

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

Fyrir var tekið:

**Mál nr. 4/2005,
Step Two, S.A.,
gegn
IMG Þekkingarsköpun
vegna ákvörðunar
Einkaleyfastofunnar, dags. 14.
desember 2004,
um að skráning nr. 8/2004,
IMG, haldi gildi sínu
þrátt fyrir framkomin
andmæli.**

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Deilt er um hvort vörumerkjaskráning nr. 8/2004 IMG eigi að halda gildi sínu fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 og 45 þrátt fyrir andmæli áfrýjanda, eiganda alþjóðaskráningar nr. 820108 IMG fyrir vörur og þjónustu í flokkum 16, 28 og 35, sem telur sig eiga betri rétt til umdeilds vörumerkis vegna forgangsréttar alþjóðaskráningar sinnar, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr., 17. gr. og 59. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.).

Umsókn sú sem vörumerkjaskráning nr. 8/2004 byggir á barst Einkaleyfastofunni (ELS) 22. júlí 2003. Merkið var skráð og birt 20. janúar 2004. Þann 22. mars 2004 bárust andmæli við skráningu vörumerkis nr. 8/2004 byggð á forgangsrétti alþjóðaskráningar nr. 820108 frá 6. júní 2003. Tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni um að óskað væri eftir að alþjóðaskráningin ætti að gilda á Íslandi barst ELS með bréfi, dags. 1. apríl 2004.

Ágreiningur í máli þessu varðar bæði form og efni ákvörðunar ELS. Áfrýjandi heldur því fram að ELS sé ekki heimilt að taka tillit til upplýsinga varnaraðila um notkun

vörumerkis nr. 8/2004 fyrir umsóknardag og varnaraðili telur að áfrýjanda sé ekki rétt að andmæla skráningu sinni þar sem áfrýjandi eigi ekki skráð vörumerki hér á landi. Þá deila aðilar um hvor eigi betri rétt til vörumerkisins sjálfs, þ.e. bókstafsmerkisins IMG.

Öllum er heimilt að andmæla skráningu vörumerkis eftir birtingu þess, sbr. 22. gr. vml. Þeir sem andmæla þurfa ekki að hafa lögvarða hagsmuni til þess eins og t.d. er krafist í 29. gr. vml. Ef andmæli berast ber ELS að rannsaka skráningarhæfi vörumerkisins aftur í samræmi við 19. gr. vml. Það þýðir að stofnuninni ber að taka tillit til allra aðstæðna og upplýsinga sem hún hefur undir höndum að uppfylltri rannsóknarskyldu sinni skv. 10. gr. stjórnisýslulaga nr. 37/1993 og byggja ákvörðun sína í andmælamálinu á því. Þetta hefur í för með sér að ekki er unnt að fallast á aðalkröfu varnaraðila um að áfrýjuninni verði vísað frá vegna þess að merki áfrýjanda sé ekki skráð hér á landi og geti því ekki verið grundvöllur andmæla. Þetta þýðir jafnframt að ekki er unnt að fallast á þau rök áfrýjanda að ELS sé ekki heimilt að taka tillit til eða meta notkun varnaraðila á merki sínu fyrir umsóknardag. Með því að áfrýjandi andmælir skráningu varnaraðila og vísar til alþjóðaskráningar sinnar sem hefur forgangsrétt frá dagsetningu sem er eldri en dagsetning umsóknar varnaraðila er ELS rétt að taka tillit til og meta upplýsingar um notkun merkis varnaraðila sem og áfrýjanda ef svo ber undir fyrir umsóknardag enda liggi slíkar upplýsingar fyrir.

Nefndin telur ljóst af orðalagi 59. gr. vml. og 1. mgr. 4. gr. Madrid bókunarinnar að þar til athugun skv. 51. gr. vml. hefur farið fram þá hefur alþjóðaskráning sem óskað hefur verið eftir að öðlist gildi hér á landi stöðu umsóknar á sama hátt og landsbundin umsókn. Óeðlilegt væri að alþjóðaskráning sem ekki hefur verið rannsökuð með tilliti til skráningarhæfis hér á landi gæti sjálfkrafa haft þau áhrif að skráning yrði ógilt, . Jafnframt þarf að gæta þess að til sé ferli til að fella úr gildi skráningu ef þess er þörf vegna betri réttar umsóknar sem byggir á forgangsrétti skv. 17. gr. vml., hvort sem um er að ræða landsbundna umsókn eða alþjóðaskráningu skv. VIII. kafla vml. og hvort sem sú alþjóðaskráning byggir á forgangsrétti eða ekki. Þess vegna voru ákvæði 23. gr. vml. sett. Í þessu máli horfir hins vegar svo við að áður en tilkynning barst um að óskað væri eftir að alþjóðaskráning áfrýjanda gildi hér á landi bárust andmæli frá áfrýjanda vegna skráningar varnaraðila sem áfrýjandi taldi brjóta í bága við

alþjóðaskráningu sína. Telja verður að vörumerkjafirvöldum sé heimilt í slíkum tilvikum að velja hvort þau kanni skráningarhæfi andmæltis vörumerkis strax í andmælamálinu eða hvort þau fresti andmælamálinu þar til tilkynning hefur borist ELS um að óskað sé alþjóðaskráningar hér á landi sem hin skráningin gæti hugsanlega brotið í bága við og lokið er rannsókn á alþjóðaskráningunni í samræmi við 51. gr. og 23. gr. vml. Hvor leiðin sem valin er byggir á því að kanna þarf staðhæfingar varnaraðila um að hann eigi rétt sem er eldri en forgangsréttur áfrýjanda.

Alþjóðaskráning áfrýjanda nr. 820108 IMG er fyrir vörur og þjónustu í flokkum 16, 28 og 35. Vörumerki varnaraðila IMG nr. 8/2004 er skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 og 45. Um er að ræða sama vörumerkið, bókstafina IMG. Því er ljóst að hætt er á ruglingi milli þessara merkja ef þau eru notuð fyrir sambærilegar vörur eða þjónustu, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Ekki verður talið að 2. mgr. 4. gr. vml. eigi við, þ.e. að merkin séu svo þekkt að þau njóti verndar fyrir annars konar þjónustu eða vörur en þá sem þau njóta vörumerkjaverndar fyrir skv. 3. gr. vml. Hér verður því fjallað um hvor aðili eigi betri rétt til vörumerkisins IMG fyrir þær vörur sem tilgreindar eru í flokkum 16 og 35.

Vernd skráðra vörumerkja hefst á umsóknardegi eða forgangsréttardegi, sbr. 2. mgr. 7. gr. vml. Eins og áður segir, er umsóknardagur vörumerkis varnaraðila nr. 8/2004 IMG 22. júlí 2003 og forgangsréttardagur alþjóðaskráningar áfrýjanda nr. 820108 IMG er 6. júní 2003. Vörumerkjaréttur getur einnig stofnast með notkun, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr., sbr. 5. gr. vml. Fyrir liggur að varnaraðili hefur notað vörumerki sitt frá 1999 og sömuleiðis liggur fyrir að hann hefur fengið framseldan rétt annars aðila sem notaði sömu bókstafi fyrir sambærilega starfsemi frá árinu 1989, sbr. ákvörðun ELS í andmælamáli nr. 20/2002. Af 1. mgr. 7. gr. vml. er ljóst að eldri réttur gengur fyrir yngri. Telja verður að varnaraðili hafi sýnt fram á að hann eigi eldri rétt en áfrýjandi til allrar þeirrar starfsemi sem merki hans er skráð fyrir í flokki 35. Ákvörðun ELS frá 14. desember 2004 í þessu máli verður því staðfest hvað varðar þann þátt. Hins vegar þykir ekki á sama hátt liggja fyrir að varnaraðili hafi sýnt fram á að hann eigi óumdeildan rétt til allrar þeirrar vöru sem tilgreind er í skráningu nr. 8/2004 í flokki 16. Gögn þau sem varnaraðili hefur lagt fram sýna að hann á eldri rétt til hluta þeirrar vöru sem tilgreind er í flokki 16 og augljóslega tengist starfsemi hans. Hins vegar

liggja ekki fyrir næg gögn sem sýna eldri rétt hans til annarrar vöru í flokki 16 sem ekki tengist starfsemi hans á ótvíræðan hátt. Því verður lagt fyrir Einkaleyfastofuna að endurmeta skráningu nr. 8/2004 hvað varðar þann hluta vöruútlagreiningar í flokki 16.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 14. desember 2004, er staðfest hvað varðar skráningu vörumerkis nr. 8/2004 fyrir þjónustu í flokki 35 og fyrir eftirtaldar vörur í flokki 16: Fræðslu- og kennslugögn (þó ekki tæki); útgefið fræðsluefni í tengslum við þekkingarsköpun; fræðsluefni og skýrslur í tengslum við þjálfun stjórnenda, námskeiðahald, ráðningar, markaðsrannsóknir, skoðanakannanir, fyrirtækjarannsóknir, fjölmiðlavöktun, fjölmiðlagreiningu, auglýsingamarkaðinn; gögn / efni fyrir ráðstefnur. Sömu ákvörðun er hins vegar hnekkt hvað varðar skráningu merkisins fyrir eftirtaldar vörur í flokki 16: Pappír, pappi og vörur úr þessum efnum sem ekki eru taldar í öðrum flokkum; prentað mál; bókbandsefni; ljósmyndir; ritföng; bréflím og lím til heimilisnota; vörur handa listamönnum; málningarpenslar; ritvélar og skrifstofutæki (þó ekki húsgögn); plastefni til pökkunar (sem ekki eru talin í öðrum flokkum); leturstafir; myndmót. Jafnframt er lagt fyrir Einkaleyfastofuna að taka andmæli áfrýjanda til meðferðar að nýju hvað ofangreindar vörur í flokki 16 varðar.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur og Sigrún Brynja Einarsdóttir lögfræðingur sem er jafnframt ritari nefndarinnar.

Málavextir:

Hinn 22. júlí 2003 lagði IMG-Þekkingarsköpun (hér eftir nefnt varnaraðili) inn umsókn um skráningu vörumerkisins IMG (orðmerki) fyrir tilteknar vörur og þjónustu í flokkum 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 og 45¹.

¹ Flokkur 9: Búnaður og tæki notuð við vísindi, siglingar, landmælingar, ljósmyndun, kvikmyndatöku og -sýningar; sjóntæki, vogir, mælingatæki, merkjasendingatæki, eftirlitstæki, björgunartæki, kennslutæki og -búnaður; búnaður og tæki til að leiða, kveikja og slökkva á, breyta, safna, stilla eða stjórna rafmagni; tæki sem notuð eru til að taka upp eða flytja hljóð eða mynd; segulgagnaberar, gagnadiskar; sjálfsalar og vélbúnaður fyrir myntstýrð tæki; búðarkassar, reiknivélar, gagnavinnslubúnaður og tölvur; slökkvitæki.

Með bréfi, dags. 9. desember 2003 var varnaraðila tilkynnt að umsókn hans hefði verið samþykkt til skráningar. Eftir fyrirspurn ELS til varnaraðila var stofnuninni tilkynnt með bréfi, dags. 6. janúar 2004, að Pétur Guðjónsson hefði framselt vörumerkið IMG til IMG Deloitte ehf., sem er dótturfélag varnaraðila, en deilur höfðu staðið milli þeirra aðila um það, sbr. andmælamál nr. 20/2002 hjá ELS. Merki varnaraðila var loks skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. janúar 2004, sbr. skráning nr. 8/2004.

Með bréfi, dags. 22. mars 2004, andmælti Step Two S.A. (hér eftir nefnt áfrýjandi) skráningu merkisins IMG, nr. 8/2004, vegna ruglingshættu við alþjóðlega skráningu

Flokkur 16: Pappír, pappi og vörur úr þessum efnum sem ekki eru taldar í öðrum flokkum; prentað mál; bókbandsefni; ljósmyndir; ritföng; bréflím og lím til heimilisnota; vörur handa listamönnum; málningarpenslar; ritvélar og skrifstofutæki (þó ekki húsgögn); fræðslu- og kennslugögn (þó ekki tæki); plastefni til pökkunar (sem ekki eru talin í öðrum flokkum); leturstafir; myndmót; útgefið fræðsluefni í tengslum við þekkingarsköpun; fræðsluefni og skýrslur í tengslum við þjálfun stjórnenda, námskeiðahald, ráðningar, markaðsrannsóknir, skoðanakannanir, fyrirtækjarannsóknir, fjölmiðlavöktun, fjölmiðlagreiningu, auglýsingamarkaðinn; gögn / efni fyrir ráðstefnur.

Flokkur 35: Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi; ráðgjöf fyrir fyrirtæki og stofnanir; stjórnunarráðgjöf svo sem á sviði stefnumótunar, stjórnunar- og rekstrarúttekta, þekkingarstjórnunar, árangursstjórnunar, markaðsstjórnunar, stjórnunar viðskiptasambanda, viðskiptaáætlana, frammistöðustjórnunar; rekstrarráðgjöf svo sem á sviði frammistöðustjórnunar, rekstrarhagráðingar, vörustjórnunar, gæðastjórnunar, kostnaðargreiningar, ferlastjórnunar, upplýsingatækni; ráðningar, ráðningarþjónusta, ráðningarþjónusta á Netinu; próf og ráðgjöf á sviði ráðningar- og starfsmannamála; skoðanakannanir, fjölmiðlakannanir, markaðsrannsóknir og viðhorfsrannsóknir og framkvæmd þeirra, ráðgjöf í tengslum við þær, svo sem í tengslum við undirbúning, framkvæmd og greiningu, úrvinnslu þeirra og greiningu niðurstaðna; fjölmiðlavöktun, úrdráttur úr fréttum, samantekt á fjölmiðlaumfjöllun, gerð skýrslna um fjölmiðlaumfjöllun, úrvinnsla fjölmiðlaumfjöllunar, greining á fjölmiðlaumfjöllun, ráðgjöf varðandi fjölmiðlaumfjöllun, ráðgjafþjónusta á sviði upplýsinga, samskipta og almannatengsla; rannsóknir á sviði almannatengsla; fjölmiðlagreining; söfnun á upplýsingum um auglýsingamarkaðinn, greining og þjónusta við smásölu á þeim.

Flokkur 36: Tryggingastarfsemi; fjármálastarfsemi; gjaldmiðlaviðskipti; fasteignaviðskipti.

Flokkur 38: Fjaraskipti; miðlun upplýsinga á rafrænu formi, miðlun upplýsinga með tölvupósti og með myndsendi; rafræn ráðningarþjónusta; nám / kennsla í gegnum Netið; fjarþjónusta á Netinu fyrir fyrirtæki og einstaklinga á sviði ráðgjafar, rannsókna og fræðslu.

Flokkur 41: Fræðsla; þjálfun; skemmtistarfsemi; íþrótta- og menningarstarfsemi; þjálfun, menntun og námskeiðahald, einkum þjálfun stjórnenda, próf fyrir stjórnendur, námskeið fyrir fyrirtæki, námskeið fyrir einstaklinga, fyrirlestrar og ráðstefnur; fjarnám; skipulagning og umsjón með ráðstefnum.

Flokkur 42: Vísinda- og tækniþjónusta og rannsóknir og hönnun í tengslum við það; rannsóknar- og greiningarþjónusta á sviði iðnaðar; hönnun og þróun tölvubúnaðar og tölvuhugbúnaðar; lögfræðiþjónusta; rannsóknir á sviði þekkingarsköpunar; markaðsrannsóknir, rannsóknir / mælingar á viðhorfi almennings til fyrirtækja, svo sem mæling og skráning á kauphegðun, markaðshlutdeild og líftíma vörumerkja; mæling, greining og flokkun á fjölmiðlaumræðu; fyrirtækjarannsóknir, starfsmannarannsóknir, vinnustaðagreining, starfslokagreining; rannsóknir og mælingar á sviði heilbrigðis-, mennta- og félagsmála / -þjónustu.

Flokkur 45: Persónu- og félagsleg þjónusta í þágu einstaklinga; öryggisþjónusta til verndar einstaklingum og eignum; ráðgjöf fyrir einstaklinga í tengslum við þróun starfsferils; fjármálaráðgjöf fyrir einstaklinga.

nr. 820108, IMG, með vísan til 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) Í greinargerð áfrýjanda, dags. 21. apríl 2004, var þess krafist að ELS hafnaði skráningu nr. 8/2004, IMG, með vísan í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 17. gr. vml. Einnig vísaði áfrýjandi í 2. mgr. 4. gr. vml.² Hann hélt því fram að vörumerki áfrýjanda gildi fyrir Ísland og fæli í sér forgangsrétt frá 6. júní 2003. Skv. 7. gr. vml. ætti áfrýjandi þar með betri rétt en varnaraðili. Merkin væru eins og því væri ekki vafi að merkjalíking væri fyrir hendi, sbr. skyldur Íslendinga skv. EES-samningnum. Áfrýjandi vísaði til 7. gr. og 2. mgr. 65. gr. sammingsins um Evrópska efnahagssvæðið, sem og viðauka 17 og bókunar 28 í honum þess efnis að skylt væri að veita skráðum vörumerkjum sömu lágmarksvernd á Íslandi og kveðið væri á um í tilskipun ráðsins nr. 89/104 frá 21. desember 1998 um vörumerki. Óheimilt væri skv. 5. gr. tilskipunarinnar að horfa fram hjá eldri rétti á eins merki fyrir eins vörur og þjónustu. Merki áfrýjanda gildi fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9³, 28 og 35⁴ og því væri staðan sú að bæði merkin giltu fyrir vörur og þjónustu í í þeim flokkum. Þær vörur og sú þjónusta sem vörumerki áfrýjanda gildi fyrir væri því bersýnilega svipaðrar tegundar og þær vörur og sú þjónusta sem merki varnaraðila gildi fyrir, í skilningi 1. mgr. 4. gr. vml. Loks vísaði áfrýjandi í norrænt fræðirit og ályktaði að ekki ætti að skipta máli að merkin giltu fyrir vörur og þjónustu sem að hluta væru flokkuð í mismunandi flokka, þar sem flokkakerfið ætti ekki að vera ráðandi við mat á vörulíkingu. Því væru skilyrði 1. mgr. 4. gr. vml. einnig uppfyllt hvað varðaði vörur og þjónustu í flokkum 36, 38, 41, 42 og 45. Merkin væru eins. Þegar því væri þannig háttáð væru meiri háttar líkur á að vörulíking væri fyrir hendi varðandi fleiri vörur eða þjónustu en þegar merkin væru ekki nákvæmlega eins.

² Um var að ræða misritun í greinargerð áfrýjanda, þ.e. átt var við 1. mgr. 4. gr., og var misritunin leiðrétt í viðbótargreinargerð hans, dags. 20. ágúst 2004.

³ Um var að ræða misritun í greinargerð áfrýjanda, þ.e. þar stóð flokkur 16 í stað flokks 9, og var misritunin leiðrétt í viðbótargreinargerð hans, dags. 20. ágúst 2004.

⁴ Flokkur 9: Pappír og pappírsvörur sem falla ekki í aðra flokka, pappa og pappavörur sem falla ekki í aðra flokka, prentað mál, útgefið efni (dagblöð, tímarit eða bækur, sögur, gamanmyndablöð/teiknimyndablöð), skólavörur, skriftar- eða teiknibækur, litasett, mótunardeig, bókbandsefni, ljósmyndir, ritföng, límefni til ritfanga- eða heimilisnota, vörur handa listamönnum, málningarpenslar, ritvélar og skrifstofuvörur (nema húsgögn, fræðslu- og kennsluefni (þó ekki búnaður), leturstafir og myndmót, plastefni til pökkunar (sem falla ekki í aðra flokka). Flokkur 28: Leikir, leikföng, brúður, leikfimi- og íþróttavörur sem falla ekki í aðra flokka, jólatrésskraut.

Flokkur 35: Smásölumarkaður og/eða sala um alheimstölvunet í tengslum við allar gerðir af leikjum, leikföngum, útileikjum, bakpokum, skólavörum, sögum og ritföngum, sætabrauðsvörum og tilbúnum fatnaði fyrir börn, gleraugum og sjónaukum, rafknúnum leikjum í tölvur; auglýsingastarfsemi, aðstoð og ráðgjöf í tengslum við stjórn viðskipta eða fyrirtækja; aðstoð í tengslum við framkvæmd sérleyfa á sviði viðskiptarekstrar; innflutnings- eða útflutningsþjónusta svo og markaðsrannsóknir og –kannanir.

Greinargerð varnaraðila barst ELS með bréfi, dags. 26. júní 2004, ásamt gögnum um notkun merkis varnaraðila. Þar fór varnaraðili fram á að andmælunum yrði vísað frá og til vara að þau yrðu ekki tekin til greina þar sem sú alþjóðlega skráning sem sett væri fram sem grundvöllur andmælanna nyti ekki verndar hér á landi. Hún hefði ekki verið samþykkt til skráningar hér á landi né heldur birt. Varnaraðili vísaði í 59. gr. vml. og benti á að skv. henni öðluðust alþjóðlegar skráningar gildi hér frá skráningardegi, síðari tilnefningardegi eða forgangsréttardegi að því tilskildu að skráningu hefði ekki verið synjað hér. Af þessu mætti ráða að landsbundin vernd alþjóðlegra skráninga kæmi ekki til fyrr en íslensk skráningaryfirvöld hefðu tekið afstöðu til skráningarinnar m.t.t. íslenskra laga og aðstæðna. Það væri óverjandi fyrir eigendur íslenskra vörumerkjaskráninga að una úrskurði skráningaryfirvalda í andmælamáli byggðu á alþjóðlegri skráningu sem síðar kynni mögulega að verða hafnað af skráningaryfirvöldum. Þessu til stuðnings vísaði varnaraðili í 23. gr. vml. þar sem heimilað er að ógilda skráningar sem samþykktar hafa verið á tímabilinu áður en alþjóðleg skráning hlýtur eiginlegt samþykki nái t.d. forgangsréttardagsetning alþjóðlegu skráningarinnar aftur fyrir umsóknardagsetningu viðkomandi skráningar. Þetta ákvæði væri bersýnilega sett inn í löginn til að koma til móts við eigendur alþjóðlegra skráninga. Varnaraðili benti á rétt sinn til vörumerkisins allt aftur til ársins 1989 og vísaði til 1. mgr. 3. gr. vml. um að vörumerkjaréttur gæti stofnast bæði með skráningu og notkun. Varnaraðili hefði tekið upp fyrirtækjaheitið IMG á árinu 1999 og notað það samfleytt síðan fyrir fyrirtækið IMG Þekkingarsköpun og dótturfélög þess. Vörumerkið hefði verið í umfangsmikilli notkun og væri vel þekkt á íslenskum markaði skv. framlagðri skýrslu. Varnaraðili benti á að forsendur andmælanna væru brostnar þar sem skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. mætti ekki skrá vörumerki ef þau stönguðust á við skráð vörumerki hér á landi. Þar sem ekki væri um skáð vörumerki áfrýjanda að ræða og ekki væri sýnt fram á neina notkun gætu andmælin ekki verið grundvöllur ógildingar skráningar varnaraðila. Varnaraðili benti á að ákvæði um forgangsrétt skv. 17. gr. vml. kæmi ekki til álita í málinu þar sem um ósamþykktu skráningu væri að ræða, auk þess sem notkun varnaraðila á hinu umdeilda merki hér á landi næði langt aftur fyrir forgangsréttardagsetningu þá sem vísað væri til í málinu. Með hliðsjón af vísan áfrýjanda í EES-samninginn og skyldur Íslands skv. honum tók varnaraðili fram að þar sem andmælin byggðu ekki á vörumerki sem nyti skráðrar

verndar hér á landi væri ekki unnt að byggja á ákvæði 5. gr. áður tilvitnaðrar tilskipunar. Varnaraðili benti á að auk vörumerkjaréttar væri ótvírætt einnig um að ræða vernd tengda firmaheiti hans og ítrekaði að þar sem um eins merki væri að ræða og augljósan eldri rétt hans, bæði vörumerkjarétt og rétt tengdan fyrirtækjaheiti, væri ekki viðunandi að samþykkja alþjóðlega skráningu áfrýjanda hér á landi í neinum af þeim flokkum sem skráningin næði yfir. Um skörun væri að ræða hvað varðaði þær vörur og þjónustu sem vernd varnaraðila næði yfir og sótt væri um skráningu fyrir í hinni alþjóðlegu umsókn. Öll skilyrði 1. mgr. 4. gr. vml. væru því uppfyllt sem leiddi til þess að synja bæri alþjóðlegu skráningunni verndar hér á landi.

Viðbótargreinargerð áfrýjanda barst með bréfi, dags. 20. ágúst 2004. Fyrst voru misritanir úr fyrri greinargerð leiðréttar. Þá lýsti áfrýjandi þeirri skoðun sinni að auk flokka 9 og 35 væru skilyrði 1. mgr. 4. gr. vml. varðandi ruglingshættu einnig uppfyllt hvað varðaði vörur og þjónustu í flokkum 36, 38, 41, 42 og 45, þar sem merkin væru eins. Þá taldi áfrýjandi að sú túlkun á 59. gr. vml. sem fram kæmi í greinargerð varnaraðila væri úr lausu lofti gripin og andstæð orðalagi greinarinnar og Madrid bókuninni. Reglan væri sú að alþjóðlegar skráningar sem næðu til Íslands væru í gildi og nytu verndar hér á landi þar til annað kæmi í ljós svo sem vegna höfnunar ELS eða eftir andmæli sem leiddu til höfnunar. Verndin félli ekki niður fyrr en höfnun væri endanleg eftir að allar kæruleiðir hefðu verið tæmdar. Þær hefðu ennfremur forgang frá skráningardegi eða forgangsréttardegi skv. vml. Áfrýjandi vísaði síðan í umfjöllun í norrænu fræðiriti um 51. gr. dönsku vml. og benti á að skv. því sem þar kæmi fram væri ELS ekki heimilt að horfa framhjá alþjóðlegu skráningunni á meðan hún gildi fyrir Ísland. Meintur réttur varnaraðila yrði ekki metinn í því andmælamáli sem væri til umfjöllunar. Því væri reyndar vísað á bug á þessu stigi að sá réttur væri til og ekki hefði verið upplýst um hvert efni hans væri, en í öllu falli yrði það ekki metið í málinu þar sem alþjóðlega skráningin væri í fullu gildi. Loks ítrekaði áfrýjandi þá kröfu sína að skráningu varnaraðila yrði hafnað.

Viðbótargreinargerð varnaraðila barst með bréfi, dags. 25. október 2004, en þar voru ítrekaðar þær kröfur að andmælunum yrði vísað frá og til vara að þau yrðu ekki tekin til greina þar sem alþjóðlega skráningin nyti ekki verndar hér á landi. Alþjóðlegri skráningu vörumerkisins IMG hefði verið synjað hér á landi í flokkum 16 og 35 eftir

því sem fram kæmi hjá Alþjóðahugverkastofnuninni. Hvað varðaði þá fullyrðingu andmælanda að skilyrði 1. mgr. 4. gr. væru uppfyllt varðandi aðra flokka en þá sem væru sameiginlegir með skráningunum vísaði varnaraðili því á bug að til staðar væri ruglingshætta milli skráningar sinnar og þess hluta hinnar alþjóðlegu skráningar áfrýjanda sem eftir stæði. Hann vísaði til þess að vörumerkjaréttur sinn á grundvelli notkunar næði langt aftur fyrir skráningardag alþjóðlegu umsóknarinnar. Varnaraðili benti á að áfrýjandi hefði hvorki haldið því fram né sýnt fram á það að merki sitt væri í notkun hér á landi af hans hálfu og því yrði að meta það hvort grundvöllur væri fyrir því að byggja andmæli á 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. út frá því hvort skráningin hefði öðlast gildi hérlendis og þá þau réttaráhrif sem því fylgdu. Varnaraðili vísaði til þess að í 59. gr. vml. kæmi skýrt fram að það væri skilyrði fyrir því að alþjóðleg skráning hlyti vernd hér á landi að hún væri samþykkt. Verndin væri eingöngu afturvirk ef skráningin væri samþykkt. Þetta væri í fullu samræmi við það sem gildi fyrir landsbundnar skráningar. Merki væri verndað frá og með umsóknardegi ef skráningaryfirvöld samþykktu skráninguna, en ekki fyrr en samþykki lægi fyrir. Þetta gæti augljóslega ekki verið með öðrum hætti þar sem óverjandi væri að veita eiganda vörumerkjaumsóknar vernd á umsóknartíma óháð því hvort vörumerkið fengist endanlega skráð. Það gæti leitt til þess að eigandi vörumerkis sem væri óskráningarhæft gæti notið tímabundinnar verndar og þar með stöðvað aðra í notkun merkisins á umsóknartímanum, en ljóst væri að slík staða væri óviðunandi. Varnaraðili vísaði næst til 4. gr. Madridar-bókunarinnar um áhrif alþjóðlegrar skráningar og benti á að skv. henni væri skýr greinarmunur gerður á því hvort umsókninni hefði verið synjað eða ekki og að fram að þeim tíma sem skráningaryfirvöld tækju afstöðu til alþjóðlegu skráningarinnar hefði hún sömu réttarstöðu og landsbundin umsókn. Þessu til stuðnings vísaði varnaraðili einnig í umfjöllun í norrænu fræðiriti um 51. gr. dönsku vml. og benti á að í dönskum vörumerkjarétti væri litið svo á að alþjóðleg skráning hefði stöðu umsóknar þar í landi þar til hún hefði verið samþykkt. Það væri fyrst eftir samþykki hennar sem hún öðlaðist sömu vernd og landsbundnar skráningar og þá frá þeim tíma sem hún var skráð alþjóðlegri skráningu, þeim degi sem Danmörk var tilnefnd eða forgangsréttardegi væri honum til að dreifa. Staðan væri sú sama hér á landi, sbr. 59. gr. vml. Því væri ljóst að hin alþjóðlega skráning áfrýjanda hefði ekki öðlast gildi hér á landi og hefði því ekki réttaráhrif sem slík. Að auki hefði henni verið synjað verndar

hér á landi í flokkum 16 og 35. Því hefði áfrýjandi engan grundvöll til að byggja andmæli sín á.

Í ákvörðun ELS, dags. 14. desember 2004, var málsatvikum lýst og málsástæður og lagarök aðila reifaðar. Í niðurstöðu ELS sagði síðan að skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. væri óheimilt að skrá merki ef villast mætti á merkinu og vörumerki sem skráð hefði verið hér á landi eða hefði verið notað hér þegar umsókn um skráningu var lögð inn og væri enn notað hér. Þá vísaði ELS í 2. mgr. 7. gr. vml. um að vernd skráðs vörumerkis hæfist á umsóknardegi eða upphafsdegi forgangsréttar, sbr. 17. og 18. gr. vml. Einnig vísaði ELS í 59. gr. vml. og benti á að alþjóðleg umsókn hefði sömu réttaráhrif hér á landi og önnur skráð vörumerki nema henni hefði endanlega verið synjað hér. Það væri ekki ástæða til að vísa andmælunum frá þar sem alþjóðlegu umsókninni hefði ekki verið endanlega synjað skráningar hér á landi og áfrýjandi byggði andmæli sín á rétti sínum til umsóknar um alþjóðlega skráningu merkisins hér á landi. Merki áfrýjanda hefði forgangsréttarkröfu frá 6. júní 2003, en umsókn um skráningu merkis varnaraðila hefði verið lögð inn 22. júlí 2003. ELS vísaði til 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. um að vörumerkjaréttur gæti stofnast með notkun og benti á að varnaraðili hefði lagt fram ýmis gögn um hana til stuðnings því að hann ætti rétt til merkisins. Ljóst væri að hann hefði markaðssett þjónustu sína sleitulaust með einkennisstöfunum IMG frá árinu 1999. Varnaraðili þótti því hafa sýnt fram á það með gögnum að starfsemi hans og vörumerki hefði verið í notkun hér á landi fram að þeim tíma og á þeim degi sem merki áfrýjanda nyti forgangsréttar frá. Því yrði að telja að hann hafi sýnt fram á að vörumerkjaréttur hans á grundvelli notkunar hefði verið til staðar á þeim tíma sem forgangsréttur áfrýjanda hefði hafist og á þeim tíma sem varnaraðili lagði inn umsókn sína um skráningu merkisins. Í ljósi þessa og ákvæðis 7. gr. vml. um að eldri réttur gangi fyrir yngri var það ákvörðun ELS að skráning vörumerkis varnaraðila héldi gildi sínu.

Áfrýjandi áfrýjaði ákvörðun ELS með bréfi, dags. 16. febrúar 2005. Greinargerð áfrýjanda barst með bréfi, dags. 10. maí 2005. Þar benti áfrýjandi á að hann teldi ákvörðun ELS ekki standast lög þar sem alþjóðleg skráning nr. 820108 hefði forgangsrétt frá 6. júní 2003 en skráning nr. 8/2004 byggðist á umsókn frá 22. júlí 2003 og því ætti andmælandi [sic] eldri rétt skv. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Þá sagði:

Merkin eru eins og gilda bæði fyrir 16. og 35. flokk. Við þessar aðstæður er Einkaleyfastofunni ekki heimilt að samþykkja skráningu nr. 8/2004. Skráning nr. 8/2004 (yngri réttur) gildir auk þess fyrir 9., 36., 38., 41., 42. og 45. flokk. Ef eigandi skráningar nr. 8/2004 IMG telur sig eiga betri rétt á grundvelli notkunar þarf hann að leita annarra leiða en Einkaleyfastofan hefur enga lagaheimild til að úrskurða eins og hún hefur gert.

Því næst vísaði áfrýjandi í úrskurð ELS og endurtók að áfrýjandi ætti betri rétt á grundvelli eldri skráningar skv. forgangsréttarkröfu frá 6. júní 2003. Einkaleyfastofan hefði ekki heimild til að taka tillit til meintrar notkunar í málinu. Málið varðaði andmæli gegn skráningu nr. 8/2004. Ekki væri gerð tilraun til að afmarka þann rétt sem ætti að hafa skapast með notkun. Síðan vísaði áfrýjandi í greinargerðir sínar fyrir ELS og fór fram á að úrskurði ELS yrði hrundið og skráning vörumerkis varnaraðila felld úr gildi, aðallega fyrir flokka 16 og 35, en einnig fyrir aðra flokka sem skráningin gildi fyrir.

Greinargerð varnaraðila barst með bréfi, dags. 5. september 2005. Þar gerði varnaraðili þá kröfu að áfrýjuninni yrði vísað frá og til vara að ákvörðun ELS yrði staðfest. Varðandi frávísunarkröfuna benti varnaraðili á að merki áfrýjanda hafi ekki verið skráð hér á landi og geti því ekki verið grundvöllur andmæla í málinu. Vörumerkjaréttur geti stofnast með skráningu eða notkun vörumerkis fyrir vöru eða þjónustu í samræmi við ákvæði vml. Alþjóðlegar vörumerkjaskráningar öðlast ekki vernd fyrr en með samþykkt þeirra hér á landi en verndin geti haft afturvirk áhrif fáist merkið skráð. Ótækt væri að byggja andmæli á merki sem hvorki hefði verið skráð né notað hér á landi. Alþjóðleg vörumerkjaumsókn öðlast aldrei gildi hér á landi sé henni synjað um skráningu sbr. 59. gr. vml. Áfrýjandi hefði haldið því fram í greinargerð sinni til ELS að alþjóðlegar skráningar væru gildar hér á landi þar til þeim væri hafnað, en skv. athugasemdum við frumvarp til vörumerkjalaga kæmi skýrt fram að þessi skoðun væri röng. Þar segði um 59. gr. vml. að eins og fram kemur í 52. gr. vml. væri aðildarríkjum að bókuninni við Madridsamninginn heimilt að synja um vernd alþjóðlegrar skráningar. Ef slík synjun á sér stað myndi skráningin aldrei öðlast gildi hér á landi. Varnaraðili vísaði einnig til 1. mgr. 23. gr. vml. og sagði ljóst skv. henni að ekki væri heimilt að ógilda þegar skráð merki fyrr en hin alþjóðlega umsókn væri samþykkt. Að öðrum kosti gæti sú staða komið upp að merki yrðu ógild á grundvelli ósamþykktar umsóknar sem síðar kynni að vera synjað skráningar af öðrum ástæðum. Því væri ljóst að vísa bæri áfrýjuninni frá, enda ekki hægt að taka afstöðu til meints

forgangsréttar fyrr en skráning hefði verið samþykkt. Ef ekki væri fallist á frávísun gerði varnaraðili kröfu um að afgreiðslu málsins yrði frestað þar til fyrir lægi hvort skráning áfrýjanda öðlaðist gildi hér á landi eða ekki. Varnaraðili ítrekaði að ekki gæti talist eðlilegt að alþjóðleg skráning sem ekki hefði hlotið endanlega skráningu hér á landi gæti orðið grundvöllur þess að önnur gild skráning væri afmáð. Mjög ósennilegt væri að skráning áfrýjanda hlyti endanlega skráningu hér landi þar sem varnaraðili hefði ótvíræðan eldri rétt á grundvelli notkunar auk þess sem merkið væri skráð heiti á virkri atvinnustarfsemi. Næst tók varnaraðili eldri rétt sinn til umfjöllunar og benti á að vörumerkjaréttur gæti stofnast annars vegar með skráningu og hins vegar með notkun, sbr. 1. mgr. 3. gr. vml. Ekki væri gerður greinarmunur á réttarvernd hvorrar leiðar fyrir sig heldur gildi sú regla að sá sem væri fyrstur til að hefja notkun eða skrá merki sitt öðlaðist forgangsrétt gagnvart öðrum sem síðar hæfu notkun eða reyndu að skrá sama eða líkt merki. Samkvæmt athugasemdum með frumvarpi til laga um vörumerki væri ljóst að skv. 3. gr. gæti notkun vörumerkis stofnað vörumerkjarétt til handa þeim sem notar vörumerki í starfsemi sinni án þess þó að skrá það. Í ljósi þess að áfrýjandi kysi að vísa til danskra fræðiritra og laga í greinargerðum áréttaði varnaraðili að sama regla væri við lýði í Danmörku að sá sem væri fyrstur til að nota eða skrá merki sitt öðlaðist forgangsrétt gagnvart þeim sem síðar kæmu, sbr. 3. gr. dönsku vml. Varnaraðili vísaði einnig til 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. þar sem segði að ekki væri heimilt að skrá merki ef í merkinu fælist eitthvað það sem gæfi tilefni til að ætla að átt væri við heiti á virkri atvinnustarfsemi. Þá vísaði varnaraðili til þess að skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. geti notkun óskráðs merkis valdið því að skráningu væri hafnað, en í athugasemdum með frumvarpi til vörumerkjalaga segði um 6. tl.:

Í 6. tölul. þessarar greinar kemur þessi meginregla fram sem bann við skráningu. Ákvæðið tekur bæði til skráðra merkja og merkja sem eru notuð hér á landi. Einkaleyfastofan skal kanna hvort merki kunni að brjóta gegn rétti annarra og í því skyni fara yfir öll vörumerki sem skráð eru í svipuðum flokkum og merki það sem óskað er skráningar fyrir. Að því er notkun varðar getur könnun skráningaryfirvalda ekki verið nákvæm. Þeir sem rétt eiga vegna notkunar verða því að vera á varðbergi og andmæla skráningu merkja ef þeir telja brotið gegn rétti sínum. Skilyrði er að merki sé notað og er ekki nægjanlegt að notkun hafi verið undirbúin. Þótt notkun merkis falli niður í stuttan tíma eða vegna sérstakra atvika missir merkið ekki vernd.

Varnaraðili lagði áherslu á að ELS hefði ótvíræða heimild til þess að taka ákvörðun sem byggð væri á notkun vörumerkis. Með vísan til þessa væri ljóst að fullyrðing áfrýjanda um að ELS hefði ekki heimild til að taka tillit til notkunar alger markleysa

og í beinni andstöðu við skýr og ótvíræð ákvæði vörumerkjalaga. Þá sagði í greinargerð varnaraðila:

Eins og stuttlega var vikið að hér að framan nær réttur umbjóðandi okkar til vörumerkisins allt til ársins 1989. Það er vart hægt að deila um eignarheimild umbjóðanda okkar á vörumerkinu IMG. Fyrri eigandi merkisins IMG lagði fram ítarleg gögn um notkun við meðferð andmælamáls nr. 20/2002, s.s. reikninga til viðskiptamanna, skoðana- og viðhorfskannanir, gögn vegna stefnumótunarvinnu, námskeið og ráðgjafarstörf. Náðu þessi gögn frá árinu 1989 til ársins 2001. Þessi gögn sönnuðu að notkun hans á merkinu uppfyllti skilyrði vörumerkjalaganna. Þennan rétt keypti umbjóðandi okkar og fékk framseldan til sín, sbr. hjálagðan samning þess efnis. Umbjóðandi okkar hefur sannanlega notað merkið IMG í starfsemi sinni frá árinu 1999 eins og gögn málsins sýna fram á. Réttur umbjóðanda okkar til merkisins IMG er því ótvíræður. Hann eignaðist þennan rétt sannanlega með samningi árið 2002 og þar sem noktun hefur átt sér stað frá þeim tíma er því ekki til að dreifa að rétturinn hafi fallið niður sökum notkunarleysis. Því er illskiljanlegt á hvaða grundvelli áfrýjandi telji sig eiga betri rétt.

Í greinargerð áfrýjanda heldur hann því fram að Einkaleyfastofan hafi ekki heimild til að taka tillit til meintrar notkunar. Ekki verður skilið hvað áfrýjandi er að fara með þessari fullyrðingu en einsýnt þykir að Einkaleyfastofan mat réttilega að umbjóðandi okkar hefði öðlast forgagnsrétt til vörumerkisins IMG á grundvelli notkunar. Þessu hefur ekki verið hnekk og gerir áfrýjandi ekki minnstu tilraun til þess. Öll gögn málsins sanna að umbjóðandi okkar hefur óumdeilanlega öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar í samræmi við 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. Við meðferð málsins fyrir Einkaleyfastofu voru lögð fram ítarleg og skýr gögn um noktun merkisins IMG. Auk þess má vísa til áðurnefndrar ákvörðunar Einkaleyfastofunnar í andmælamáli nr. 20/2002. Þar var umsókn umbjóðanda okkar um skráningu merkisins IMG hafnað vegna eldri og betri óskráðs réttar annars aðila. Umbjóðandi okkar gerði síðar samkomulag við þann aðila um framsal vörumerkisins. Það skal vakin athygli á því að ákvörðunin þar sem réttur fyrri eiganda IMG er staðfestur er dags. þann 12. ágúst 2002 eða tæpu ári áður en áfrýjandi lagði inn umsókn sína á Spáni. Í málinu var því slegið föstu að merkið IMG hefði verið notað allt frá árinu 1989. Þá voru einnig lögð fram gögn m.a. um ráðstefnur á vegum umbjóðanda okkar, hversu vel merkið er þekkt, námskeiðahald, ráðgjafarþjónustu, kannanir af ýmsu tagi, reikninga, bæklinga og margt fleira. Fullyrðingu áfrýjanda um "meinta" notkun verður því að hafna sem órókstuddri og fjarstæðukenndri enda sýna öll gögn málsins fram á raunverulega notkun.

Hvað varðar fullyrðingu áfrýjanda um að ekki sé gerð tilraun til að afmarka þann rétt sem hefur skapast með notkun þá skal henni einnig hafnað sem rangri. Í gögnum málsins kemur skýrt fram hvaða starfsemi merkið stendur fyrir og er það í fullkomnu samræmi við vöru og þjónustulýsingu í flokkum 16 og 35 sem og aðra flokka. Útprentanir úr hlutafélagaskrá sem lagðar voru fram við meðferð málsins hjá Einkaleyfastofunni gefa greingargóða mynd af í hverju starfsemi umbjóðanda okkar felst sem er auðkennd með merkinu IMG. Ítarlega var gerð grein fyrir þessum noktunargögnum í greingargerðum okkar fyrir Einkaleyfastofunni og skal vísað til þeirra. Það blasir við að notkun umbjóðanda okkar á merkinu IMG fellur klárlega undir þá lýsingu sem kemur fram í flokkum 16 og 35.

Að lokum skal ennfremur hafna kröfu áfrýjanda um að fella skuli niður skráningu IMG úr öllum flokkum enda á hún sér enga lagalega stoð.

Það þykir sýnt að Einkaleyfastofa fór ekki út fyrir heimildir sínar þegar hún féllst á skráningu merkis umbjóðanda okkar IMG, skráning nr. 8/2004. Áfrýjanda hefur ekki tekist að sanna að réttur hans sé eldri eða betri. Hann hefur ekki lagt fram nein gögn þar að lútandi né heldur gert neina tilraun til að véfengja ákvörðun Einkaleyfastofu nr. 27/2004.

Loks vísaði varnaraðili til þess að umsókn áfrýjanda geti ekki komið til greina enda stangaðist hún á við fyrirtækjaheiti hans sem hefði verið skráð í fyrirtækjaskrá löngu fyrir upphafsdag mögulegrar verndar hinnar alþjóðlegu skráningar hér á landi. Varnaraðili hefði hafið notkun á merkinu IMG árið 1999 sem auðkenni á fyrirtæki sínu. Merkið hafi upphaflega verið notað sem skammstöfun fyrir Íslenskar Markaðsrannsóknir Gallup en nafni fyrirtækisins hafi verið breytt formlega árið 2000. IMG hefði því verið skráð opinberlega frá árinu 2000. Varnaraðili ítrekaði að lokum kröfur sínar.

Vegna mikillar fjölgunar mála fyrir nefndinni dróst að taka málið til úrskurðar.

Nefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann

Rán Tryggvadóttir

Margrét Sigurðardóttir

Sigrún Brynja Einarsdóttir

Rétt endurrit staðfestir: