnvel þó svo að einhver þekki nafnið er ekki þar með sagt að viðkomandi telji að vörur sem beri nafnið sem vörumerki séu upprunnar hjá viðkomandi einstaklingi, sérstaklega þegar um er að ræða einstakling sem er löngu látinn. Ekkert liggir fyrir í málinu, að mati eiganda, sem sýni það með nokkrum hætti að vörur með nafninu yrðu tengdar við andmælanda eða hvers vegna hann hafi þann rétt til merkisins sem haldið sé fram, ekkert frekar en að ætla megja að vörumerkið CHURCHILL fyrir tóbak (skr. nr. 350/1982) sé tengt Bretlandi og breskum stjórnvöldum órjúfanlegum böndum út frá sagnfræðilegum og landfræðilegum tengslum. Að mati eiganda styðja gögn andmælanda ekki þá fullyrðingu hans að neytendur myndu telja að vörur auðkenndar með vörumerkinu PIERRE DE COUBERTIN væru upprunnar frá andmælanda.

---

<sup>2</sup> Skráning nr. 350/1982, CHURCHILL



Skráning nr. 927/2013, (CHURCHILL'S LEADING THE WAY IN BRITISH FISH & CHIPS)  
Skráning nr. 45/1951, HOOVER

Skráning nr. 412/1998,  (SALVADOR DALI)  
Skráning nr. 994/2000, DALI  
Skráning nr. 826/1992, NEWTON  
Skráning nr. 25/2013, NEWTON



Í öðru lagi telur eigandi hvort sem andmælandi hafi selt vörur eða ekki í tengslum við störf sín hafa ekkert með það að gera hvort telja megi líklegt að íslenskir neytendur láti blekkjast um uppruna vörunnar. Fram hafi komið að andmælandi hafi hvorki skráð né notað vörumerkið hér á landi og meint notkun sem vísað sé til hafi ekkert vægi hér á landi. Í greinargerð andmælanda sé einungis vísað í sagnfræðilega umfjöllun um einstaklinginn Pierre de Coubertin en slík umfjöllun hafi ekkert með skráningarhæfi vörumerkisins að gera enda sé hvorki óheimilt né óalgengt að vörumerki innihaldi nöfn frægra einstaklinga. Slík umfjöllun skapi ekki vörumerkjarétt né geti hún verið grundvöllur þess að almenningur telji að ákveðnar vörur og/eða þjónusta sé upprunnar hjá þeim einstaklingi sem fjallað sé um. Eigandi ítrekar það mat sitt að það sé verulegum vafa undirorpið að hægt sé að telja nafnið Pierre de Coubertin þekkt hér á landi, hvað þá að almenningur þekki tengingu á milli persónunnar og andmælanda. Tilvísanir í umfjöllun um persónuna á vefsíðunni *timarit.is* breyti engu þar um. Að mati eiganda hafi engin gögn verið lögð fram því til sönnunar.

Í þriðja lagi telur eigandi að synjanir í öðrum löndum hafi ekki vægi hér á landi enda séu þær grundvallaðar á lögum viðkomandi landa og hafi ekki fordæmisgildi hér. Eigandi bendir á að umræddar synjanir séu ekki endanlegar og óljóst hver niðurstaða verði. Eigandi tekur fram að hann hafi ákveðið að einbeita sér að andmælum og synjunum í ákveðnum löndum og hefur hann sínar ástæður fyrir því.

Að mati eiganda hefur andmælandi ekki lagt fram nein gögn sem gefi til kynna að hinn almenni neytandi hér á landi muni láta blekkjast um uppruna vörunnar. Ákvæði 2. tl. sé takmörkun á skráningarfrelsi og því beri að túlka ákvæðið þröngt. Eigandi telur að gera verði þær lágmarkskröfur til andmælanda að sýnt sé fram á með óyggjandi hætti að möguleiki sé á því að íslenskir neytendur verði blekkir. Eigandi getur ekki fallist á það að þeim þröskuldi hafi verið náð í greinargerð andmælanda og í raun sé ekki sýnt fram á það með nokkrum hætti að skráning eða notkun merkisins villi um fyrir neytendum. Telur eigandi það ljóst að 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. eigi ekki við í máli þessu og vísa beri andmælunum frá á þessum grunni.

*Alþekkt vörumerki, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.*

Eigandi bendir á að í ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. sé verið að víkja frá þeirri meginreglu vörumerkjaréttarins að hann sé landsbundinn. Ákvæðið, sem byggir á 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar hafi verið túlkað í fyrri framkvæmd hér á landi í úrskurðum áfrýjunarnefndar í málum nr. 6/2003 og 11/2003 og staðfest með dómi Hæstaréttar í máli nr. 97/2016, er varðar vörumerkið SUSHISAMBA. Í fyrrnefndum úrskurðum komi skýrt fram að túlka skuli slíkar undantekningar mjög þröngt og til þess að vörumerki geti talist vera alþekkt hér á landi þurfi að færa sönnur fyrir því að merkið teljist alþekkt innan viðskiptahóps þeirrar vöru og/eða þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna eða almennings alls ef verndin á að ná til annarrar vöru eða þjónustu en það er þekkt fyrir eða ef hætta er á að merkið njóti með óréttmætum hætti sérkennis hins þekkta merkis.

Eigandi bendir á að sönnunarbyrðin fyrir því að um alþekkt vörumerki í skilningi 7. tl. sé að ræða hvíli á þeim sem haldi því fram að slík réttindi séu til staðar, í þessu tilviki andmælanda. Eigandi vísar því alfarið á bug að andmælandi hafi fært sönnur á hinum meinta rétti sínum. Þá





sé það lágmarkskrafa að þau sönnunargögn sem sanna eiga hinn meinta rétt sýni notkun merkisins sem auðkenni sem notað sé til þess að aðgreina vörur og þjónustu. Ennfremur gerir eigandi athugasemd við að lögð séu fram gögn á öðrum tungumálum en íslensku án þess að þeim fylgi þýðing eða útskýring á því með hvaða hætti viðkomandi gagni sé ætlað að færa sönnur á að merkið sé alþekkt hér á landi.

Eigandi nefnir að til þess að merki geti notið verndar sem alþekkt vörumerki þá þurfi það í fyrsta lagi að vera skráð og/eða notað sem vörumerki. Þar að auki þurfi að sýna fram á frægð merkisins, þ.e. að það sé alþekkt hjá viðkomandi markhópi eða hjá almenningi öllum ef verndin eigi að vera víðtækari en flokkar segja til um. Að mati eiganda sé hvorugu viðmiðinu náð auk þess sem hvergi komi fram fyrir hvaða vörur og/eða þjónustu merki andmælanda teljist alþekkt.

Að mati eiganda sýni engin þeirra fylgiskjala sem lögð eru fram í málinu fram á að um alþekkt vörumerki sé að ræða. Andmælanda virðist vera þetta fulljóst enda sé ekki gerð minnsta tilraun til þess að færa rök fyrir því eða útskýra með öðrum hætti hvernig framlögð skjöl renni stoðum undir fullyrðingu andmælanda um að hann sé eigandi vörumerkisins PIERRE DE COUBERTIN.

Að mati eiganda er meginþorri þeirra skjala sem andmælandi leggur fram almenn umfjöllun um einstaklinginn Pierre de Coubertin og atriði er varða hvernig nafn hans og ásýnd hafi verið notað. Slík gögn hafi ekkert með meintan rétt andmælanda til vörumerkisins að gera og sýni ekki notkun af hálfu andmælanda á vörumerkinu.

Enn fremur sýna framlögð skjöl aðeins, að mati eiganda, að andmælandi hafi sótt um skráningu merkjanna PIERRE DE COUBERTIN, DE COUBERTIN og CLUB COUBERTIN 92. Þau sanni hvorki notkun merkisins sem vörumerki né að merkið sé alþekkt í skilningi 7. tl. Þá vekur eigandi athygli á því að hann hafi farið fram á ógildingu skráninga nr. P-505285 (PIERRE DE COUBERTIN) í Sviss og nr. 005218482 (CLUB COUBERTIN 92) í Evrópusambandinu auk þess sem að andmælandi hafi sjálfur dregið til baka alþjóðlega skráningu sína fyrir merkið CLUB COUBERTIN 92.

Eigandi tekur sérstaklega fyrir nokkur fylgiskjöl andmælanda sem sýni myndir af vörum sem beri nafnið PIERRE DE COUBERTIN, t.d. lyklakippa og dúkka í mynd persónunnar Pierre de Coubertin. Að mati eiganda sýni þessi gögn ekki notkun nafnsins sem vörumerki heldur sé nafnið notað á þessum vörum sem lýsing, enda séu vörurnar sjálfar ásýnd persónunnar með einum eða öðrum hætti. Að mati eiganda er þetta ekki notkun á vörumerki sem auðkenni í skilningi vörumerkjalaga. Þar að auki séu engar sannanir á sölu þessara hluta né á fullyrðingu andmælanda að vörumerkið skuli teljast alþekkt hér á landi.

Af ofangreindu sé ljóst að andmælandi hafi ekki uppfyllt þá kröfu að sanna að merkið PIERRE DE COUBERTIN sé alþekkt hér á landi og er því skilyrðum 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. ekki fullnægt að mati eiganda. Andmælandi njóti því ekki verndar hér á landi á grundvelli ákvæðisins.



*Vond trú, sbr. 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.*

Eigandi er ósammála rökum andmælanda hvað varðar ákvæði 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og gerir eftirfarandi athugasemdir við fullyrðingar andmælanda.

Eigandi ítrekar að ekkert liggi fyrir í málinu sem sanni þá fullyrðingu andmælanda að hann hafi aflað vörumerkinu orðspors, hvað þá innan þess sem andmælandi telji viðkomandi viðskiptasvið sem sé ekki skilgreint nánar. Það sé lágmarkskrafa að andmælandi geri skilmerkilega grein fyrir meintum rétti sínum og eigandi ítrekar að almenn umfjöllun um einstakling sem sannarlega var til og hafði tengsl við andmælanda sanni hvorki vörumerkjarétt né orðspor vörumerkis.

Eigandi vísar því á bug að skráning andmælanda á vörumerki hans í ýmsum löndum áður en eigandi lagði inn umsókn um skráningu merkisins hér á landi renni frekari stoðum undir vonda trú eiganda. Það sé alþekkt að tveir eða fleiri aðilar geti átt eins eða svipaðar vörumerkjaskráningar og það eitt og sér sanni ekki vonda trú.

Eigandi bendir á að það sé skilyrði fyrir beitingu 9. tl. að merkið sem talið er að villast megi á hafi verið í notkun á þeim tíma sem umsókn var lögð inn og sé ennþá notað fyrir sömu eða líkar vörur og/eða þjónustu. Byrja þurfi á því að sýna fram á þetta áður en hægt sé að fara í næstu skref sem sé þá að sanna vitneskju mótaðila um tilvist fyrra merkis.

Beiðni eiganda um ógildingu á svissneskri skráningu andmælanda er á grundvelli notkunarleysis en það mál er rétt farið af stað þar sem stutt er síðan beiðnin var lögð inn.

Ógilding Evrópuskráningarinnar er á sama grundvelli, þ.e. vegna notkunarleysis og gögn þau sem andmælandi hefur lagt fram í því máli séu að megninu til þau sömu og hann hefur lagt fram í þessu máli. Eigandi bendir á að í greinargerð hans fyrir EUIPO komi skýrt fram að andmælandi hafi ekki lagt fram gögn fyrir alla flokkana sem merkið var skráð í auk þess sem stór hluti ef ekki öll gögnin líkt og hér á landi sanni einfaldlega ekki notkun. Að mati eiganda er það verulegum vafa undirorpið að andmælandi hafi notað og sé enn að nota merkið í þeim löndum sem skráningarnar ná til, fyrir þær vörur sem merki eiganda sé skráð fyrir, en það sé frumskilyrði fyrir því að hægt sé að beita 9. tl. Eigandi bendir jafnframt á að andmælandi sjálfur hafi dregið til baka alþjóðlega skráningu sem vísað sé til í greinargerð hans.

Eigandi gerir athugasemd við þá fullyrðingu að Pierre de Coubertin hafi falið andmælanda að verja tilgreind hugverkaréttindi. Andmælandi sé að gefa í skyn að Pierre de Coubertin hafi veitt honum með einhverjum hætti einhver óljós réttindi og að þau sanni rétt andmælanda með einhverjum hætti. Eigandi telur það ljóst að þau hugverkaréttindi sem hér um ræðir séu merki Ólympíuleikanna, hringirnir fimm. Eigandi bendir á að á þeim tíma hafi Pierre de Coubertin enn verið á lífi og höfundaréttur hans til merkisins ótvíræður. Um hafi verið að ræða ákveðið mál sem hafi verið til umfjöllunar fyrir 87 árum. Það að andmælandi haldi á lofti minningu einstaklings sem tengist nefndinni eða hverju öðru sem tengist tilvist eða sögu Ólympíuleikanna veiti andmælanda ekki sjálfkrafa vörumerkjarétt sem sé sjálfstæður eignarréttur sem lúti ákveðnum landsbundnum skilyrðum. Þá telur eigandi það langsótt að sérstök undantekningarákvæði um frávík frá landsbundnum rétti geti verið rökstudd með jafn



óljósum hætti og gert sé í máli þessu. Að mati eiganda hafi fullyrðingar andmælanda ekkert með sönnunarbyrði hans á meintri vondri trú eiganda að gera.

Eigandi er ennfremur ósammála þeim fullyrðingum andmælanda um að málsatvik í dómi Hæstaréttar í máli nr. 97/2016 (SUSHISAMBA) séu sambærileg því máli sem hér um ræðir. Eigandi bendir á að í því máli hafi verið um tvö veitingahús að ræða sem notuðu vörumerkin með nákvæmlega sama hætti en það sé ekki raunin í máli þessu. Eigandi bendir einnig á að í forsendum dómsins sé það ítrekað sem komi fram í athugasemdum við ákvæðið í lögum um að það beri að túlka þröngt og að heildarmynd þurfi að liggja fyrir. Enn fremur hafi komið skýrt fram í dómnum hvað hafi orðið til þess að vond trú var talin vera sönnuð en það þótti styrkja niðurstöðu Hæstaréttar hve sláandi líkir textar á matseðlum beggja veitingastaða hafi verið. Þá var heldur ekki talinn vera neinn vafi á samfelldri notkun hins erlenda aðila auk þess sem þjónustulíkingin var alger.

Eigandi telur að andmælandi hafi hvorki haft fyrir því í þessu máli að sýna fram á fyrir hvaða vörur hinn meinti réttur sé né fært sönnur fyrir því að merkið hafi verið í notkun á þeim tíma sem sótt var um skráningu og sé það ennþá. Eigandi telur að dómurinn eigi ekki við í máli þessu og að staðfest hafi verið í dómaframskýringu að ekki sé hægt að taka heildarmynd erlends aðila og hagnýta hana hér á landi í skjóli þess að hinn erlendi aðili eigi ekki skráð réttindi hér á landi. Hvað sem því líði breyti það því ekki að undantekningin sem 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. veiti frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn beri eftir sem áður að túlka mjög þröngt og heildarmat þurfi að eiga sér stað í hverju máli fyrir sig.

Í greinargerð andmælanda komi fram sú fullyrðing að bréf sem eigandi sendi andmælanda í október árið 2015 sanni vonda trú eiganda. Bent er á að eigandi hafi lagt inn grunnumsókn sína í Benelux þann 22. júní 2015 eða rúmum þremur mánuðum áður en umrætt bréf var sent. Þó svo að eigandi hafi lagt inn alþjóðlega skráningu eftir að bréfið var sent, sanni það ekki, að mati eiganda, vonda trú. Eigandi hafi verið í fullum rétti til að sækja um skráningu á merki sínu í fleiri löndum og það sé fráleitt að halda því fram að umrætt bréf sanni vonda trú í skilningi 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Eigandi ítrekar að beiðni um ógildingu evrópsku skráningar andmælanda (þ.e. á skráningu merkisins PIERRE DE COUBERTIN) hafi verið lögð inn áður en umsókn um alþjóðlega skráningu var lögð inn og allar aðgerðir eiganda hafi verið í góðri trú um betri rétt hans og andmælandi hafi ekki lagt neitt fram sem sýni eða sanni annað.

Í ljósi ofangreinds telur eigandi að andmælandi geti ekki krafist ógildingar á grundvelli 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Að mati eiganda hafi andmælandi hvorki sannað að hægt sé að ruglast á merkinu og merki í eigu hans sem var og sé enn í notkun af hálfu andmælanda fyrir ákveðnar vörur og/eða þjónustu né að um vonda trú eiganda sé að ræða.

#### *Önnur greinargerð andmælanda*

Andmælandi ítrekar sögu Pierre de Coubertin í greinargerð sinni og áhrifa hans á Ólympíuleika nútímans. Þannig séu einkunnarorð leikanna og eiður, sem svarinn er við setningu hverra leika frá honum komin og viðurkenningar veittar sem kenndar séu við hann. Enn fremur hafi nafni



hans verið haldið á lofti með ýmsum varningi sem boðinn er til sölu undir merkinu PIERRE DE COUBERTIN.

Andmælandi heldur því fram að Íslendingar, sem og aðrir heimsborgarar, séu vel kunnugir Pierre de Coubertin og vísar um það efni til fjölda greina sem hafi verið skrifaðar um manninn og finna megji á vefnum [www.timarit.is](http://www.timarit.is). Ítrekað er að nafn Pierre de Coubertin sé í íslenskri umræðu og umfjöllun nátengt andmælanda sem hafi lagt metnað og vinnu í að halda nafni stofnandans á lofti enda hafi hann mikla þýðingu fyrir starfsemi andmælanda.

Þá áréttar hann upplýsingar um viðskiptalíkan eiganda og tekur fram að ekki sé bannað að setja á stofn fyrirtæki eins og það, þ.e. fyrirtæki sem veiti þriðju aðilum leyfi til að nota vörumerki. Í þessu máli sé eigandi hins vegar að skrá nafn einstaklings sem sé nátengt tilteknu fyrirbæri, þ.e. Ólympíuleikunum, endurvakningu þeirra, hefðum og menningu ásamt hugverkaréttindum leikanna og andmælanda og reyni þar með að hagnast á því orðspori sem andmælandi hafi skapað Pierre de Coubertin um heim allan með því að halda nafni hans á lofti. Telur andmælandi það ljóst að auðveldara sé að ná til neytenda með fyrirbæri sem sé þekkt heldur en með tilbúnu vörumerki sem neytendur hafi enga hugmynd um hvað merki og hafi því ekki nokkra skírskotun í raunveruleikann. Að mati andmælanda sé ljóst hvaða hvatir liggja að baki því að eigandi velji nafn Pierre de Coubertin til að veita þriðju aðilum (og hugsanlega andmælanda) leyfi til að nota, þ.e. að hagnýta orðspor Pierre de Coubertin sem sé nátengt andmælanda og Ólympíuleikunum.

*Nafn annars manns, sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.*

Andmælandi ítrekar það sem kom fram í fyrri greinargerð um ákvæði 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. sem og söguleg hugartengsl sem nafnið hafi hjá almenningi.

Eigandi hafi í greinargerð sinni lagt ríka áherslu á að miðað sé við 70 ár þegar metið sé hvort um nafn annars manns sé að ræða. Andmælandi bendir á að skilyrðið sé ekki sett fram í ákvæðum vörumerkjalaga, þvert á móti sé þar tiltekið að ekki sé átt við „löngu látna menn“ og það látið eftir skráningaryfirvöldum hverju sinni að meta hvað átt sé við, m.a. byggt á sögulegum og landfræðilegum hugartengslum almennings við umrætt nafn og einstakling. Það sé rétt hjá eiganda að í athugasemdum í greinargerðinni sé minnst á 70 ár til viðmiðunar. Að mati andmælanda er það hins vegar augljóst að vilji löggjafans á sínum tíma hafi verið að leggja það í hendur skráningaryfirvalda að meta hvað átt væri við með „löngu látnir menn“. Ef um ófrávíkjanlegt skilyrði væri að ræða hefði löggjafanum verið í lófa lagið að setja skilyrðið um 70 ár í ákvæðið sjálf.

Að mati andmælanda er ljóst að ekki megji skrá vörumerkið PIERRE DE COUBERTIN, sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., með vísan til sögulegra hugartengsla almennings. Einnig sé stutt síðan viðmiðunartímamarkið sem nefnt er í greinargerðinni rann sitt skeið og því ljóst að ekki sé um að ræða „löngu látinn mann“.

Andmælandi er ekki sammála því að aðstæður séu þær sömu í máli þessu og úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 1/1999 varðandi vörumerkið DALI. Í því máli hafi áfrýjunarnefndin ekki verið sammála því að skammstöfunin DALI vísaði til



listamannsins Salvador Dali. Í máli þessu er um að ræða að nafn Pierre de Coubertin hafi verið tekið upp í heild sem vörumerki eiganda, nafn sem andmælandi hafi haldið á lofti í tengslum við Ólympíuleika nútímans.

Hvað vísun eiganda til þess að margar vörumerkjaskráningar innihaldi nafn annarra þekkra einstaklinga varðar, þá er ljóst, að mati andmælanda, að skrá megi vörumerki sem innihalda nafn annars einstaklings þegar samþykki hefur fengist fyrir því. Andmælandi bendir á að ekki komi fram í greinargerð eiganda hvort að slíkt samþykki hafi fengist en verulegar líkur séu á því að slíkt samþykki hafi fengist vegna einhverra merkjanna og bendir á að samþykki hafi fengist fyrir skráningu nr. 412/1998, SALVADOR DALI.

Hvað vörumerkið NEWTON varðar er ljóst, að mati andmælanda, að um „löngu látinn mann“ sé að ræða þar sem að Isaac Newton hafi látist fyrir um 290 árum. Þar sé ekki verið að tala um einstakling sem eingöngu lést fyrir um 80 árum, í nánd við viðmiðunarmörk sem nefnd séu í athugasemdum í greinargerð með 4. tl.

Andmælandi telur ljóst að dæmi um þann „fjölda“ vörumerkjaskráninga á nafni annars manns sem eigandi nefni hafi ekki fordæmisgildi í máli þessu og ítrekar andmælandi að gert sé ráð fyrir því að heimilt sé að veita samþykki til skráningar á nafni annars manns en slíkt samþykki liggi ekki fyrir í máli þessu. Að öðru leyti ítrekar andmælandi það sem kom fram í fyrri greinargerð hans hvað þetta varðar.

*Villandi vörumerki, sbr. 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.*

Andmælandi ítrekar það sem kemur fram í fyrri greinargerð hans um ákvæði 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og þá tengingu sem Pierre de Coubertin hefur við starfsemi andmælanda. Ennfremur ítrekar andmælandi að hann hafi haldið nafni hans á lofti og stuðlað að því almenningur um allan heim þekki föður nútíma Ólympíuleikanna. Þegar nafn hefur slík söguleg og raunveruleg tengsl við líðandi stund, eins og nafn Pierre de Coubertin tengist Ólympíuleikunum, tengi neytendur vörumerkið PIERRE DE COUBERTIN óhjákvæmilega við leikana sem og andmælanda. Með vísan til viðskiptalíkans eiganda sé það ekki tilviljun að eigandi hafi valið nafn Pierre de Coubertin sem vörumerki til leyfisveitinga, enda hafi það sterka jákvæða tengingu í huga almennings, tengingu sem andmælandi hafi viðhaldið og styrkt í fjölda áratuga.

Þar sem Pierre de Coubertin hafi sterka tengingu við Ólympíuleikana og þar sem algengt sé að íþróttanefndir selji ýmiss konar varning í tengslum við störf sín, líkt og andmælandi geri, er líklegt, að hans mati, að neytendur tengi varning seldan undir vörumerkinu PIERRE DE COUBERTIN við andmælanda og Ólympíuleikana eða að hann hafi tengsl við þessa aðila. Að mati andmælanda er ljóst að vörumerkið PIERRE DE COUBERTIN sé villandi um uppruna þegar vörumerkið er ekki notað af hálfu andmælanda eða aðilum tengdum Ólympíuhreyfingunni. Þar með sé eigandi að nýta sér viðskiptavild þá sem andmælandi hafi byggt upp í tengslum við Pierre de Coubertin.

Andmælandi telur að með framangreindum skýringum megi slá út af borðinu langsóttar skýringar eiganda um merkið CHURCHILL. Ekkert liggi fyrir um hvort að samþykki hafi fengist fyrir skráningunni enda hafi eigandi ekki upplýst um slíkt. Ekki sé algengt að stjórnvöld selji



ýmis konar varning í tengslum við starf sitt eins og alþekkt sé að íþróttafélög geri í störfum sínum og raunar sé fráleitt að stjórnvöld geri slíkt. Þótt eigandi vilji ekki viðurkenna að andmælandi noti vörumerkið PIERRE DE COUBERTIN í störfum sínum þá tengi neytendur nafn hans við andmælanda. Þá liggja ekkert fyrir um að bresk stjórnvöld haldi nafni Churchill sérstaklega á lofti, þótt hans sé getið í umræðu þar í landi, ólíkt andmælanda sem hafi haldið nafni Pierre de Coubertin á lofti vegna þeirra tengsla og áhrifa sem hann hafi haft á starfsemi andmælanda.

Ítrekar andmælandi að alþjóðleg skráning nr. 1 293 867, PIERRE DE COUBERTIN, vekur upp hugrenningartengsl við andmælanda og Ólympíuleikana og sé þeim samofið. Vörumerkið sé villandi þar sem eigandi hafi engin tengsl við þessa aðila. Með því að heimila skráningu þess sem vörumerkis í eigu þriðja aðila hagnist þeir á orðspori því sem andmælandi hefur byggt upp og óbeint á orðspori Ólympíuleikanna sjálfra.

*7. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.*

Andmælandi bendir á að eigandi telji röksemdir andmælanda ósamrýmanlegar að því leyti að andmælandi byggi bæði á því að merkið sé óskráningarhæft en jafnframt því að hann eigi vörumerkjarétt til merkisins. Telur andmælandi þetta rangt enda hafi því verið haldið fram að ekki megi skrá vörumerkið í nafni eiganda sem ekki hafi samþykki fyrir skráningunni, sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., merkið sé villandi um uppruna, sbr. 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og jafnframt að vörumerki andmælanda sé alþekkt, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og sótt hafi verið um merkið í vondri trú, sbr. 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Andmælandi er ósammála mati eiganda varðandi skráningarhæfi á grundvelli 7. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og bendir sérstaklega á að túlkun eiganda á dómi Hæstaréttar nr. 97/2016 virðist ekki vera í samræmi við forsendur dómsins. Ljóst er, að mati andmælanda, að tvennt þurfi að koma til við mat á beitingu ákvæðisins, þ.e.a.s. að umsækjandi (eigandi) hafi vitað eða mátt vita um tilvist þess merkis sem var í notkun í erlendu landi og víðtæk lagaleg vernd sem eigandi hins erlenda merkis hafði aflað því. Áhrif geti haft á þetta mat hvernig umsækjandi (eigandi) hegðar sér í tengslum við notkun vörumerkisins. Í fyrrnefndum dómi höfðu matseðlar áhrif á matið en í þessu máli telur andmælandi það hafa áhrif að eigandi sendi andmælanda bréf í október 2015 þar sem þess var krafist að andmælandi afskráði og hætti að nota vörumerki sitt PIERRE DE COUBERTIN en það hafi verið áður en alþjóðleg umsókn sú sem þetta mál snúist um var lögð inn. Andmælandi telur einnig að viðskiptalíkan eiganda spili stórt hlutverk í þessu mati. Ennfremur telur andmælandi að sú túlkun eiganda á dómnum að ákvæði 9. tl. eigi aðeins við þegar „heildarhugmynd“ erlends aðila sé hagnýtt eigi sér ekki stoð í umræddum dómi enda hvergi tiltekið og verði ekki ráðið af forsendum hans. Að mati andmælanda færi það þvert gegn markmiðum 9. tl. sem fjalli um mat á skráningarhæfi á umsóknardegi en hugmynd eiganda um túlkun á dómnum feli í sér að ómögulegt væri að beita ákvæðinu áður en merkið væri tekið í notkun. Sú túlkun fari þvert gegn markmiði ákvæðisins.

Andmælandi vísar að öðru leyti til þeirra röksemda sem komu fram í fyrri greinargerð hans varðandi ákvæði 7. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.



### *Önnur greinargerð eiganda*

Eigandi telur rétt að halda því til haga að andmælandi sé Alþjóðaólympíunefndin (Comité International Olympique) en ekki einstaklingur að nafni Pierre de Coubertin. Eigandi telur ástæðu til að undstrika þetta þar sem stórum hluta greinargerðar andmælanda sé varið í að fjalla um tengsl andmælanda við hinn franska barón Pierre de Coubertin og ítrekað vikið að þessum tengslum.

Eigandi bendir á að andmælin beinist gegn vörumerkjaskráningu hans og skuli metin á grundvelli þeirra lagaákvæða sem þau eru byggð á. Hvergi sé í greinargerð andmælanda útskýrt hvernig sagnfræðileg umfjöllun tengist þessum lagaákvæðum og því sé mikilvægt að skráningaryfirvöld geri skýran greinarmun á óumdeildri sagnfræðilegri umfjöllun og lögfræðilegum rökstuðningi með vísan til tilgreindra lagaákvæða.

Hvað viðskiptalíkan sitt varðar bendir eigandi á að allar upplýsingar um starfsemi hans séu aðgengilegar á heimasíðu hans. Hins vegar telur eigandi að upplýsingarnar hafi ekki lögfræðilegt gildi við úrlausn þessa máls og andmælanda hljóti að vera það ljóst enda sé ekki gerð grein fyrir því hvaða lagaákvæði þessi umfjöllun andmælanda varði.

Þar sem andmælandi byggji mál sitt á fjórum ákvæðum vörumerkjalaga er mikilvægt að skráningaryfirvöld meti hvert og eitt af þessum ákvæðum sérstaklega og þau gögn sem lögð séu fram til rökstuðnings fyrir beitingu þeirra.

### *Nafn annars manns, sbr. 4. tl. 14. gr. vml.*

Þar sem ekki er skýrt, að mati eiganda, hvað átt er við með „nafn annars manns eða mynd“ í ákvæði 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. bendir eigandi á að það sé viðurkennd aðferð við túlkun lagaákvæða að líta til upplýsinga í greinargerðum með lagafrumvörpum og slík gögn hafi ákveðinn löghelgaðan tilgang, sbr. 37. gr. þingskaparlaga nr. 55/1991. Greinargerðir séu jafnframt taldar helstu gögnin sem veiti innisýn í markmið og forsendur lagasetningar og jafnframt þann skilning sem leggja beri í einstök ákvæði.

Samkvæmt greinargerð löggjafans var talin ástæða til að nefna árafjölda með þeirri útskýringu að ólíklegt væri að nákominn ættingi, svo sem maki eða börn væru á lífi. Eigandi telur að skráningaryfirvöld geti ekki í mati sínu litið framhjá þessari útskýringu löggjafans. Þegar af þeirri ástæðu er ljóst, að mati eiganda, að ekki sé heimilt að synja merkinu PIERRE DE COUBERTIN á grundvelli 4. tl. enda sé um löngu látinn mann að ræða. Söguleg hugartengsl almennings við nafnið eða tengsl andmælanda við hina sögufrægu persónu breyti hér engu. Að mati eiganda er ekkert í ákvæðinu sem kveður á um það að nöfn sögufrægra einstaklinga séu óskráningarhæf í lengri tíma en önnur nöfn.

Enn fremur telur eigandi að skráningaryfirvöldum beri að líta til fyrri túlkunar á ákvæðinu. Í fyrri greinargerð eiganda var vísað til úrskurðar áfrýjunarnefndar nr. 1/1999 en í því máli var niðurstaðan sú að nefndin taldi ekki hættu á því að neytendur myndu rugla saman vörumerkinu DALI við listamanninn Salvador Dali. Að mati eiganda hefur þessi úrskurður fordæmisgildi hvað varðar umfang túlkunar á því hversu langt megi ganga í því að ætla að



almenningur tengi vörumerki við nafn þannig að hafna beri skráningu og vísar eigandi til þess sem kemur fram í niðurstöðu úrskurðarins.<sup>3</sup> Telur eigandi ljóst að jafnvel þó ekki væri um löngu látinn einstakling að ræða þá beri engu að síður að túlka ákvæðið þröngt og það þurfi að vera rík ástæða til að beita ákvæðinu.

Eigandi telur að sú umfjöllun í íslenskum tímaritum sem andmælandi vísi til máli sínu til stuðnings hvað þetta ákvæði varðar hafi enga merkingu í þessu samhengi. Hvorki til að færa rök fyrir því að ekki sé um löngu látinn einstakling að ræða né rökstuðning fyrir því að slíkri takmörkun sé beitt eins og hér sé verið að óska eftir. Þá telur eigandi heldur ekki að nein rök séu færð fyrir því að takmarka skuli rétt aðila til að skrá vörumerki sitt ef svo ósennilega vildi til að skráningaryfirvöld myndu telja að ekki væri um löngu látinn einstakling að ræða.

Enn fremur bendir eigandi á að í greinargerð með frumvarpi til nógildandi vörumerkjagala sé það tekið fram að horft hafi verið til Norðurlandanna við gerð frumvarpsins og hafi það verið viðtekin venja í framkvæmd hér á landi að líta til túlkunar skráningaryfirvalda á Norðurlöndunum við túlkun á íslensku lögunum. Eigandi bendir á að í norskum rétti sé c-liður 16. gr. norsku vörumerkjaganna sambærilegur 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og norsk skráningaryfirvöld og dómstólar hafi úrskurðað í málum er varða þennan lið. Vísar eigandi t.d. til úrskurðar norsku áfrýjunarnefndarinnar (n. *Klagenemnda for industrielle rettingheter*) í máli nr. 18/2013 en þar hafi verið staðfestur úrskurður norsku einkaleyfastofunnar um skráningu merkisins ALFRED NOBEL í flokki 32. Í þeirri niðurstöðu var vísað til annars máls þar sem fjallað var um skráningu vörumerkisins JAMES DEAN sem var samþykkt en þar þóttu 36 ár frá láti leikarans vera nógu langur tími, jafnvel þó annar aðili hefði hafið notkun merkisins erlendis.

Að mati eiganda er óumdeilt að skráningaryfirvöld í Noregi líti svo á að „fyrstur kemur fyrstur fær“ meginreglan gildi þegar það kemur að skráningu nafna sögufrægra persóna, rétt eins og annarra vörumerkja. Ekki þurfi að vera til staðar nokkur tenging milli aðila né hugrenningartengsl. Eftir standi hvort að hin sögufræga persóna sé löngu látin eða ekki. Í Noregi sé ljóst að ekki þurfi einu sinni að vera liðin 70 ár. Þá skipti frægð nafnsins heldur ekki máli, sbr. niðurstaðan varðandi ALFRED NOBEL en eigandi telur að óhætt sé að fullyrða að nafnið NOBEL sé með þekktustu nöfnum heims.

Eigandi tekur fram að andmælandi hafi lagt fram andmæli gegn skráningu merkisins í Noregi en þar hafi ekki verið byggt á c-lið 16. gr. norsku vörumerkjaganna. Engu að síður hafi andmælandi byggt á orðspori sögufrægs einstaklings sem brugðist var við í greinargerð eiganda. Norska einkaleyfastofan hafi fjallað lítilliga um þennan lið í ákvörðun sinni en þar hafi komið fram að enginn vafi væri á því að vörumerkið innihéldi nafn sögufrægs einstaklings. Það sem hafi því komið til skoðunar var hvort að um löngu látinn einstakling væri að ræða.

---

<sup>3</sup> Í niðurstöðu málsins segir: Í 4. tl. 1. mgr. vml. er að finna takmörkun á því hvaða merki megi skrá sem vörumerki. Slíkar takmarkanir verður almennt að skýra þröngt í ljósi þeirra hagsmuna, sem vörumerkjaeigendur hafa af því að fá vörumerki sitt skráð með sama hætti hér á landi og í öðrum nálægum löndum og mörkuðum. Verður því að vera rík ástæða til að ætla að almenningur tengi vörumerkið við mannsnafn til þess að hægt sé að beita 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. þannig að hafna beri skráningu.





Niðurstaðan var sú að svo væri og væri þessi liður norsku vörumerkjalaganna ekki hindrun fyrir skráningu merkisins.

Eigandi vísar á bug þeirri fullyrðingu andmælanda um að íslenskir neytendur þekki Pierre de Coubertin og ekkert liggja fyrir sem sanni fullyrðinguna. Tilvísanir í blaðaumfjöllun sem í flestum tilfellum vísi aðeins í framhjálaupi til Pierre de Coubertin sanni ekki að neytendur þekki nafnið. Þá bendir eigandi á að í einu fylgiskjali komi nafnið einungis fyrir þegar Ólympíuleikar eru í gangi en ekki þess á milli. Eigandi dregur það í efa að nafnið sé almennt þekkt hér á landi og telur að eina leiðin til að sanna að íslenskir neytendur þekki nafnið sé að gera óháða skoðanakönnun sem hafi þó enga merkingu í tengslum við 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. enda skipti frægð eða hugartengsl ekki máli þegar um löngu látinn einstakling er að ræða.

Þá bendir eigandi á að samþykki annars manns fyrir skráningu nafn hans sem vörumerki eigi einungis við í þeim tilfellum þar sem ákvæði 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. á við, þ.e.a.s. í þeim tilfellum þar sem ekki er um löngu látinn mann að ræða. Ítrekar eigandi að svo sé í þessu máli og því þurfi ekki samþykki hans. Í tilviki skráningar nr. 412/1998, SALVADOR DALI, hafi samþykki listamannsins átt við þar sem ekki voru nema rétt sex ár liðin frá andláti hans. Enn fremur hafi samþykkið verið fólgið í alhliða einkaréttarlegum samningi sem listamaðurinn gerði við félag um hugverkaréttindi sín á meðan hann var enn á lífi. Slíku sé ekki fyrir að fara í fyrirbyggjandi máli. Einnig ítrekar eigandi fordæmisgildi úrskurðar nr. 7/2012 varðandi skráningu merkisins JELZIN.

Hvað varðar skráningar sem vísað er til í fylgigögnum með greinargerð eiganda þá upplýsir hann um að ekki séu fyrirbyggjandi samþykki fyrir aðrar skráningar en nr. 412/1998, SALVADOR DALI og það hafi verið staðfest með símtali við Einkaleyfastofuna. Umsóknunum hafi ekki verið sýnt og því ljóst að ekki var talið að ákvæði 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. ætti við.

*Villandi vörumerki, sbr. 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.*

Eigandi ítrekar fyrri rök sín og vísar á bug fullyrðingu andmælanda um að líklegt sé að neytendur muni telja varning með vörumerkinu upprunninn hjá andmælanda.

Eigandi bendir á að í fyrstu þremur töluliðum 1. mgr. 14. gr. vml. séu ákvæði sem banni skráningu merkja á grundvelli skráningarhæfis, aðrir töluliðir banni skráningu á grundvelli réttinda annarra aðila. Ákvæðið sé samhljóða dönsku lögunum auk þess sem sambærilegt ákvæði sé í norsku lögunum en þar séu fyrstu þrjú töluliðirnir hafðir saman í einni grein en hinir töluliðirnir settir saman í aðra grein, 15. og 16. gr. norsku vörumerkjalaganna.

Eigandi telur að þar sem ekki sé um mörg fordæmi að ræða hér á landi sé rétt að líta til þess hvernig fjallað hafi verið um ákvæðin sem séu fyrirmynd íslenska ákvæðisins og hvernig þau hafi verið túlkuð.

Í dönsku fræðiriti, *Immaterialret* frá 2015, komi fram að sambærilegt ákvæði (§14(2)) dönsku vörumerkjalaganna sé mjög sjaldan notað og af varúð. Ekki séu nefnd dæmi um skráningu eða sýnjun vörumerkja sem séu eins og nafn annars manns en í Noregi megi finna dæmi um slíkar ákvarðanir.



Eigandi bendir á að andmælandi hafi lagt inn andmæli í Noregi gegn skráningu eiganda en þar í landi hafi andmælin ekki verið byggð á því að merkið væri villandi í skilningi 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Þrátt fyrir að samhljóða ákvæði sé að finna í norskum lögum. Leiðir eigandi að því líkum að ástæðan sé sú að skýrt fordæmi megi finna í andmælamáli nr. 2010/00249 gegn skráningu merkisins ALFRED NOBEL í flokkum 32 og 33.

Af umfjöllun í Noregi og Danmörku megi sjá að stíga beri varlega til jarðar við beitingu þessa ákvæðis og skýrt að rík ástæða skuli vera til að líta svo á að vörumerki sé villandi í skilningi ákvæðisins. Með vísan til ofangreinds ítrekar eigandi að vörumerki hans sé ekki villandi og vísa beri andmælunum frá á þessum grunni.

*Alþekkt vörumerki, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.*

Eigandi ítrekar fyrri röksemdir sínar hvað þennan lið varðar og til áréttingar bendir hann á að það sé grundvallaratriði fyrir því að réttindi í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. séu til staðar að um eiginlegan vörumerkjarett í eigu viðkomandi aðila sé að ræða. Andmælandi þurfi að sýna fram á að hann hafi notað nafnið PIERRE DE COUBERTIN sem auðkenni fyrir vöru og/eða þjónustu, sbr. 2. gr. vml. og færa sönnur á notkunina, sbr. 5. gr. laganna, enda liggi fyrir að andmælandi eigi ekki skráningar hér á landi. Þegar þetta liggi fyrir þurfi svo að sanna að merkið sé alþekkt. Að mati eigandi hafi andmælanda ekki tekist að sanna það.

Í Noregi hafi verið til umfjöllunar sambærilegt mál milli sömu aðila og eru aðilar að þessu máli þar sem staðan hafi verið sú sama, þ.e. ekki hafi verið til staðar skráningar og því hafi verið byggt á áunnum rétti og því að merkið væri þekkt. Sömu erlendu gögn um notkun hafi verið lögð inn í Noregi og voru lögð inn með greinargerð andmælanda hér á landi. Að mati norskra skráningaryfirvalda voru ekki til staðar þau réttindi sem andmælandi hélt fram að hann ætti. Meirihluti þeirra gagna sem lögð voru fram í norska málinu hafi ekki sýnt notkun á vörumerki og niðurstaðan var sú að vísa andmælin voru ekki tekin til greina þar sem skráningin braut ekki gegn fyrri réttindum.

Eigandi bendir á að niðurstaða norskra skráningaryfirvalda varðandi gögn um notkun sem andmælandi lagði fram séu í samræmi við mat EUIPO á sömu gögnum en þar hafi það einnig verið niðurstaðan að gögnin sönnuðu ekki notkun.

Að öllu ofangreindu er ljóst, að mati eiganda, að andmælandi hafi ekki uppfyllt þá kröfu að sanna að merkið PIERRE DE COUBERTIN sé alþekkt hér á landi og skilyrðum 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. því ekki fullnægt og andmælandi njóti ekki verndar hér á landi á grundvelli ákvæðisins.

*Vond trú, sbr. 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.*

Eigandi ítrekar fyrri röksemdir sínar hvað þennan lið varðar og að einfaldlega sé ekki til staðar sá réttur erlendis sem andmælandi haldi fram að hann eigi og því sé ekki tilefni til að fara í miklar málalengingar um þetta ákvæði. Eigandi bendir á niðurstöðu norskra skráningaryfirvalda að ekki hafi verið ástæða til að fara út í frekari umfjöllun um það hvort að skráning þar í landi



sé í andstöðu við góða viðskiptahætti þar sem fyrir lá að andmælandi átti ekki þann rétt sem hann hélt fram að hann ætti.

#### *Þriðja greinargerð andmælanda*

Andmælandi telur að í annarri greinargerð eiganda hafi komið fram atriði sem hann hafi ekki fengið tækifæri til að tjá sig um. Þá ítrekar hann grundvöll andmælanna og þau rök sem fram koma í fyrri greinargerðum ásamt því að vísa til starfsemi eiganda og viðskiptalíkans hans. Því til viðbótar bendir andmælandi á að eigandi telji sig eiga sum af heimsins forvitnilegustu og mest lokkandi vörumerkjum og veiti þriðju aðilum leyfi til að nota þau um heim allan. Ljóst sé af heimasíðu eiganda og viðskiptalíkani hans að hann hyggist veita þriðju aðilum leyfi til að nota vörumerkið PIERRE DE COUBERTIN.

Andmælandi ítrekar umfjöllun sína um nafnið Pierre de Coubertin, tengsl hans við sig og Ólympíuleikana og tekur fram að þegar nafn annars manns hafi slík söguleg og raunveruleg tengsl við líðandi stund eins og nafn Pierre de Coubertin hafi, tengi neytendur vörumerkið PIERRE DE COUBERTIN óhjákvæmilega við leikana og andmælanda. Að mati andmælanda er það ekki tilviljun að eigandi hafi valið umrætt nafn enda hafi það sterkar jákvæðar tengingar í huga almennings, tengingar sem andmælandi hafi viðhaldið og styrkt í fjölda áratuga.

Þá hafi umfjöllunin áhrif á mat samkvæmt 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Andmælandi tekur fram að eigandi hafi sent andmælanda bréf haustið 2015 og farið fram á það að andmælandi hætti notkun vörumerkisins PIERRE DE COUBERTIN eða líkra merkja og að andmælandi myndi afskrá slík merki. Umrædd hegðun sýnir, að mati andmælanda, skýrlega vonda trú eiganda. Telur andmælandi ljóst að umfjöllun um starfsemi og viðskiptalíkan eiganda hafi umtalsverð lagaleg áhrif við túlkun og beitingu 2. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og hafnar andmælandi því að viðskiptalíkan eiganda hafi engin tengsl við mál þetta eða að lagalegum grundvelli fyrir þeirri vísan sé ekki fyrir að fara.

Hvað þá úrskurði varðar sem eigandi vísar til í Noregi og Evrópusambandinu bendir andmælandi á að skráningaryfirvöld bæði í Evrópusambandinu og Noregi hafi komist að þeirri niðurstöðu að merki andmælanda væri í notkun, í það minnsta í Sviss. Lítil notkun í einu landi hafi verið talin nægjanleg til beitingar 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. á Íslandi þótt túlkunin sé önnur í Noregi og Evrópusambandinu.

#### *Nafn annars manns, sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. vml.*

Andmælandi bendir á að í greinargerð eiganda um þennan tölulið hafi komið fram að athugasemdir í greinargerðum með frumvarpi til laga hafi „löghelgaðan tilgang“ og því sé rétt að líta til þeirra við túlkun lagaákvæða. Vísað hafi verið til 37. gr. laga nr. 55/1991 um þingsköp þessu til stuðnings. Andmælandi gerir athugasemd við þessa fullyrðingu eiganda og nefnir að löggjafinn hafi ekki mælt fyrir um að greinargerðir með frumvörpum hafi „löghelgaðan tilgang“ við túlkun lagaákvæða. Um þetta og túlkun lagaákvæða almennt hafi fræðimenn deilt í áratugi þar sem þeim skoðunum er aðallega haldið á lofti að svokallaður vilji löggjafans ráðist af texta



lagaákvæðanna en ekki lögskýringargögnum og hins vegar að vilja löggjafans megi finna í gögnum sem fylgja lagaákvæðum. Með þessum tilvísunum geri eigandi tilraun til að styrkja það sjónarmið að miðað sé við 70 ár þegar metið sé hvort um nafn annars manns sé að ræða eða mynd í skilningi 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Andmælandi telur það hins vegar ljóst að slíkt skilyrði sé ekki sett í ákvæðum vörumerkjalaga, þvert á móti sé tiltekið að ekki sé átt við „löngu látna menn“ og það látið skráningaryfirvöldum eftir hverju sinni að meta hvað átt sé við. Rétt sé hjá eiganda að 70 ár sé sá árafjöldi sem settur er fram til viðmiðunar en ljóst sé, að mati andmælanda, að vilji löggjafans á sínum tíma hafi verið sá að leggja það í hendur skráningaryfirvalda á hverjum tíma að meta hvað væri átt við með „löngu látinir menn“ enda sé hvergi minnst á 70 ár í ákvæðinu.

Að mati andmælanda er ljóst að ekki mátti skrá vörumerkið PIERRE DE COUBERTIN þar sem nafnið hafi söguleg hugartengsl. Einnig sé ljóst að stutt sé síðan viðmiðunartímamarkið rann sitt skeið og því fyllilega ljóst að ekki sé um að ræða „löngu látinn mann“ í ljósi þeirra sögulegu hugrenningartengsla sem merkið hafi.

Andmælandi telur að löggjafinn hafi tekið ákvörðun um að hafa ekkert tímamark í ákvæðinu líklegast af þeirri einföldu ástæðu að atvik sambærileg þeim sem um ræðir í máli þessu geti komið upp, þar sem einstaklingur sá sem nafnið vísar til hafi sterk og rík tengsl við þriðja aðila sem haldi nafni hans statt og stöðugt á lofti og einstaklingurinn hafi falið þessum þriðja aðila, í þessu tilviki andmælanda, að gæta tiltekinna hagsmuna hans til hugverkaréttinda.

Andmælandi ítrekar í því sambandi að það hefði jafn skaðleg áhrif eins og um afkomendur væri að ræða ef eigandi tækist að skrá vörumerkið PIERRE DE COUBERTIN hér á landi. Engin rök hnígi til þess að telja að um „löngu látinn mann“ sé að ræða enda stuðli andmælandi að því að nafni Pierre de Coubertin sé haldið á lofti sem hafi rík tengsl við andmælanda.

Andmælandi bendir á að eigandi hafi ekki lagt fram úrskurð norsku áfrýjunarnefndarinnar nr. 18/2013 og ástæðan sé líklega sú að ekki reyndi á sambærilegt ákvæði og 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Andmælandi telur rétt að benda á að vörumerkjarétturinn sé landsbundinn og hafi það í för með sér að afstaða skráningaryfirvalda í einstökum málum í öðrum löndum, nær og fjær, hafi ekki úrslit um skráningu vörumerkja hér á landi enda geti kringumstæður verið mismunandi eftir löndum. Fáí þetta stoð í fyrri framkvæmd áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar og framkvæmd Einkaleyfastofunnar. Niðurstaða áfrýjunarnefndar í Noregi hafi því ekkert fordæmisgildi hér á landi en þrátt fyrir að svo sé gerir andmælandi stuttlega grein fyrir niðurstöðu málsins af þeirri ástæðu að ekki var fjallað um beitingu ákvæðis sem sambærilegt er ákvæði 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. heldur reyndi á ákvæði sem er sambærilegt 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Telur andmælandi að tilvísun eiganda ekki eiga við um beitingu 4. tl. ákvæðisins.

Hvað varðar tilvísun eiganda til úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 1/1999 varðandi vörumerkið DALI bendir andmælandi á að niðurstaða málsins hafi ráðist af þeirri einföldu ástæðu að ekki var talið að skammstöfunin DALI vísaði til listamannsins Salvador Dalí. Að mati andmælanda séu ekki sambærilegar aðstæður í þessu máli þar sem nafn Pierre de Coubertin sé tekið upp í heild sem vörumerki eiganda. Ljóst sé af forsendum



áðurnefnds úrskurðar að hann eigi ekki við þar sem ekki hafi verið um nafn annars manns að ræða og hafi hann því ekkert fordæmisgildi.

Andmælandi telur að önnur fordæmi sem eigandi vísar til hafi ekki fordæmisgildi í máli því sem hér sé til úrslausnar. Ljóst sé hvað varðar skráningu nr. 45/1951, HOOVER, að ekki sé vísað til tiltekins einstaklings. Hvað varðar skráningu merkisins NEWTON<sup>4</sup> ítrekar andmælandi, í ljósi athugasemda eiganda, að ljóst sé að um „löngu látinn mann“ sé að ræða þar sem Isaac Newton lést fyrir um 290 árum. Þar sé ekki verið að tala um einstakling sem eingöngu lést fyrir um 80 árum, í nánd við viðmiðunarmörk þau sem nefnd séu í greinargerð með 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Þá er heldur ekki ljóst, að mati andmælanda, hvort um tiltekinn einstakling er að ræða. Eigandi vísar til þess að um Isaac Newton sé að ræða en fyrra nafni hans hafi verið sleppt í



skráningunni. Andmælandi bendir á að skráning nr. 927/2013, sé mikið stílfært orð- og myndmerki og jafnframt ekki víst um hvaða einstakling sé að ræða. Af fjölda þeirra skráninga sem eigandi vísi til standi aðeins ein eftir, skráning nr. 350/1982, CHURCHILL, sem í fyrsta lagi sé gömul, þ.e. 35 ára, ennfremur er bent á að um nafn sé að ræða sem sé sett saman úr ensku orðunum CHURCH og HILL og teljist nafnið algengt í enskumælandi löndum, s.s. Bretlandi og Bandaríkjunum. Að mati andmælanda sé engan vegin ljóst að um tiltekinn einstakling sé að ræða þannig að það gefi tilefni til að ætla að um nafn annars manns sé að ræða, ekki eins og í máli þessu þar sem nafn Pierre de Coubertin er tekið upp í heild sinni í vörumerki eiganda.

Andmælandi ítrekar að hundruðir greina hafi verið skrifaðar um Pierre de Coubertin hér á landi og almennt sé vísað til hans í tengslum við Ólympíuleikana og andmælanda. Efnistöð greinanna séu mjög mismunandi og spanni vítt áhugasvið og ætlað mismunandi aldurshópum. Að mati andmælanda sé ljóst að íslenskir neytendur þekki Pierre de Coubertin enda hafi nafni hans verið haldið á lofti í um heila öld og hans jafnan minnst í tengslum við Ólympíuleikana.

*Villandi vörumerki, sbr. 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.*

Andmælandi ítrekar að órjúfanleg tengsl séu með starfsemi hans og nafni Pierre de Coubertin vegna þeirra áhrifa sem hann hafði á Ólympíuleikana og vegna þess að andmælandi hafi haldið nafni hans á lofti allt til þessa dags. Andmælandi telur að þegar nafn annars manns hafi slík söguleg og raunveruleg tengsl við líðandi stundu eins og nafn Pierre de Coubertin tengist Ólympíuleikunum tengi neytendur vörumerkið PIERRE DE COUBERTIN óhjákvæmilega við leikana sem og andmælanda. Það sé ekki tilviljun að eigandi hafi valið nafnið Pierre de Coubertin sem vörumerki til leyfisveitinga, enda hafi það sterka jákvæða tengingu í huga

---

<sup>4</sup> Skráningar nr. 826/1992 og 25/2013



almennings, tengingu sem andmælandi hafi byggt upp, viðhaldið og styrkt í fjölda áratuga. Þetta styðji einnig að vísan eiganda til úrskurðar norsku áfrýjunarnefndarinnar í máli nr. 18/2013 eigi ekki við í máli þessu. Að mati andmælanda þekki neytendur og tengi persónuna Alfred Nobel ekki við Nóbelsverðlaunin. Neytendur þekki nafnið „Nobel“ vegna þess að verðlaun voru nefnd Nóbelsverðlaunin en tengi þau ekki sérstaklega við Alfred Nobel, einstaklinginn sem fann upp dýnamítið. Einstaklingurinn Alfred Nobel sé almennt ekki þekktur. Hins vegar sé Pierre de Coubertin einmitt þekktur fyrir starf sitt, sérstaklega endurvakningu Ólympíuleikana og stofnun Alþjóðaólympíunefndarinnar. Í ljósi þess að vörumerkjaréttur er landsbundinn hafi úrskurðurinn ekkert fordæmisgildi hér á landi, enda um gjörólík málsatvik að ræða.

Andmælandi bendir á að í greinargerð eiganda sé að finna ítarlegar upplýsingar frá öðrum löndum sem þó hafi ekkert lagagildi hér á landi, til stuðnings því að vörumerki hans teljist ekki villandi. Að mati andmælanda sé ljóst að frændþjóðir og nágrannar í Evrópusambandinu veiti meintum villandi vörumerkjum töluvert meira svigrúm heldur en skráningaryfirvöld geri í framkvæmd hér á landi. Vörumerkjum sé t.d. hér á landi hafnað skráningar ef það t.a.m. inniheldur staðarheiti en eigandi er ekki frá þeim stað, sbr. t.d. úrskurður áfrýjunarnefndar í máli nr. 32/2004 (NEW YORK SUPER FUDGE CHUNK). Í Evrópusambandinu sé það ekki gert nema að vörulistinn og vörumerkið sjálf gefi tilefni til og tekur sem dæmi að skráningaryfirvöld myndu ekki hafna vörumerkinu MADE IN USA fyrir fatnað þrátt fyrir að umsækjandi væri frá Svíþjóð, á grundvelli þess að það teldist villandi. Vörulistinn verði að gefa til kynna og gera merkið villandi en sama vörumerki yrði hafnað fyrir „fatnað sem kemur frá Víetnam“.

Skráningaryfirvöld hér á landi hafi beitt mun strangari túlkun við mat á villandi vörumerkjum en gert sé í Evrópusambandinu eða á Norðurlöndunum. Einnig bendir andmælandi á að skráningaryfirvöld hafi hafnað vörumerkjum sem villandi ef þau eru of lík heitum á virkum efnum í lyfjum. Enn fremur telur andmælandi í ljósi þess að vörumerkjarétturinn er landsbundinn og að framkvæmd hér á landi sé töluvert önnur varðandi túlkun á villandi vörumerkjum að vísan til danskra og norskra fræðitexta hafi ekkert gildi.

Þá telur andmælandi að alþjóðleg skráning nr. 1 293 867, PIERRE DE COUBERTIN, vekji upp hugrenningartengsl við andmælanda og Ólympíuleikana en að eigandi hafi engin tengsl við þessa aðila. Nafnið sé samofið þessum aðilum í krafti sögunnar, menningar og hefða andmælanda og með því að heimila skráningu þess sem vörumerkis í eigu þriðja aðila hagnist hann á orðspori því sem andmælandi hafi byggt upp og óbeint á orðspori Ólympíuleikanna sjálfra enda muni neytendur tengja vörumerkið við þessa aðila sem hafa haldið nafni Pierre de Coubertin á lofti.

*Alþekkt merki og vond trú, sbr. 7. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.*

Andmælandi er ósammála mati eiganda á skráningarháfi sem byggir á 7. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og vísar til fyrri röksemda sinna. Andmælandi hafi áður farið yfir það að í ákvörðunum skráningaryfirvalda í Evrópusambandinu og Noregi varðandi notkun andmælanda á vörumerkinu PIERRE DE COUBERTIN hafi verið fallist á það að sýnt hefði verið fram á notkun í það minnsta í Sviss. Þar sem notkunin hafi verið í Sviss en ekki innan þeirra landa eða



landsvæðis sem umrædd skráningaryfirvöld hafi yfirráð með var ekki talið að sýnt hefði verið fram á notkun í þeim löndum. Hér á landi sé staðan hins vegar önnur eftir dóm Hæstaréttar í máli nr. 97/2016 varðandi notkun og skráningar í öðrum löndum við túlkun á 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. enda hafi verið í því máli talið nægjanlegt að sýnt væri fram á litla notkun í Bandaríkjunum, þ.e. fjórir veitingastaðir sem telja verði verulega lítið þegar horft sé á Bandaríkin í heild.

Andmælandi telur ljóst að tvennt þurfi að koma til eftir áður nefndan dóm Hæstaréttar; að eigandi hafi vitað eða mátt vita af tilvist þess merkis sem var í notkun í erlendu landi og víðtæk lagaleg vernd sem eigandi merkis sem var í notkun erlendis hafði aflað því. Inn í þetta mat geti spilað hvernig umsækjandi hegði sér í tengslum við notkun vörumerkisins. Í dómnum hafi matseðlar haft áhrif en í þessu máli hafi það áhrif, að mati andmælanda, að eigandi sendi bréf og krafðist þess að andmælandi myndi afskrá og hætta að nota vörumerki sitt PIERRE DE COUBERTIN áður en alþjóðleg umsókn nr. 1 293 867 var lögð inn. Að mati andmælandi spili viðskiptalíkan eiganda hér stórt hlutverk. Andmælandi ítrekar að öðru leyti það sem hefur áður komið fram um tilvitnaðan dóm.

Að mati andmælanda eru aðstæður svipaðar og í dómi Hæstaréttar. Andmælandi ítrekar að hann hafi aflað sér víðtækra lagalegra verndar í ýmsum löndum, bæði með notkun og skráningu og eigandi vissi af réttindum andmælanda enda liggja fyrir bréf eiganda til andmælanda. Jafnframt liggur fyrir, að mati andmælanda, að verði merki eiganda skráð felist í því í raun hindrun fyrir andmælanda að bjóða vörur og þjónustu til sölu undir vörumerki sínu hér á landi. Verði því ekki hjá því komist að hafna skráningu alþjóðlegrar skráningar nr. 1 293 867 hér á landi enda hafi umsóknin verið lögð inn í vondri trú, sbr. 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. eins og ákvæðið hafi verið túlkað með áður nefndum dómi.

Með vísan til alls framangreinds er ljóst að mati andmælanda að alþjóðleg skráning nr. 1 293 867, sé ekki skráningarhæf, sbr. 2., 4., 7. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og því beri að ógilda skráninguna.

#### *Þriðja greinargerð eiganda*

Eigandi gerir athugasemd við þá málsmeðferð Einkaleyfastofunnar að veita andmælanda tækifæri til að leggja inn viðbótargreinargerð með vísan til 10. gr. stjórnslulaga nr. 37/1993 (ssl.) án nokkurrar takmörkunar. Að mati eiganda fjalli viðbótargreinargerð andmælanda aðeins að litlu leyti um þau atriði sem andmælandi taldi vera ný í fyrri greinargerð eiganda.

Eigandi bendir á að 10. gr. ssl. fjalli um skyldu stjórnvalds til að rannsaka efni máls til fulls, en að mati eiganda er þessi skylda ekki uppfyllt með því að kalla eftir frekari hlutdrægum athugasemdum málsaðila, sér í lagi án þess að tilgreina hvað það er í málinu sem þarfnist frekari skýringa. Ennfremur telur eigandi að Einkaleyfastofunni beri að kanna efni þeirra mála sem fyrir stofnunina séu lögð, þ.m.t. úrskurði og ákvarðanir frá öðrum löndum hafi þeir þýðingu við úrlausn máls.

Eigandi gerir athugasemd við umfjöllun andmælanda um úrskurði norsku áfrýjunarnefndarinnar. Um sé að ræða tilvísun í tvo úrskurði og að mati eiganda er ljóst að ekki



hafi verið um tilvísun í sama úrskurð að ræða þó að þeir hafi fjallað um sama merki. Bendir eigandi á að að hafi skráningaryfirvöld talið þetta óljóst hefði verið nærtækara að óska eftir því að úrskurður nr. 18/2013 yrði lagður fram eða nánari útskýring.

Eigandi er ósammála þeirri fullyrðingu andmælanda að ný sjónarmið hafi komið fram í síðustu greinargerð hans. Fremur sé um að ræða að fyrri sjónarmið séu áréttuð enda fjalli viðbótargreinargerð andmælanda nánast ekkert um hin meintu nýju sjónarmið. Frekar er um það að ræða, að mati eiganda, að andmælandi leggi sjálfur fram nýjan rökstuðning, t.d. hvað varðar umfjöllun um villandi vörumerki, rök sem mætti út frá beiðni andmælanda túlka sem ný sjónarmið.

Bent er á að málsaðilum í andmælamálum sé frjálst að færa fram rök í málum án takmarkana og leggja fram þau gögn sem þeir telja að styrki eða sanni þau rök sem sett séu fram. Það liggur í augum uppi, að mati eiganda, að ef mótaðili ætti að fá að tækifæri til að tjá sig um allt það sem komi fram hjá mótaðila væri endalaust hægt að leggja fram frekari athugasemdir. Eigandi telur það varhugavert ef skráningaryfirvöld fallast á að aðili máls fái að leggja fram frekari rökstuðning á jafn veikum grundvelli og í þessu máli og þá sérstaklega án takmarkana.

Eigandi bendir á að andmælandi hafi í greinargerðum sínum lagt áherslu á að nafnið Pierre de Coubertin sé alþekkt hér á landi og sú frægð sé honum einum að þakka. Eigandi hafnar þeirri fullyrðingu andmælanda um að Alfred Nobel sé ekki almennt þekktur en það sé Pierre de Coubertin hins vegar. Á móti fullyrðingu andmælanda um að almenningur þekki Nóbelsverðlaunin en ekki Alfred Nobel leyfir eigandi sér að fullyrða að almenningur þekki Ólympíuleikana en hafi ekki hugmynd um hver Pierre de Coubertin var eða hvað hann gerði.

Frægð hins látna einstaklings skipti hins vegar ekki máli. Eigandi bendir á að það sé margendurtekið í greinargerð andmælanda hver Pierre de Coubertin var og hvað hann gerði. Ætla megi af umfjöllun andmælanda að það sé bara Alþjóðaólympíunefndin sem hafi haldið nafni hans á lofti og að enginn annar hafi því nokkurn rétt til vörumerkisins PIERRE DE COUBERTIN. Svo sé hins vegar ekki og sé andmælanda vel kunnugt um réttindi þriðju aðila, þar á meðal Fondation de Coubertin sem hafi átt og skráð vörumerkið COUBERTIN. Eigandi upplýsir að hann og fyrrnefndur aðili hafi gert með sér samning um samhliða tilvist vörumerkja aðilanna og þannig leitt til lykta vörumerkjadeilur sínar.

Telur eigandi ljóst að nafnið Pierre de Coubertin sé skráningarhæft sem vörumerki og það hafi verið skráð og notað af öðrum en andmælanda. Jafnframt sé ljóst að andmælandi hafi ekki þann einkarétt á því að skrá og/eða nota vörumerkið PIERRE DE COUBERTIN eins og haldið hafi verið fram í greinargerðum hans.

Eigandi gerir athugasemd við umfjöllun andmælanda varðandi þá niðurstöðu skráningaryfirvalda í Noregi og Evrópusambandinu sem lýtur að notkun andmælanda í Sviss. Andmælandi sé ekki að fara alveg rétt með og hvetur eigandi skráningaryfirvöld til þess að fara vel yfir heildarniðurstöður yfirvalda í Noregi og Evrópusambandinu. Vitnar eigandi til niðurstöðu Evrópusambandsins en þar hafi komið fram að andmælandi hafi ekki getað fært sönnur á notkun merkisins. Enn fremur bendir eigandi á að niðurstöða EUIPO um að ógilda skráningu andmælanda á grundvelli notkunarleysis sé nú endanleg þar sem henni hafi ekki verið áfrýjað.





Einnig bendir eigandi á að hvergi sé það staðfest í norska úrskurðinum að notkun hafi átt sér stað í Sviss og vísar í það sem kemur fram í niðurstöðunni, sem er á norsku. Skráningaryfirvöld segi að vísu að sýnishorn geti verið talin notkun vörumerkis en í málinu fyrir norskum yfirvöldum hafi ekki fengist staðfesting á því að vörur hafi verið markaðssettar eða seldar, hvorki í Noregi né annars staðar. Það sé niðurstaða yfirvalda í Noregi að ekki hafi legið fyrir nægjanleg sönnun á því að merkið PIERRE DE COUBERTIN hafi verið tekið í notkun sem vörumerki. Vel hafi verið farið yfir þau gögn sem voru lögð fram í málinu þar í landi. Ekki hafi verið fallist á andmælin og sú ákvörðun sé endanleg þar sem andmælandi hafi ekki áfrýjað niðurstöðunni.

Eigandi tekur fram að þrátt fyrir að skráningaryfirvöld taki sjálfstæðar ákvarðanir á grundvelli íslenskra laga þá sé það engu að síður mikilvægt að líta til þess hvernig framkvæmd hafi verið í þeim löndum sem við miðum okkur við, sér í lagi þegar um eins mál er að ræða.

*Nafn annars manns, sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.*

Eigandi ítrekar það mat sitt að ákvæðið eigi ekki við þar sem Pierre de Coubertin sé löngu látinn. Í fyrri framkvæmd skráningaryfirvalda hefur verið litið til greinargerðar með lögnum við frekari túlkun og ekki verði séð, að mati eiganda, á hvað grundvelli Einkaleyfastofan geti vikið frá því viðmiði sem nefnt er í greinargerðinni.

Ennfremur ítrekar eigandi að andmælandi í málinu sé ekki Pierre de Coubertin. Ekki skipti máli hversu oft andmælandi taki fram að um sé að ræða föður nútíma Ólympíuleikanna og nafni hans hafi verið haldið á lofti. Sú staðreynd sé óumdeilanleg en vandi andmælanda sé hins vegar sá að sú staðreynd veitir honum engan rétt til nafns einstaklingsins.

Að mati eiganda skýtur það skökku við að andmælandi byggi á þessari grein vörumerkjalaga þar sem allt annað í málflutningi hans lýtur að því að hann eigi vörumerkjarétt til nafnsins án þess þó að hafa fært nokkrar sönnur á heimild sína til notkunar á nafninu sem vörumerki. Ekkert hafi komið fram í síðari greinargerðum andmælanda sem breyti áliti eiganda.

Á fyrri stigum hélt eigandi því fram að kröfur andmælanda væru ósamrýmanlegar og mótmælti andmælandi þeirri fullyrðingu. Eigandi bendir á að einungis einstaklingur sjálfur hafi leyfi til að skrá nafn sitt eða þá veita samþykki sitt fyrir skráningu þess og ekkert liggi fyrir í málinu að Pierre de Coubertin hafi veitt slíkt samþykki. Telur eigandi að andmælandi falli undir sömu mælistiku haldi hann fast við þá staðhæfingu að merkið megi ekki skrá þar sem það sé heiti annars manns sem ekki sé löngu látinn. Ef svo ósennilega vildi til að skráningaryfirvöld myndu líta svo á að ekki sé um löngu látinn mann að ræða þá geti enginn skráð merkið nema að hafa til þess ótvíræða og skýra heimild hins látna en slík heimild liggur ekki fyrir.

Eigandi bendir á að það sé eitt að halda minningu manns á lofti og heiðra hann en það þýði ekki að viðkomandi hafi þar með samþykki hins látna fyrir því að skrá og nota nafnið sem vörumerki.

Andmælandi reyni að láta líta út fyrir að hann einn hafi heimild til að nota nafnið og gangi svo langt að halda því fram að Pierre de Coubertin hafi falið honum að gæta hagsmuna sinna til



hugverkaréttinda og vísar eigandi til þess sem kemur fram í greinargerð andmælanda um þetta atriði. Eigandi mótmælir þessari fullyrðingu og telur hana ekki rétta og bendir á að hún sé einungis sett fram í þeim tilgangi að blekkja skráningaryfirvöld sem sýni, að mati eiganda, vonda trú andmælanda í málinu. Það eina sem liggja fyrir í málinu um samskipti Pierre de Coubertin og andmælanda varðandi hugverkaréttindi sé bréf sem hann skrifaði á meðan hann var á lífi þar sem hann biður andmælanda um að gæta þess að myndmerki Ólympíuleikanna verði ekki notað af forvera Sameinuðu þjóðanna, Þjóðabandalaginu. Um eitt ákveðið mál sé að ræða frá 1930 og að mati eiganda fráleitt að láta að því liggja að þessi bréf sýni fram á að Pierre de Coubertin hafi falið andmælanda að verja hugverkaréttindi sín almennt, hvað þá að hann hafi veitt þeim einum heimild til að nota nafn sitt sem vörumerki.

Hvað úrskurð norsku áfrýjunarnefndarinnar nr. 18/2013 varðar þá sé það rétt hjá andmælanda að andmælin í því máli hafi verið byggð á c-lið 1. mgr. 15. gr. norsku vörumerkjalaganna sem séu sambærileg 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Eigandi áréttar, hafi það verið óljóst, að með vísun í þennan úrskurð hafi hann verið að sýna fram á að í Noregi skipti tengsl aðila við hinn látna engu máli heldur eigi grundvallarreglan um „fyrstur kemur, fyrstur fær“ einnig við um vörumerki sem séu eða innihaldi nafn annars manns.

Þá bendir eigandi á að í framkvæmd hér á landi hafi það ítrekað komið fram hjá skráningaryfirvöldum og áfrýjunarnefnd að þó svo að yfirvöld taki sjálfstæða ákvörðun þá beri við túlkun á lagaákvæðum sem byggð séu á sambærilegum ákvæðum í nágrannalöndum okkar, svo sem Danmörku og Noregi, að líta til túlkunar á viðkomandi ákvæðum í þeim löndum. Því skipti máli hvernig framkvæmdin hafi verið í þessum löndum. Eigandi ítrekar tilvísun sína til máls nr. PS-2004-7117 hjá norskum yfirvöldum varðandi skráningu merkisins JAMES DEAN en þar þóttu 36 ár frá láti leikarans vera nægjanlega langur tími til að hægt væri að líta svo á að um löngu látinn mann væri að ræða.

Samkvæmt andmælanda eigi tilvísun eiganda til úrskurðar nr. 18/2013 ekki við sem fordæmi fyrir beitingu 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Þessu sé eigandi ekki sammála og bendir á að hann hafi dregið það út úr úrskurðinum sem máli skipt varðandi túlkun á 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Aðilar málsins í Noregi fjölluðu um grundvöll c-liðar 16. gr. norsku vörumerkjalaganna í greinagerðum sínum þó að andmælin hefðu ekki verið byggð á ákvæðinu og norska einkaleyfastofan taldi því ástæðu til að fjalla um ákvæðið í niðurstöðu sinni og í henni sé greint frá því að norsk skráningaryfirvöld hafi talið Pierre de Coubertin löngu látinn og því hafi c-liður 16. gr. ekki verið hindrun fyrir skráningu merkisins þar í landi.

Að mati eiganda leikur ekki nokkur vafi á því í tilfalli Pierre de Coubertin að um löngu látinn mann sé að ræða. Í þeim greinum sem andmælandi vísar til og fjallað sé um manninn bendir eigandi á að þær fjalli alls ekki allar um hann og í raun geri aðeins lítill hluti það en aftur á móti sé minnst á hann. Til samanburðar nefnir eigandi að sé „Alfred Nobel“ slegið upp á *timarit.is* komi alls 288 greinar á móti 135 sé Pierre de Coubertin slegið upp. Við leit að „Winston Churchill“ komi 5.703 greinar. Eins telur eigandi það eftirtektarvert að nafnið Pierre de Coubertin hafi aðeins komið sjö sinnum fyrir í greinum frá árinu 2010.

Ítrekar eigandi að vísa beri andmælunum frá á grundvelli 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. þar sem um löngu látinn mann sé að ræða.



*Villandi vörumerki, sbr. 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.*

Eigandi telur að andmælandi hafi með engu móti sýnt fram á að neytendur hér á landi muni telja vörurnar upprunnar hjá Pierre de Coubertin eða andmælanda. Ekki verði séð af umfjöllun andmælanda um lýsandi vörumerki eins og vörumerki sem séu of lík INN heiti lyfja breyti nokkru þar um. Andmælandi hafi einfaldlega ekki fært nokkrar sönnur á að hinn almenni neytandi muni vita hver Pierre de Coubertin var og telja að vörur séu frá honum komnar eða þá andmælanda sjálfum. Telur eigandi að 135 greinar þar sem nafn manns komi fyrir á yfir 100 ára tímabili geti varla talist vera mjög umfangsmikil umfjöllun.

Í greinargerð andmælanda hafi komið fram að úrskurður norsku áfrýjunarnefndarinnar nr. 18/2013 um vörumerkið ALFRED NOBEL ætti ekki við þar sem andmælandi hafi byggt upp og styrkt tengingu Pierre de Coubertin við nútíma Ólympíuleika. Eigandi er nokkuð viss um að Nóbelsstofnunin haldi ekki síður nafni, starfi og menningu Alfred Nobel á lofti. Að mati eiganda eru hin norsku mál sambærileg og þó að íslensk skráningaryfiröld taki sjálfstæðar ákvarðanir hafi það ítrekað komið fram að líta beri til framkvæmdar í nágrannalöndunum.

Eigandi telur að andmælandi hafi ekki fært sönnur á það að merki eiganda sé í raun villandi. Jafnvel ef íslensk skráningaryfiröld beiti þrengri túlkun en yfiröld í Evrópusambandinu eða á hinum Norðurlöndunum liggi engu að síður ekki fyrir að merkið geti talist vera villandi. Þeirri sönnunarbyrði hafi andmælandi ekki lyft. Bendir eigandi á að fjölmörg nöfn séu skráð hér á landi sem vörumerki og andmælandi hafi ekki sýnt fram á nein fordæmi fyrir því að nafn hafi verið talið villandi í skilningi 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Nærtækast væri því að líta til þess hvernig sambærileg ákvæði í þeim löndum sem hið íslenska ákvæði er byggt á hafi verið túlkað og ítrekar eigandi þau fordæmi sem lögð hafi verð fram frá Noregi og umfjöllun úr dönskum fræðiritum.

*Alþekkt vörumerki og vond trú, sbr. 7. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.*

Eigandi vísar þeirri röksemdafærslu andmælanda um að viðskiptalíkan eiganda styrki þá röksemd að hann hafi sótt um skráningu merkisins í vondri trú á bug. Eigandi bendir á að andmælandi sé ekki sá eini sem hafi notað vörumerkið og ítrekar eigandi það sem að framan greinir um þetta atriði. Í greinagerðum andmælanda sé rangt farið með staðreyndir eins og að önnur skráningaryfiröld hafi staðfest notkun hans á merkinu.

Einnig bendir eigandi á að til þess að geta beitt ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. verði andmælandi að sanna að merki hans sé alþekkt hér á landi en það hafi hann ekki gert.

Til þess að unnt sé að beita ákvæði 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. verði það að vera óyggjandi að eigandi sé að nota vörumerkið fyrir sömu eða líkar vörur/þjónustu. Þetta hafi heldur ekki verið sannað.

Eigandi telur ennfremur túlkun andmælanda á dómi Hæstaréttar nr. 97/2016 varðandi SUSHISAMBA ekki vera rétta. Í þessu máli sé ekki um sömu eða líkar vörur að ræða og andmælandi hafi ekki sýnt fram á að hann hafi notað vörumerkið í öðrum löndum.



Eigandi tekur fram að þvert á það sem andmælandi haldi fram þá taki skráningaryfirvöld bæði í Noregi og Evrópusambandinu sérstaklega fram að andmælandi hafi ekki lagt fram óbyggjandi sannanir fyrir notkun sinni. Þrátt fyrir að andmælandi hafi lagt fram þrjár greinargerðir í máli þessu hafi hann heldur ekki lagt fram sönnun fyrir notkun sinni. Ekki hafi verið lagður fram einasti söluveikningur eða dagssett skjal til að sanna þá fullyrðingu að merkið hafi verið notað til að auðkenna vörur. Þegar af þeirri ástæðu sé ljóst að SUSHISAMBA dómurinn sé ekki sambærilegur enda hafi réttshafinn í því máli ennþá verið í fullum rekstri og sannanir fyrir því lagðar fram í málinu.

Að lokum ítrekar eigandi röksemdir sínar úr fyrri greinargerðum og telur ljóst að andmælandi hafi hvorki sýnt fram á að merkið sé óskráningarhæft né að hann eigi betri rétt til merkisins. Skilyrði vörumerkjalaga fyrir skráningu merkisins PIERRE DE COUBERTIN, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 293 867, séu uppfyllt og því beri að vísa andmælunum frá og er þess krafist að skráningin haldi gildi sínu.

### **Niðurstaða**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins PIERRE DE COUBERTIN, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 293 867. Andmælin byggja á 2., 4., 7. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.).

Þar sem andmælin byggja á fjórum töluliðum 1. mgr. 14. gr. vml. mun hver töluliður verða tekinn sértaklega fyrir og í sömu röð og í greinargerðum málsaðila.

*Nafn annars manns, sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.*

Í ákvæðinu kemur m.a. fram að ekki megi skrá merki ef í merkinu felst eitthvað það sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við nafn annars manns eða mynd, enda sé þá ekki átt við löngu látna menn. Í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 1/1999 varðandi vörumerkið DALI kemur fram að erlend mannanöfn geti notið verndar samkvæmt ákvæðinu á sama hátt og íslensk nöfn.

Í ákvæðinu er enn fremur að finna takmörkun á því hvaða merki megi skrá sem vörumerki. Slíkar takmarkanir verður almennt að skýra þröngt í ljósi þeirra hagsmuna sem vörumerkjaeigendur hafa af því að fá vörumerki sitt skráð með sama hætti og í öðrum nálægum löndum og mörkuðum. Verður því að vera rík ástæða til að ætla að almenningur tengi vörumerki við mannsnafn til þess að hægt sé að beita 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. þannig að hafna beri skráningu. Við skýringu á ákvæðinu verður ekki einungis að hafa í huga hvort nafnið er sjaldgæft eða sérkennilegt heldur m.a. söguleg og landfræðileg hugartengsl almennings.



Unnt er að skrá nöfn sögufrægra einstaklinga sem vörumerki ef um löngu látna einstaklinga er að ræða. Hins vegar þarf að meta skráningarhæfi slíkra merkja með hliðsjón af þeim vörum og þjónustu sem merki óskast skráð fyrir enda getur í einhverjum tilvikum verið um að ræða að nafnið fullnægi ekki skilyrðinu um sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Nafnið Pierre de Coubertin vísar til manns sem var fæddur árið 1863 og lést árið 1937 og hafði mikil áhrif á Ólympíuleika nútímans. Ljóst er að um tiltekna sögulega persónu er að ræða enda greinir málsaðila ekki á um þetta atriði. Ágreiningur málsaðila lýtur hins vegar að því hvort um „löngu látinn“ einstakling sé að ræða.

Í greinargerð með frumvarpi því sem varð að vörumerkjalogum segir að nafn manns eða mynd njóti ekki verndar ef viðkomandi er löngu látinn. Athugasemdir með ákvæði 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. tiltaka að rétt sé að miða við að menn hafi látist a.m.k. fyrir 70 árum. Rökin fyrir þessu viðmiði eru þau að þá sé ólíklegt að mjög nákominn ættingi, svo sem maki eða börn séu á lífi. Meta þarf í hverju tilviki fyrir sig hvort um löngu látinn einstakling er að ræða eða ekki. Við mat á skráningarhæfi merkja, svo sem hvort að um nafn annars manns er að ræða, hefur Einkaleyfastofan lagt til grundvallar þau viðmið sem koma fram í greinargerðinni. Fáum fordæmum er hins vegar til að dreifa hvað varðar beitingu 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Í úrskurði áfrýjunarnefndar varðandi vörumerkið DALI var ágreiningsefnið það hvort um tiltekinn einstakling væri að ræða. Forsendur niðurstöðu þess máls eiga ekki við hér að mati stofnunarinnar þar sem ljóst er að Pierre de Coubertin var tiltekinn einstaklingur. Í úrskurði áfrýjunarnefndar varðandi vörumerkið JELZIN var bæði talið að um tiltekinn einstakling væri að ræða sem og að 10 ár frá andláti væri ekki langur tími og því ekki um löngu látinn mann að ræða samkvæmt ákvæðinu. Öðrum fordæmum er ekki til að dreifa, hvorki frá áfrýjunarnefnd né í úrskurðum Einkaleyfastofunnar.

Í stefnumarkandi málum hefur áfrýjunarnefnd sagt að eðlilegt sé að líta til framkvæmdar annarra norrænna þjóða í ljósi sterkrar hefðar í samvinnu þeirra á sviði vörumerkjaréttar.<sup>5</sup> Nefndin hefur einnig sagt að við beitingu vörumerkjalaga hér á landi beri fyrst og fremst að styðjast við lagatexta og þau lögskýringargögn sem fyrir hendi eru en oft geti reynst nauðsynlegt að leita í smíðju frændþjóða okkar þegar ekki eru tiltæk nægilega skýr lögskýringargögn hérlendis.<sup>6</sup>

Ákvæði c-liðar 16. gr. norsku vörumerkjaloganna og iv-liðar 14. gr. dönsku vörumerkjaloganna eru sambærileg ákvæði 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Í þeim ákvæðum kemur ekki fram við hvaða árafjölda skuli miða við túlkun á orðalaginu *löngu látinn*. Af tilvísunum til norskra úrskurða um þetta efni er ljóst að norsk skráningaryfirvöld leggja til grundvallar töluvert styttri tíma en 70 ár við túlkun orðalagsins. Í handbók dönsku hugverkastofunnar, Patent- og Varemærkestyrelsen (*Guidelines for varemærker*) kemur fram að til þess að um löngu látinn einstakling sé að ræða skulu hið minnsta vera liðin 70 ár frá andláti.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Sjá m.a. úrskurð áfrýjunarnefndar í máli nr. 16/2004, bls. 2.

<sup>6</sup> Sjá m.a. úrskurð áfrýjunarnefndar í máli nr. 18/2004, bls. 2.



Staðfest hefur verið í framkvæmd nágrannaríkja okkar að nafn sögufrægra einstaklinga sé unnt að skrá sem vörumerki að uppfylltum skilyrðum um skráningarhæfi ef um löngu látna einstaklinga er að ræða. Á umsóknardegi voru 78 ár liðin frá láti Pierre de Coubertin. Að mati stofnunarinnar hafa ekki komið fram forsendur til að lengja það tímarmark sem greinargerðin setur til viðmiðunar um það hvernig túlka skuli hugtakið *löngu látinn*. Með vísan til framangreinds verða andmælin ekki tekin til greina á grundvelli 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

*Villandi merki, sbr. 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.*

Samkvæmt ákvæðinu má ekki skrá vörumerki ef merkið er til þess fallið að villa um fyrir mönnum um t.d. tegund vöru eða þjónustu, ástand eða uppruna. Ekki er um tæmandi talningu að ræða og getur hér fleira komið til. Í greinargerð með frumvarpi því er varð að vörumerkjalogum er ekki að finna aðra skýringu með ákvæðinu en þá að mestu skipti hvort líklegt sé að menn láti blekkjast.

Í bók Jóns L. Arnalds, *Vörumerkjaréttur – helstu meginreglur*, bls. 42-43, segir að í 14. gr. vml. séu sett fram ýmis tilvik er hamli gegn því að vörumerki verði skráð. Þessum tilvikum megi skipta upp í tvo hópa. Í 1.-3. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. séu tilvik er varði almannahagsmuni en 4.-7. tl. 1. mgr. 14. gr. fjalli um hindranir sem rekja megi til einkahagsmuna. Að áliti höfundar er það ákvæði 2. tl. sem er mikilvægast hvað varðar þau tilvik sem varða almannahagsmuni. Þar segir einnig að grundvallarmunur sé gerður á villandi merkjum og merkjum sem villast má á, þ.e. rugla má saman (ruglingshætta). Merki sé þannig villandi ef það er til þess fallið að kalla fram ranga skoðun á tegund, ástandi, magni, notkun, verði, uppruna eða á því hvenær vara er framleidd. Í skilningi ákvæðisins er vörumerki ekki villandi þótt það sé svo líkt öðru merki annars aðila að viðskiptamenn telji það merki á vörum hins síðarnefnda. Þá er frekar um að ræða hættu á að villst verði á merkjunum, þ.e. ruglingshætta, sem ákvæði 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. tekur á. Ennfremur kemur fram að ákvæði 2. tl. sé almennt ekki beitt ef um er að ræða hættu á að villst verði á merkjum, þótt segja megi að merki séu í þeim tilvikum líka villandi hvað varðar viðskiptauppruna. Ástæða þess að ákvæðum 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er beitt í þessum tilvikum er sú að merki eru framseljanleg, heimilt er að leyfa not af þeim og eigandi eldra merkis getur samþykkt skráningu á yngra merki.

Í greinargerð andmælanda er ekki gerður reki að því að sýna fram á að hvaða leyti almannahagsmunir liggja að baki því að taka andmælin til greina á þessum grundvelli og telur Einkaleyfastofan ljóst að að baki rökstuðningi andmælanda hvað þennan tölulið varðar búi einkahagsmunir en ekki almannahagsmunir. Þrátt fyrir það sögulega gildi sem nafn Pierre de Coubertin hefur og þá staðreynd að nafni hans hafi verið haldið á lofti, er það mat Einkaleyfastofunnar að ekki hafi verið sýnt fram á að neytendur séu raunverulega blekkfir um tegund, ástand eða uppruna vöru o.s.frv. enda liggur í máli þessu ekki ljóst fyrir hvaða vörur eða þjónustu merkið hefur verið notað, svo sem síðar verður vikið að.

---

<sup>7</sup> <http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/relative-hindringer/personnavne/navne-paa-kendte-personer.aspx>



Með vísan til ofangreinds verða andmæli gegn skráningu merkisins PIERRE DE COUBERTIN ekki tekin til greina á grundvelli 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

*Alþekkt merki, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.*

Andmælandi byggir á því að merki hans njóti aukinnar verndar, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og leggur fram gögn til stuðnings þeirri fullyrðingu. Í ákvæðinu kemur fram að vörumerki megi ekki skrá ef það er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst alþekkt<sup>8</sup> hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn.

Regla sú sem ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. kveður á um á sér stoð í 6. gr. *bis* Parísarsamþykktarinnar. Um er að ræða undantekningu frá þeirri meginreglu að vörumerkjaréttur sé landsbundinn réttur. Ákvæði 6. gr. *bis* mælir svo um að aðildarríkjum Parísarsamþykktarinnar beri að virða rétt erlendra vörumerkja sem eru alþekkt. Vernd alþekkttra merkja samkvæmt Parísarsamþykktinni nær einungis til merkja sem notuð eru á vörur en ekki merkja sem notuð eru fyrir þjónustu. Með ákvæði 2. mgr. 16. gr. samningsins um viðskiptatengd sjónarmið á sviði hugverkaréttinda (e. *Trade Related Aspects fo Intellectual Property Rights – TRIPS*) var þessi vernd hins vegar víkkuð út þannig að hún næði einnig til þjónustu. Í 3. mgr. 16. gr. samningsins var verndin sömuleiðis víkkuð út á þann hátt að verndin næði til vöru eða þjónustu sem ella myndi falla í aðra flokka miðað við Nice-flokkunarkerfið.

Áfrýjunarnefnd hefur túlkað 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. þannig að ákvæðið eigi við um merki sem hvorki eru skráð eða notuð hér á landi, sbr. t.d. úrskurður nefndarinnar í máli nr. 6/2003 (A & C). Þessi túlkun nefndarinnar, sem enn hefur ekki verið hnekkt, hefur verið lögð til grundvallar í fjölmörgum málum.

Ljóst er að til staðar verður að vera vörumerkjaréttur til handa andmælanda til þess að unnt sé að ákvarða hvort ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. eigi við.

Andmælandi leggur fram töluvert af gögnum til stuðnings fullyrðingu sinni um skráningu og notkun merkisins PIERRE DE COUBERTIN. Meðal gagna eru umfjallanir um Pierre de Coubertin, myndir af varningi ýmist með ásjónu Pierre de Coubertin og/eða nafni hans o.fl.

Í gögnum þeim sem sýna fram á tiltekinn varning fylgir oftast en ekki með merkið The Olympic Museum sem fremur verður að telja vera viðskiptalegt auðkenni en nafnið Pierre de Coubertin. Þá eru gögn sem sýna varning af einhverju tagi afar rýr og öll ódagsett. Umfjöllun, hvort sem er í greinum eða bókum, um Pierre de Coubertin er eingöngu umfjöllun um persónuna og störf hans en ekki notkun á nafninu sem vörumerki fyrir tiltekna vörur eða þjónustu. Ekki er

---

<sup>8</sup> Með lögum nr. 44/2012 um breytingu á lögum nr. 45/1997 var 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna breytt á þann hátt að í stað orðanna „vel þekkt“ kom orðið „alþekkt“.



Óalngengt að t.d. sjóðir séu stofnaðir eða verðlaun veitt í nafni þekktra einstaklinga einmitt til að halda heiðri þeirra á lofti eða þeirri arfleið sem þeir skilja eftir sig. Með slíkum sjóðum, nefndum eða verðlaunum er þá frekar verið að vísa til einstaklingsins frekar en notkun þess sem vörumerki

Þrátt fyrir að andmælandi eigi skráð merkið PIERRE DE COUBERTIN í Sviss telur Einkaleyfastofan að hvorki hafi verið sýnt fram á notkun þess sem viðskiptalegt auðkenni, sbr. það sem að framan greinir, né að um alþekkt merki sé að ræða í skilningi ákvæðis 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Með vísan til framangreinds verða andmælin ekki tekin til greina á grundvelli ákvæðisins.

*Vond trú, sbr. 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.*

Andmælandi byggir ennfremur á því eigandi hafi verið í vondri trú þegar hann lagði inn umsókn um skráningu merkisins og því verið fullkunnugt um öll réttindi andmælanda víða um heim.

Samkvæmt 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. má ekki skrá vörumerki ef villast má á merkinu og merki sem verið hefur í notkun í öðru landi á þeim tíma er umsókn var lögð inn eða frá forgangsréttardegi og er enn notað þar fyrir sömu eða líkar vörur/þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið.

Í athugasemdum við 2. gr. í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 44/2012 kemur m.a. fram að ákvæði 9. tl. 1. mgr. 14. gr. sé undantekning frá þeirri meginreglu að vörumerkjaréttur sé landsbundinn og er undirstrikað í greinargerðinni að ákvæðið eigi aðeins við í undantekningartilvikum. Ber því að skýra ákvæðið þröngt. Þá kemur fram að aðeins sé unnt að beita ákvæðinu þegar merki sem sótt er um skráningu á er eins eða næstum því eins og erlenda merkið, auk þess sem notkunin þarf að taka til sömu eða sambærilegrar vöru eða þjónustu. Þess er ekki krafist að merkið sé alþekkt í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna. Sönnunarbyrðin um að umsækjandi hafi vitað eða hafi mátt vita um erlenda merkið eða verið í vondri trú, eins og nánar segir í skýringum við ákvæðið í frumvarpi, hvílir á þeim sem andmælir slíkri skráningu. Teljist vond trú umsækjanda ekki sönnuð með óyggjandi hætti verða andmæli gegn skráningunni ekki tekin til greina.

Einkaleyfastofan telur ljóst að tilgangur 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. sé að setja skorður við því að umsækjandi vörumerkis fái merki skráð ef hann er í vondri trú um rétt sinn til merkisins og ef villast má á því og merki sem hefur verið notkun í öðru landi á þeim tíma er umsókn var lögð inn eða frá forgangsréttardegi og merkið er notað þar fyrir sömu eða líkar vörur/þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir. Sönnunarbyrði um að umsækjandi sé í vondri trú hvílir á þeim sem slíku heldur fram og þarf andmælandi því að sanna með óyggjandi hætti að eigandi merkisins hafi verið í vondri trú í skilningi ákvæðisins þegar hann lagði inn umsókn sína þann 21. desember 2015.





Um hugtakið vonda trú hefur verið fjallað um í dómum Evrópudómstólsins, sbr. t.d. mál nr. C-529/07 frá 7. febrúar 2002 og nr. C-320/12 frá 27. júní 2013. Í þeim kemur fram að gert sé ráð fyrir því að fram fari heildarmat á atvikum hverju sinni eins og þau voru á þeim tíma sem umsókn um skráningu merkisins var lögð inn. Enn fremur segir að það að umsækjandi hafi vitað eða mátti vita um hið erlenda merki fullnægi eitt og sér ekki skilyrði ákvæðisins um að hann hafi sótt um skráningu merkisins í vöndri trú, heldur þurfi að skoða hver ætlun umsækjanda hafi verið með skráningu þess, t.d. sú að hindra aðkomu annars aðila með einhverjum hætti að viðkomandi markaði, notfæra sér viðskiptavild hans eða skrá merkið til þess að hagnast fjárhagslega af skráningunni. Ætlun umsækjanda er því huglægur þáttur sem meta þarf út frá atvikum öllum, þ. á m. hlutlægum staðreyndum hvers máls, sbr. t.d. 36. mgr. í máli nr. C-320/12.

Fá fordæmi liggja fyrir varðandi túlkun á 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. í íslenskum vörumerkjarétti. Í raun er Hæstaréttardómur nr. 97/2016 frá 1. desember 2016 varðandi vörumerkið SUSHISAMBA eina fordæmið um túlkun ákvæðisins. Til grundvallar niðurstöðu dómsins lá m.a. það að aðaláfrýjandi, Samba LLC, hafði fengið vörumerki sitt skráð í ýmsum öðrum löndum og notað það samfelt í mörg ár í rekstri veitingastaða í Bandaríkjunum áður en gagnáfrýjandi, Sushisamba ehf., fékk merkið skráð hér á landi. Það sem styrkti niðurstöðu Hæstaréttar var að líkindi voru með inngangstextum á matseðlum málsaðila.

Í máli þessu liggur fyrir að andmælandi fékk merkið PIERRE DE COUBERTIN skráð annars vegar í Sviss árið 2002 og hjá Hugverkastofu Evrópusambandsins (EUIPO) árið 2007<sup>9</sup>. Einnig liggur fyrir að andmælandi lagði inn aðra umsókn um skráningu merkisins hjá EUIPO árið 2002 en sú umsókn var dregin til baka. Ekki liggja fyrir upplýsingar um aðrar umsóknir eða skráningar andmælanda á umræddu merki í öðrum löndum fyrir umsóknardag merkis eiganda.<sup>10</sup> Þar sem að skráning merkis hjá EUIPO veitir því vernd í öllum aðildarríkjum Evrópusambandsins má segja að merkinu hafi verið aflað víðtækrar verndar. Hins vegar og ólíkt þeim aðstæðum sem voru upp í SUSHISAMBA málinu, hefur andmælandi ekki sýnt fram á að merkið hafi verið notað sem viðskiptalegt auðkenni fyrir tiltekna vörur eða þjónustu, sbr. framangreinda umfjöllun um 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Að mati Einkaleyfastofunnar hefur andmælandi ekki sýnt fram á það með óyggjandi hætti að eigandi hafi verið í vöndri trú þegar hann sótti um vörumerkið og það hvernig viðskiptalíkani eiganda er háttað gefur heldur ekki tilefni til þess að ætla að svo hafi verið. Í vörumerkjarétti gildir meginreglan *fyrstur kemur, fyrstur fær* og allar undantekningar frá meginreglunni skal túlka þröngt. Með vísan til framangreinds verða andmælin ekki tekin til greina á grundvelli 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

---

<sup>9</sup> Skráning nr. 005218482 hefur nú verið afmáð.

<sup>10</sup> Skv. aðgengilegum upplýsingum á TMview og fyrirliggjandi upplýsingum í greinargerð andmælanda.



Með vísan til alls framangreinds verða andmæli gegn skráningu merkisins PIERRE DE COUBERTIN, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 293 867, á grundvelli 2., 4., 7. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. ekki tekin til greina.

### Úrskurðarorð

Skráning merkisins PIERRE DE COUBERTIN, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 293 867, skal halda gildi sínu.

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.

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