

Ár 2005, þriðjudaginn 19. júlí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 31/2004

**Sigurjónsson & Thor ehf., f.h.
Pernod Ricard USA,
Bandaríkjunum
gegn
G.H. Sigurgeirssyni, f.h.
Lodestar Anstalt,
Liechtenstein
vegna
ákvörðunar
Einkaleyfastofunnar, dags. 13.
október 2004 um að alþjóðleg
skráning nr. 814 790 WILD
GEESE RARE IRISH
WHISKEY eigi að halda gildi
sínu.**

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Deilt er um hvort hætta sé á að villst verði, í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.), á vörumerki áfrýjanda WILD TURKEY nr. 295/1978 sem skráð er fyrir áfenga drykki í flokki 33 og vörumerki varnaraðila WILD GEESE RARE IRISH WISKY samkvæmt alþjóðaskráningu nr. 814 790 sem skráð er hér á landi í flokki 33 fyrir viskí af írskum uppruna.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Það að villast megi á vörumerkjum í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. felur í sér að neytendur geti ruglast á vörum mismunandi framleiðenda eða talið að viðskiptaleg tengsl séu með framleiðendum vara vegna líkinda merkja, sbr. 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vml.

Við mat á ruglingshættu verður bæði að líta til vörulíkingar og líkingar á milli merkja, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Vörulíkingu og merkjalíkingu verður alltaf að skoða í samhengi. Í þessu máli er ekki ágreiningur um að vörulíking er til staðar.

Þegar merkjalíking er metin ber að líta á heildarmyndina, einkum að því er varðar sjónlíkingu og hljóðlíkingu. Þá ber og að skoða merkingu orða. Meta skal út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Önnur atriði geta haft áhrif á ruglingshættumatið svo sem mögulegur ruglingur um viðskiptatengsl eigenda merkja ef hluti merkis er sameiginlegur öðru merki. Þá ber að líta til þess hvort merki er tekið upp í heild sinni í annað merki og, ef svo er, eru taldar auknar líkur á ruglingshættu. Þó ber og að líta til annarra atriða, m.a. hvort merkin teljist veik eða sterk.

Merki varnaraðila samanstendur af orðunum WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY. Sérkennandi hluti merkisins er WILD GEESE þar sem seinni orðhlutinn RARE IRISH WHISKEY er óumdeilanlega lýsandi í skilningi 13. gr. vml. fyrir áfenga drykki. Þau orð og orðhlutar í orðmerkjum sem eru lýsandi eru sjálfkrafa veikur hluti merkisins og hafa því minni áhrif á samanburð á heildarmynd merkja. Bæði orðin í merki áfrýjanda, þ.e. WILD TURKEY, teljast sérkennandi fyrir áfenga drykki í flokki 33. Sérkennandi hluti beggja merkja samanstendur annars vegar af lýsingarorðinu WILD og hins vegar nafnorðunum GEESE og TURKEY. Við mat á sjónrænum áhrifum áhrifum merkis liggur jafnan meiri áhersla á fyrra eða fyrsta orði í orðasambandi. Þó þarf að taka aðra þætti til skoðunar eftir eðli hvers máls. Í þessu tilfelli er um að ræða orðmerki sem samanstendur af sérkennandi lýsingarorðum og nafnorðum, auk lýsandi orða í tilfelli merkis varnaraðila. Almennt er talið að lýsingarorð séu veikari hluti blandaðra orðmerkja nema eitthvað sérstakt komi til, t.d. að það hafi áunnið sér meiri styrkleika í heildaráhrifum merkisins með mikilli notkun á viðkomandi markaðssvæði. Ekki liggur fyrir að svo sé í þessu máli. Lýsingarorðið WILD í tengslum við tegundaheiti fugla getur því ekki talist aðaláhersluhluti umdeilda orðmerkja, hvorki frá sjónrænum, hljóðrænum né merkingarlegum sjónarhóli. Notendur munu upplifa lýsingarorðið í tengslum við hin sérkennandi nafnorð, þ.e. sem nánari skilgreiningu á hinum mismunandi tegundaheitum fuglanna.

Breytir staðsetning orðanna í merkjunum því ekki. Orðið WILD í orðmerkjum aðila verður því ekki talið aðaltákn né áhersluorð merkjanna, öfugt við það sem átti við orðið URBAN í áfrýjunarmáli nr. 9/2003. Áherslan í merkjunum fellur því á hina sérkennandi nafnorðahluta merkja aðila, þ.e. tegundaheitin GEESE og TURKEY. Þau nafnorð eru mjög ólík í sjón, framburði og merkingu. Almennigur greinir auðveldlega á milli þessara fuglategunda. Þó einn aðili eigi vörumerki sem feli í sér tegundaheiti fugla verður ekki talið að það leiði til þess að neytendur telji sjálfkrafa að viðskiptatengsl í skilningi 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vml. séu með því merki og öðrum vörumerkjum sem byggjast á öðrum tegundaheitum fugla, jafnvel þótt fyrir sömu eða svipaða vöru sé. Ekki verður því talin hætta á ruglingi í skilningi vörumerkjalaga á milli orðanna GEESE og TURKEY. Þar sem lýsingarorðið WILD verður ekki talið aðaltákn né áhersluorð merkjanna og vegna þess hve ólíkir áhersluhlutar merkjanna eru verður ekki talið að heildarmynd merkjanna skapi hættu á að villst verði á þeim í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Sú staðreynd að áfrýjandi virðist ekki hafa reynt að hnekkja fyrri skráningu varnaraðila á orðmerkinu WILD GEESE sem hefur verið skráð hér frá 24. ágúst 2000 með forgangsrétti frá 22. desember 1999, fyrir m.a. áfenga drykki í flokki 33, sbr. alþjóðaskráningu nr. 737 715, virðist jafnframt renna stoðum undir þá afstöðu nefndarinnar að ekki sé um hagsmunaárekstur á grundvelli vörumerkjalaga að ræða á milli þessara merkja hér á landi.

Með vísan til framangreinds og forsendna ákvörðunar Einkaleyfastofunnar telur nefndin að staðfesta beri hina áfrýjuðu ákvörðun.

Ú r s k u r ð a r o r ð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 13. október 2004, um að skráning merkisins WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY (orðmerki), sbr. alþjóðaskráningu nr. 814 790, eigi að halda gildi sínu, er staðfest.

 Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Sigrún Brynja Einarsdóttir lögfræðingur og Steingrímur Gautur Kristjánsson hrl.

Málavextir og málsástæður:

I.

Þann 9. janúar 2004 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að varnaraðili, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 814 790 WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY, færi fram á að skráning hans gilti hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml). Óskað var skráningar fyrir viskí af írskum uppruna í flokki 33. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 19. mars 2004. Þann 17. maí 2004 lagði umboðsmaður áfrýjanda inn andmæli hjá Einkaleyfastofunni við skráningunni á grundvelli ruglingshættu við skráningu nr. 295/1978 WILD TURKEY fyrir áfenga drykki í flokki 33, sem er í eigu áfrýjanda, og krafðist þess að alþjóðlega skráningin yrði ógilt. Þann 16. júní 2004 barst Einkaleyfastofunni greinargerð andmælanda¹ í málinu. Þar kom fram að andmælin væru byggð á því að heildarmynd merkjanna WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY, sbr. alþjóðleg skráning nr. 814 790 og WILD TURKEY, sbr. skráning nr. 295/1978 sé það lík að ruglingi geti valdið. Andmælandi vísaði til þess að ekki mætti meta ruglingshættu þegar merkin væru hlið við hlið heldur ætti að meta miðað við svokallað “överfladisk hovedindtryk” sem merkin skildu eftir í huga neytandans, sbr. rit Rigmor Carlsen “Varemærker Registreringspraksis” sem gefið var út árið 1980. Vísaði hann í þessu sambandi einnig til greinargerðar með 2. tl. 4. gr. vml. og einnig í rit Birger Stuevold Lassens, “Oversikt over norsk varemerkerett” sem gefið var út árið 1997, en þar kæmi fram að meta bæri heildarmynd og þegar hún væri metin yrði að skilgreina þá þætti sem mynduðu heildarmyndina. Þá væri í flestum auðkennum eitt eða nokkur atriði sem væru ríkjandi og drægju athyglina frá öðrum þáttum merkisins. Þar væri átt við svonefnt aðaltákn eða “dominant”. Aðaltákn merkis hefði mikil áhrif á heildarmyndina og jafnvel ólík myndmerki gætu verið svo lík að villast mætti á þeim ef þau fælu í sér sama orð sem aðaltákn. Í þessu máli væri fjallað um tvö orðmerki en ekki myndmerki, en þrátt fyrir það ætti þetta sjónarmið við hér þar sem merkin væru frekar lík. Andmælandi hélt því fram að aðaltáknið í merkjunum væri orðið WILD. Einnig mætti líta svo á að aðaltáknið í alþjóðlegri skráningu nr. 814 790 væri WILD GEESE og í merki andmælanda WILD TURKEY. Í báðum merkjunum væri orðið WILD mjög áberandi en annað orð beggja merkjanna lýsti fuglum sem allir þekktu og

¹ Sem er áfrýjandi í þessu máli

Því ættu merkin fleira sameiginlegt. Andmælandi taldi þá staðreynd að bæði merkin fælu í sér orðið WILD eiga að duga til að meta það svo að ruglingshætta hefði myndast, sbr. úrskurð áfrýjunarnefndarinnar í máli nr. 9/2003 URBAN DEFENCE en þar var talið að hið sameiginlega fyrra orð URBAN nægði til að valda ruglingshættu þrátt fyrir að seinna orð merkjanna teldist verulega ólíkt. Samkvæmt þessum úrskurði ætti hið sameiginlega og sérkennilega orð þeirra merkja sem hér væri deilt um, þ.e. WILD, að leiða til ruglingshættu þótt ekki kæmi fleira til. Þessu til stuðnings vísaði andmælandi í erlenda úrskurði. Þá áleit andmælandi annað atriði styrkja andmælin. Hann nefndi að orðið WILD sem væri lýsingarorð vísaði í báðum merkjunum í alþekktu fuglategund. Hugmyndin að baki báðum merkjunum væri með öðrum orðum “villtur fugl” og sú “merking” eða hugmynd væri mjög áberandi. Sameiginleg hugmynd að baki merkja gæti aukið ruglingshættu jafnvel í þeim tilvikum sem merki teldust ekki lík í sjón eða framburði. Þetta væri staðfest í greinargerð með 2. tl. 4. gr. vörumerkjalaganna. Andmælandi taldi að einnig bæri að hafa hliðsjón af merkingu orða. Allir skildu merkingu orðanna WILD TURKEY annars vegar og WILD GEESE hins vegar. Það væri því ekki aðeins ákveðinn hluti af neytendum sem skildi hina sameiginlegu merkingu eða hugmynd að baki merkjunum sem þó hefði verið nóg til að auka hættu á að villst væri á merkjunum. Báðar fuglategundirnar væru veiddar og ræktaðar til matar. Það væri því “viðbótarástæða” sem styddi andmælin að lýsingarorðið WILD vísaði í fugl í báðum merkjunum. Með öðrum orðum hefðu merkin sameiginlega merkingu eða hugmynd sem yki ruglingshættu, þ.e. “villtir fuglar”. Þá benti andmælandi á að báðir aðilar væru á sama markaði, þ.e. framleiddu og seldu áfengi. Sú staðreynd að vörulíking væri algjör yki auðvitað á ruglingshættu í málinu þar sem heildarmat á vörulíkingu og merkjalíkingu ætti að fara fram. Vörulíking væri mikil og það hefði þau áhrif að merkjalíking myndaðist frekar og öfugt. Þessi “nálgun” á ruglingshættu hefði verið margstaðfest í framkvæmd og af fræðimönnum. Að endingu benti andmælandi á þá skoðun fræðimanna að mat á vörulíkingu yrði aldrei framkvæmt eitt og sér. Ruglingshætta væri alltaf metin út frá heildarmati á merkjalíkingu og vörulíkingu.

Í greinargerð varnaraðila til Einkaleyfastofunnar dags. 13. ágúst 2004 var andmælunum vísað á bug. Varnaraðili taldi enga ruglingshættu vera fyrir hendi varðandi merkin WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY og WILD TURKEY.

Merkið WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY væri samsett úr fimm orðum, en WILD TURKEY aðeins úr einu. Merkin væru það aðgreinandi að ekki væri hættá að villst yrði á þeim. Hvorki sjónlíking né hljóðlíking væri til staðar og því ætti ekki að skapa ruglingshætta milli merkjanna. Þá benti varnaraðili á að samkvæmt upplýsingum á veraldarvefnum um fuglana GOOSE og TURKEY kæmi fram að “the bird wild turkey is too big to be confused with any other bird” eða að fuglinn villtur kalkúnn væri of stór til að hægt væri að ruglast á honum og öðrum fuglum. Varnaraðili tók fram að hann ætti einnig merkið WILD GEESE skrásett hér á landi nr. 737 715, fyrir flokka 25, 32 og 33, auk þess sem hann ætti merkið skrásett víðsvegar um heim, og lagði fram lista yfir skrásetningar á merkjunum WILD GEESE og WILD TURKEY víðsvegar um heim. Á listunum mætti sjá að merkin WILD GEESE og WILD TURKEY væru skrásett í sömu löndunum. Þá lagði varnaraðili fram afrit af ákvörðunum frá Kóreu, Thailandi og Nýja Sjálandi sem vörðuðu andmæli lögð inn gegn merkinu WILD GEESE, en í þessum málum var úrskurðað varnaraðila í hag. Varnaraðili tók fram að mjög algengt væri að vörumerkjaeigendur notuðu fuglanöfn á merki sín, sérstaklega merki sem notuð væri í tengslum við drykki, og lagði fram útprentanir frá bresku einkaleyfastofunni af merkjum sem innihéldu nöfn villtra fugla. Auk þess hefðu merkin WILD GOOSE og WILD TURKEY verið skráð hlið við hlið í Bretlandi síðan 1997, en ekki væri vitað til þess að einhver tengsl væru á milli eigenda vörumerkjanna WILD GOOSE og WILD TURKEY þar í landi. Varnaraðili tók það fram að hugmyndafræðin við hönnun merkisins WILD GEESE kæmi úr írskri þjóðfræði, en Wild Geese var nafn á írskri herdeild allt frá 13. öld og fram í síðari heimsstyrjöld. Varnaraðili lagði fram upplýsingar um sögu Wild Geese herdeildarinnar með útprentun af veraldarvefnum. Loks tók varnaraðili fram að Einkaleyfastofan hefði ekki séð ástæðu til að hafna birtingu alþjóðlegu skráningarinnar 814 790 WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY fyrir flokk 33 og hlyti þannig að hafa talið að ruglingshætta væri ekki fyrir hendi. Með hliðsjón af ofangreindu krafðist varnaraðili þess að andmælunum yrði hafnað.

Einkaleyfastofan ályktaði í ákvörðun sinni, dags. 13. október 2004, að ótvírætt væri að vörulíking væri með merkjunum, en þau væru bæði skráð fyrir áfengi í flokki 33. Fyrst og fremst væri litið til þess hvort vörulíking, sjónlíking eða hljóðlíking væri með merkjunum þegar ruglingshætta milli vörumerkja væri metin. Þá sagði í

ákvörðun Einkaleyfastofunnar: “Merki andmælanda er tvö orð, WILD TURKEY, merki umsækjanda er hins vegar fimm orð, WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY. Fyrri hluti merkis andmælanda er því hluti af merki umsækjanda.” Um væri að ræða vörumerki sem drægju heiti sín af þekktum fuglanöfnum, þ.e. annars vegar TURKEY sem þýddi kalkúnn og hins vegar GEESE (ft. orðsins goose) og þýddi gæsir. Með orðinu WILD framan við, sem þýddi villt, væri tegund fuglanna nánar afmörkuð. Þess mætti geta að í huga íslenskra neytenda væri kalkúnn ræktaður en gæsir iðulega villtar. Það væri vel þekkt að nöfn úr dýraríkinu væru notuð sem heiti yfir áfengistegundir. Að mati Einkaleyfastofunnar væru fuglaheiti sem auðkenni fyrir áfengistegundir talsvert sérkennandi og vel til þess fallin að greina vörur eins merkiseiganda frá vörum annarra. Orðasambandið RARE IRISH WHISKEY í merki umsækjanda væri eingöngu lýsing á vörinni og hefði sem slíkt lítið sérkenni. Þar sem lýsingarorðið WILD fyrir framan fuglaheitið væri afmörkun á tegund yrði sá hluti merkjanna að teljast fremur veikur, fuglaheitið sjálft væri sá hluti sem væri mest sérkennandi í merkjunum. Að mati Einkaleyfastofunnar væri því ólíklegt að meiri hluti neytenda myndi ruglast á framangreindum vörmerkjum. Að öllu virtu yrði að telja þegar merkin væru borin saman í heild sinni að ekki væri um að ræða hljóð- eða sjónlíkingu með þeim hætti að ruglingi gæti valdið. Ákvörðun Einkaleyfastofunnar í málinu var því sú að að alþjóðleg skráning nr. 814 790 WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY ætti að halda gildi sínu þrátt fyrir framkomin andmæli.

II.

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar frá 13. október 2004 var skotið til nefndarinnar með áfrýjun, dags. 10. desember 2004, og þess krafist að henni yrði hrundið og alþjóðlegri skráningu nr. 814 790 WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY hafnað. Í greinargerð áfrýjanda, dags. 23. mars 2005, var vísað í andmæli, dags. 17. maí 2004, og greinargerð, dags. 16. júní 2004, sem lögð hefði verið inn til stuðnings kröfum áfrýjanda. Áfrýjandi tók undir það álit Einkaleyfastofunnar sem lýst var í hinni kærðu ákvörðun, þ.e. að vörulíking væri fyrir hendi milli þeirra vörumerkja sem um væri deilt í málinu. Ágreiningur málsins snerist því aðeins um merkjalíkingu milli merkjana WILD TURKEY og WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY. Í hinum kærða úrskurði Einkaleyfastofunnar segði: “Orðasambandið RARE IRISH WHISKEY í merki varnaraðila er eingöngu lýsing á vörinni og hefur sem slíkt lítið sérkenni.” Eftir stæði því aðeins samanburður á WILD TURKEY og WILD GEESE.

Þarna væri um sömu merkingu að ræða, þ.e. “villtar fuglategundir”. Í rökstuðningi Einkaleyfastofunnar væri algerlega horft framhjá tilvitnuðum úrskurði áfrýjunarnefndar í sambærilegu máli, 9/2003 URBAN DEFENCE, þar sem því var hafnað að skrá vörumerkið URBAN DEFENCE þar sem fyrir voru skráð merkin URBAN SURVIVAL og URBAN ACTIVE. Í þeim úrskurði segði m.a.:

Fyrri hluti allra orðmerkjana er nákvæmlega eins, þ.e. hefst á orðinu URBAN. Við mat á sjónrænum áhrifum merkis hefur fyrri orð í orðasambandi jafnan meiri áherslu nema einhver sérstök atriði komi til, t.d. það þegar sérstaklega “sterkt” orð er í seinni hluta merkis eða sérstaklega “veikt” orð í fyrri hluta þess. Því er hins vegar ekki fyrir að fara í þessu máli. Sama gildir um hljóðrænt mat, enda er áhersla í íslensku máli jafnan á fyrri hluta orðasambanda. Aðaláherslan í umræddum merkjum er því bæði sjónrænt og hljóðrænt á fyrri orð allra merkjana, orðið URBAN.

Sömu rök ættu við í þessu máli. Aðaláherslan í samanburði þeirra merkja sem um væri deilt væri á fyrri hluta þeirra, þ.e. orðið WILD. Það væri ekki veikt í þessu samhengi heldur þvert á móti sterkt orð og skipti verulegu máli. Seinni hluti merkjana væri frekar til þess fallinn að kallast veikur, þ.e. GEESE og TURKEY. Byggðist það á þeirri staðreynd sem fram kæmi í hinum áfrýjaða úrskurði að algengt væri að nöfn úr dýraríkinu væru notuð sem heiti á áfengistegund. Við mat á ruglingshættu væri lögð höfuðáhersla á fyrri hluta orðasambanda eins og fram kæmi í tilvitnuðum úrskurði áfrýjunarnefndar. Þessi lagarök ættu sér einnig stoð í kenningum fræðimanna. Þessu til stuðnings vísaði áfrýjandi til bls. 186 í ritinu “Varemærkeret” eftir Knud Wallberg sem gefið var út árið 2004 og dæma sem þar væru nefnd um ruglingshættu milli merkja, s.s. PALOSAN = PAL, MAX = MAXWELL og MAXFIT og málinu V 14/91 þar sem UNO OFFICE hefði verið talið valda ruglingshættu við UNO FORM, UNO DESIGN og UNO LINE. Tilvitnunin væri í samræmi við rök í fyrrgreindum úrskurði áfrýjunarnefndar. Áfrýjandi vísaði sérstaklega til dæma sem nefnd voru í tilvitnuðu riti og taldi þau eiga við þegar ruglingshætta væri metin milli merkjana WILD GEESE og WILD TURKEY RARE IRISH WHISKEY. Vakin væri athygli á málinu V14/91 þar sem áherslan væri greinilega á sameiginlegan fyrri hluta orðasambands eins og í þessu tilviki. Í úrskurði Einkaleyfastofunnar væri fullyrt að í hugum íslenskra neytenda væru kalkúnar ræktaðir en gæsir villtar. Þessi fullyrðing væri ekki studd neinum gögnum og væri aðeins byggð á órökstuddum vangaveltum sem ættu ekki heima í úrskurði stjórnvalds sem rökstuðningur íþyngjandi ákvörðunar. Áfrýjandi benti á að á Íslandi væru gæsir villtar. Kalkúnar væru einnig villtir, en ekki hér á landi. Vitund neytenda tengdist ekki lífsskilyrðum

kalkúna eða gæsa á nokkurn hátt heldur lyti hún frekar að matreiðslu á þeim. Í því sambandi vísaði áfrýjandi til þess að ef þessar fuglategundir væru slegnar inn í leitarvélar á veraldarvefnum væri í flestum ef ekki öllum tilvikum fjallað um matreiðslu á fuglunum en ekki lífsskilyrði, uppvöxt eða sögu þeirra sem dýrategundar. Þá tók áfrýjandi fram að hann féllist alls ekki á þau rök Einkaleyfastofunnar að þar sem lýsingarorðið WILD fyrir framan fuglsheitið væri afmörkun á tegund yrði sá hluti merkjanna að teljast fremur veikur, fuglsheitið sjálft væri sá hluti sem væri mest sérkennandi í merkjunum. Áfrýjandi taldi aðaltákn merkjanna vera orðið WILD og benti á að ef þessum rökum hefði verið beitt í hinu tilvitnaða máli V14/91 hefði niðurstaðan orðið önnur en raun varð á. Aðaltákn merkjanna í hugum neytenda væri og yrði WILD hvað sem liði öllum vangaveltum um afmörkun eða ekki afmörkun tegunda. Áfrýjandi vakti athygli á því að þar sem málið hefði verið tekið til úrskurðar hjá Einkaleyfastofunni eftir framlagningu greinargerðar varnaraðila hefði áfrýjandi ekki getað gert athugasemdir við þá greinargerð. Áfrýjandi vakti athygli á því að hann hefði þegar eða væri í þann mund að áfrýja þeim úrskurðum sem taldir væru upp í greinargerð varnaraðila fyrir Einkaleyfastofunni, þ.e. ákvörðunum frá Kóreu, Thailandi og Nýja Sjálandi. Þar sem þær niðurstöður sem varnaraðili vitnaði til í greinargerð sinni væru ekki lokaniðurstöður væri ekki hægt að hafa hliðsjón af þeim við ákvörðun í málinu. Þá taldi áfrýjandi tilvitnun varnaraðila til skráninga í Bretlandi á merkjunum WILD GOOSE og WILD TURKEY ekki hafa þýðingu að lögum í málinu. Af þessum samskráningum yrði ekki dregin sú ályktun að merki þau sem um væri deilt í málinu væru til þess fallin að standa hlið við hlið hér á landi. Þá skipti sú staðreynd að Einkaleyfastofan hefði samþykkt að skrá hið andmælt merki ekki máli, enda væri heimilt að andmæla skráningu slíkra merkja, sbr. 1. mgr. 53. gr. vml.

Greinargerð varnaraðila barst með bréfi, dags. 13. apríl 2005, en þar vísaði hann í fyrri greinargerð sína hjá Einkaleyfastofu, dags. 13. ágúst 2004, og fór fram á að áfrýjuninni yrði hafnað og að alþjóðleg skráning nr. 814 790 WILD GESE RARE IRISH WHISKEY héldi gildi sínu.

Með bréfi, dags. 21. maí 2005, tilkynnti formaður áfrýjunarnefndar aðilum að málið yrði tekið til úrskurðar innan skamms.

Með tölvupósti, dags. 2. júní 2005, sendi áfrýjandi dóm frá High Court of New Zealand, dags. 5. maí 2005, þar sem fjallað er um sama álitaeefni og í hinu áfrýjaða máli. Niðurstaðan í því máli var á þann veg að andmæli gegn skráningu á vörumerkinu WILD GEESE voru tekin til greina og merkið afmáð. Með tölvupósti, dags. 14. júní 2005, andmælti varnaraðili frekari gagnaöflun áfrýjanda. Með tölvupósti, dags. 15. júní 2005, tilkynnti formaður áfrýjundarnefndar að enginn lögbundinn frestur væri gefinn upp varðandi málsmeðferð hjá nefndinni. Áfrýjunarnefnd væri það í sjálfsvald sett hvaða fresti hún ákvarðaði málsaðilum. Rannsóknarregla stjórnarsýslulaga leiddi til þess að taka yrði tillit til allra gagna sem bærust til nefndarinnar fyrir uppkvaðningu úrskurðar og þýðingu kynnu að hafa við úrlausn málsins. Því væri ekki sjálfkrafa hægt að útiloka frá málsmeðferð gögn og athugasemdir sem bærust til nefndarinnar eftir frestdag sem nefndin hefði veitt og áður en mál væri tekið til úrskurðar svo framarlega sem það bryti ekki í bága við reglur stjórnarsýslulaga um andmælareglu og málshraða. Varnaraðila var gefinn tveggja vikna frestur til að tjá sig um þær upplýsingar sem fram koma í dóminum frá Nýja Sjálandi. Með tölvupósti dags. 28. júní 2005 fór varnaraðili síðan fram á að sá dómur yrði ekki tekinn til greina og vísaði í fyrri skráningu sína á merkinu WILD GEESE nr. 737 715 í flokkum 25, 32 og 33.

Nefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 13. júlí 2005.

Rán Tryggvadóttir

Sigrún Brynja Einarsdóttir

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Rétt endurrit staðfestir: