

Ár 2003, fimmtudaginn 10. júlí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Hallveigarstíg 1, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 3/2002.
Ólafur Ragnarsson hrl.
fh. Audiovox
Corporation,
Bandaríkjunum
gegn
Intertrace S.L. Spáni
vegna
ákvörðunar
Einkaleyfastofunnar um
að alþjóðleg skráning
nr. 731 291, AUDIOVOX,
skuli halda gildi sínu.

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Áfrýjandi, Audiovox Corporation, hefur notað vörumerki sitt AUDIOVOX fyrir símavörur víða um heim og einnig á Íslandi a.m.k. frá árinu 1995. Vörumerki hans er jafnframt meginhluti firmanafns hans. Á grundvelli þessarar notkunar og hins alþjóðlega firmaheitis síns andmælir hann því að varnaraðili, Intertrace S.L., fái skráð vörumerkið AUDIOVOX skv. alþjóðaskráningu nr. 731 291, sem byggir á frumskráningu á Spáni frá 7. júní 1999, fyrir vörur í flokki 9.

Við mat á því hvort áfrýjandi eigi lögvarða hagsmuni hér á landi til að hindra skráningu varnaraðila verður að líta til þess hvort notkun í skilningi vörumerkjatalaga nr. 45 frá 1997 (vml.) hafi verið til staðar þegar varnaraðili sótti um skráningu fyrir vörumerki sitt hér á landi, en umsókn þar að lútandi barst 19. maí 2000.

Óumdeilt er að áfrýjandi seldi rúmlega 550 síma til Íslands á tímabilinu desember 1995 til desember 1999. Slík sala telst ótvírætt vera grundvöllur vörumerkjaverndar skv. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. og einnig verður að telja að hún skapi áfrýjanda lögvarða hagsmuni af því að hindra að aðrir skrái vörumerki sem innihalda firmaheiti hans skv. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og 8. gr. Parísarsamþykktarinnar um vernd eignaréttinda á sviði iðnaðar, sem kveður á um vernd firmanafna.

Taka verður afstöðu til þess hvort þeirri notkun hafi verið lokið í skilningi 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. á alþjóðlegum skráningardegi merkis varnaraðila. Notkun telst ekki hætt þó tímabundið hlé verði ef ekki liggja fyrir skýrar vísbendingar um að ætlunin hafi verið að hætta notkun. Við mat á því hvenær notkun í skilningi vörumerkjatalaga telst hætt eða

hvort eingöngu sé um tímabundið hlé að ræða verður að hafa hliðsjón af því hvernig notkun hefur verið. Meginhluti sölu áfrýjanda á farsímum til Íslands fer fram á tímabilinu desember 1995 til júlí 1997. Þá eru seldir 550 símar til Pósts og síma í fjórum mismunandi sendingum. Hlé verður á árinu 1998 til október 1999 en síðan eru á tímabilinu október til desember seldir fjórir símar til dótturfyrirtækis Pósts og síma sem sér um heildsöluinnkaup. Ljóst er að sala hefur dregist verulega saman á tímabilinu 1998 - 1999. Þó verður að telja, með hliðsjón af því að nokkrir símar frá áfrýjanda eru seldir hingað til lands til heildsölufyrirtækis á seinni hluta árs 1999, að ekki sé hægt að slá því föstu að notkun hafi verið hætt fyrri hluta árs 2000 gegn mótmælum áfrýjanda. Ber þá einnig að hafa í huga að möguleiki er á að þeir símar sem seldir voru á fyrri árum hafi enn verið í notkun og eða í smásölu á þeim tíma.

Með sömu rökum verður að telja að áfrýjandi hafi lögvarða hagsmuni af því að aðrir fái ekki að skrá vörumerki sem felur í sér firmaheiti hans, fyrir vörur sem falla undir athafnasvið fyrirtækis hans, sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og 8. gr. Parísarsamþykktarinnar.

Niðurstaða áfrýjunarnefndar er því sú að hafna beri niðurstöðu Einkaleyfastofunnar um að skrá megi merki varnaraðila, AUDIOVOX, í flokka 9 og 38, skv. alþjóðaskráningu nr. 731 291, að því leyti sem skráningin tekur til síma, eðlilegra fylgihluta símtækja og símasamskipta, enda tekur vörumerkjaréttur byggður á notkun skv. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. einungis til þeirrar vöru og þjónustu sem merkið hefur í raun verið notað á sem og eðlilegra fylgihluta.

Ú r s k u r ð a r o r ð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 11. mars 2002, um að alþjóðleg skráning nr. 731 291, AUDIOVOX (orðmerki), skuli halda gildi sínu er hrundið að því er varðar síma, eðlilega fylgihluta símtækja og símasamskipti í flokkum 9 og 38.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafðís Ólafsdóttir lögfræðingur og Steingrímur Gautur Kristjánsson hrl.

Málavextir:

Þann 19. maí 2000 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni, dags. 11. maí 2000, um að varnaraðili, eigandi alþjóðaskráningar nr. 731 291, orðmerkisins AUDIOVOX, hefði farið fram á að skráning hans öðlaðist gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.), fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum 9 og 38. Alþjóðlegur skráningardagur var 15. mars 2000. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum 20. september 2000. Með bréfi, dags. 20. nóvember 2000, andmælti þáverandi umboðsmaður áfrýjanda skráningunni. Andmæli hans voru rökstudd í greinargerð, dags. 20. desember 2000, með því að andmælandi hefði frá árinu 1995 notað orðmerkið AUDIOVOX á vörur sem hann

hefði selt á Íslandi, einkum farsíma. AUDIOVOX væri jafnframt aðalhluti firmaheitis andmælanda. Hann byggði því rétt sinn á 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. og lögum nr. 42/1903 um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð. Einnig hélt hann því fram að merkið væri vel þekkt og nyti því aukinnar verndar skv. 2. mgr. 4. gr. vml. Umboðsmaðurinn byggði á því að vörumerki áfrýjanda væri skráð í 67 löndum og lagði fram lista yfir þau lönd ásamt skráningarskírteinum frá nokkrum þeirra. Einkaleyfastofan tilkynnti Alþjóðahugverkastofnuninni með bréfi, dags. 20. desember 2000, að andmæli hefðu borist og gaf varnaraðila 4 mánaða frest til að tilnefna umboðsmann hér á landi og tjá sig um andmælin. Hvorki bárust athugasemdir frá varnaraðila né tilnefndi hann umboðsmann hér á landi.

Þann 11. mars 2002 tók Einkaleyfastofan ákvörðun í málinu. Niðurstaða stofnunarinnar var sú að áfrýjandi hefði ekki sýnt fram á með gögnum að vörumerki hans hefði verið í notkun hér á landi þegar skráningu merkis varnaraðila var andmælt (sic). Því hefði hann ekki átt vörumerkjarétt skv. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. þegar hin alþjóðlega vörumerkjaskráning öðlaðist gildi hér á landi. Ekki var heldur fallist á að áfrýjandi hefði sýnt fram á að merkið væri vel þekkt hér á landi í skilningi 2. mgr. 4. gr. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Þá var heldur ekki fallist á að firmaheiti áfrýjanda nyti verndar hér á landi skv. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og 8. gr. Parísarsamþykktarinnar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar, þar sem af gögnum málsins yrði ekki ráðið að það hefði verið skráð eða notað hér á landi.

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar var áfrýjað til áfrýjunarnefndarinnar með bréfi, dags. 13. maí 2002. Í greinargerð sinni, dags. 5. september 2002, krefst umboðsmaður áfrýjanda þess að synjað verði um skráningu hér á landi á alþjóðaskráningu nr. 731 291 AUDIOVOX. Jafnframt krefst hann endurgreiðslu áfrýjunargjalds. Hann bendir á að áfrýjandi hafi selt 554 farsíma til Pósts og Síma á árunum 1995-1999 og leggur fram gögn um þau viðskipti. Þeir símar hafi síðan verið í smásölu, hugsanlega m.a. á árinu 2000 þegar umsókn varnaraðila barst Einkaleyfastofunni. Áfrýjandi hafi síðan selt Akureyrarbæ 50 síma á árinu 2001. Þetta sýni að merki áfrýjanda sé og hafi verið í notkun hér á landi. Máli sínu til stuðnings vísar umboðsmaðurinn í umfjöllun fræðirita um notkun og markaðsfestu. Í framhaldsgreinargerð sinni, dags. 16. september 2002, leggur hann fram ljósrit úr fleiri fræðiritum varðandi notkun vörumerkja.

Varnaraðila var gefinn kostur á koma með athugasemdir vegna áfrýjunarinnar en engar athugasemdir bárust. Málið var því tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna þann 30. maí 2003.

Rán Tryggvadóttir

Hafðís Ólafsdóttir

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Rétt endurrit staðfestir: