

## **Úrskurður Einkaleyfastofunnar**

**í andmælamáli**

**nr. 2/2011**

**Mr. Abdul Rehman Varachhia, legal counsel for Islamic Relief Worldwide,  
Englandi**

**gegn**

**Secours Islamique, Frakklandi.**

### **Málsatvik**

Hinn 25. nóvember, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að, Secours Islamique, 52-58 Boulevard Ornano, F-93200, Saint Denis, Frakklandi, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 101 8149, SECOURS ISLAMIQUE ISLAMIC RELIEF (orð- og myndmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.). Óskað var skráningar fyrir tilgreinda þjónustu í flokkum 36, 37, 39, 41 og 43-45. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. febrúar 2010.

Með bréfi, dags. 12. apríl 2010, andmælti Guðjón Styrkársson, hrl., f.h. Mr. Abdul Rehman Varachhia, Legal counsel for Islamic Relief Worldwide, 19 Rea Street South, Digbeth, Birmingham, Englandi, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. sömu laga.


Andmælanda var veittur eins mánaðar frestur, þ.e. til 21. maí 2010 til að leggja inn greinargerð sína og barst sú greinargerð 14. maí 2010. Með bréfi, dags. 26. apríl 2010 var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda (þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar) veittur frestur til 26. ágúst 2010 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Vegna misskilnings á milli Einkaleyfastofunnar og Alþjóðahugverkastofnunarinnar var umsækjanda veittur nýr frestur og með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 14. júlí 2010, var umsækjanda veittur frestur til 14. nóvember 2010. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda og með bréfi, dags. 14. janúar 2011 var tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

## Málsástæður og lagarök

### *Andmælandi*

SECOURS ISLAMIQUE  
ISLAMIC RELIEF




Andmælt er skráningu vörumerkisins, , SECOURS ISLAMIQUE ISLAMIC RELIEF, sbr. alþjóðleg skráning nr. 101 8149, sem skráð er fyrir tilgreinda þjónustu í flokkum 36, 37, 39, 41 og 43- 45. Eru andmælin byggð á 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. sömu laga.

Fram kemur að andmælandi sé lögfræðilegur ráðunautur góðgerðafyrirtækisins *Islamic Relief Worldwide* sem njóti stuðnings og viðurkenningar ýmissa alþjóðastofnana, svo sem UN, FAO, UNICEF o.fl. Fram kemur að andmælandi hafi skrásett vörumerki sitt ISLAMIC RELIEF (orð- og myndmerki) í 50 löndum um allan heim, þ. á m. í Noregi, í Ástralíu og hjá OHIM. Þá kemur fram að fyrirtækið *Islamic Relief Worldwide* sé skrásett í Bretlandi og forstöðumaður þess sé Mr. Haroun Abdel-Hakem Atallah og andmælunum fylgi staðfest yfirlýsing frá honum þar sem fram koma ýmis atriði, m.a. að hann hafi verið meðlimur stjórnunarráðs *Secours Islamique* (þ.e. umsækjanda) frá árunum 1996-2006 en árið 1991 hafi andmælandi stofnað hið franska félag, Secours Islamique. Árið 2002 hafi hið franska félag verið undir stjórn andmælanda og var vörumerki þess ásamt mynd (þ.e. hið umdeilda merki), skráð í

Frakklandi til verndar hugsanlegri misnotkun. Fram kemur í greinargerð að það hefði ávallt verið undanskilið að vörumerkið væri eign andmælanda og í apríl árið 2005 hafi verið undirritaður samningur þar að lútandi. Þessu til staðfestingar vísar andmælandi til fylgigagna með greinargerð sinni.

Telur andmælandi ljóst að hann sé eigandi hins umdeilda vörumerkis og því sé óheimilt að skrá það í nafni umsækjanda án samþykkis andmælanda, enda sé vörumerkið svo líkt vörumerki andmælanda og skráð í mörgum sömu flokkum. Telur andmælandi þetta eiga undir 1. og 2. tl. 4. gr. og 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Að lokum vísar andmælandi til 13. gr. vml., þ.e. að merki umsækjanda sé ekki til þess fallið að greina vörur/þjónustu hans frá merkjum annarra.

Krefst andmælandi þess að alþjóðleg skráning nr. 101 8149, , verði felld niður.

*Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda.*

## **Niðurstaða**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins, , sbr. alþjóðleg skráning nr. 101 8149, sem skráð er fyrir tilgreinda þjónustu í flokkum 36, 37, 39, 41 og 43-45. Í

andmælunum er vísað til 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. sömu laga.

Hvað varðar vísun andmælanda til þess að merki umsækjanda sé ekki til þess fallið aðgreina vörur og þjónustu hans frá vörum eða þjónustu annarra aðila, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml., bendir Einkaleyfastofan á að hið andmælt merki er orð- og myndmerki. Mat á sérkenni slíkra merkja er annað en hreinna orðmerkja, þar sem einkaréttur tekur til heildarmyndarinnar en ekki endilega til orðanna í merkinu. Merkið er því vel til þess fallið að greina vörur og þjónustu umsækjanda frá vörum eða þjónustu annarra aðila og telur stofnunin að 1. mgr. 13. gr. eigi ekki við í þessu máli.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., má ekki skrá vörumerki ef villast má á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér.

Eins og fram kemur í ákvæðinu er hægt að byggja andmæli á ruglingshættu við skráð merki hér á landi eða merki sem er notað hér. Ef skráningu er ekki fyrir að fara verður að sýna fram á að merkið eða merki sem svipar til hins andmælt merkis, hafi verið notað hér *á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn og enn sé verið að nota merkið*. Andmælandi hefur ekki sýnt fram á það með framlögðum gögnum að merki hans hafi verið notað hér á landi þegar tilkynning barst frá Alþjóðahugverkastofnuninni um að óskað væri eftir að merki umsækjanda yrði skráð hér á landi. Mun ákvæði 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., því ekki tekið til frekari skoðunar.

Andmælandi byggir einnig á 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Samkvæmt ákvæðinu má ekki skrá vörumerki ef merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn.

Samkvæmt úrskurðum Áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, á ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. við um vörumerki sem hvorki eru skráð eða notuð hér á landi en með hliðsjón af 6. gr. *bis* Parísarsamþykktarinnar, er þeim veitt vernd hér á landi þar sem þau teljast vera „vel þekkt“<sup>1</sup> Andmælandi hefur bent á fyrirtæki hans sé skráð í

---

<sup>1</sup> Sjá m.a. úrskurð Áfrýjunarnefndarinnar nr. 6/2003 AC: „Á Íslandi stofnast vörumerkjaréttur við skráningu eða notkun merkis hér á landi, sbr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Auk þess geta vel

Bretlandi og hann eigi vörumerkjaskráningu víða um heim, þ. á m. í Noregi, í Ástralíu og hjá OHIM. Andmælandi hefur hins vegar ekki sýnt fram á að merki hans sé svo vel þekkt að það njóti víðtækari verndar og af þeim sökum telur Einkaleyfastofan að ákvæði 7. tlf. 1. mgr. 14. gr. vml., eigi ekki við í þessu máli og verður ákvæðið ekki tekið til frekari skoðunar.

Andmælandi hefur ekki sýnt fram á að aðrar ástæður séu til staðar í máli þessu sem leitt geta til þess að alþjóðleg skráning nr. 101 8149 SECOURS ISLAMIQUE ISLAMIC RELIEF (orð- og myndmerki) verði felld niður hér á landi.

Í greinargerð sinni vísar andmælandi til samnings frá árinu 2005 þar sem lagðar eru línur fyrir starfsemi andmælanda. Hins vegar ber efni samningsins með sér að vera aðeins drög að samningi og um sumt frekar óljós. Einkaleyfastofan getur því ekki lagt þann samning til grundvallar í úrskurði sínum.

Með vísan til framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins SECOURS ISLAMIQUE ISLAMIC RELIEF (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 101 8149, ekki tekin til greina.

---

*Þekkt merki sem hvorki eru skráð eða notuð hér á landi notið verndar skv. 7. tlf. 1. mgr. 14. gr. vml., en þar segir að ekki megi skrá vörumerki “ef merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn”. Er það undantekning frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn. Ákvæðið byggir á 6. gr. (bis) Parísarsamþykktarinnar um vel þekkt merki (f: notoirement connues, e: well known, d: vitterlig kendte). Samkvæmt Parísarsamþykktinni er ekki skylt að veita vel þekktum merkjum vernd nema þau séu annað hvort skráð eða notuð í viðkomandi landi en hins vegar er einstökum aðildarríkjum heimilt að veita víðtækari vernd, þ.e. láta hana ná til merkja sem hvorki eru skráð né notuð í því landi. Slíkt var gert hér á landi með ákvæði 7. tlf. 1. mgr. 14. gr. vml.”*

## Ú r s k u r ð a r o r ð

Skráning merkisins, SECOURS ISLAMIQUE ISLAMIC RELIEF (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 101 8149, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 12. apríl 2011,

---

Hanna Lillý Karlsdóttir, lögfr.