

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 11/1999

Útfararþjónustan ehf.

gegn

Útfararstofu Kirkjugarðanna

Málsatvik:

Þann 15. nóvember 1996 lagði Útfararstofa Kirkjugarðanna inn umsókn um skráningu á vörumerkinu Útfararstofa Kirkjugarðanna Fossvogi (orð- og myndmerki).

Umsókninni var gefið númerið 1424/1996. Óskað var skráningar fyrir útfararþjónustu í flokki 42.

Merkið var birt í ELS-tíðindum þann 20. febrúar 1997.

Með bréfi, dags. 14. apríl 1997, andmælti Árnason & co. ehf. fyrir hönd Líkkistuvinnustofu Eyvindar Árnasonar, Reykjavík og Útfararþjónustunnar ehf., 110 Reykjavík, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ákvæðum 2., 3. og 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga og 13. gr. sömu laga.

Andmælanda var veittur frestur til 17. júlí 1997 til þess að skila skriflegri greinargerð í málinu. Greinargerð andmælanda, dags. 17. júlí 1997, var send umsækjanda og honum veittur frestur til 18. nóvember 1997 til að koma fram með athugasemdir. Sá frestur var framlengdur til 1. febrúar 1998. Greinargerð umsækjanda barst 29. janúar 1998. Var andmælanda þá veittur frestur til 30. mars 1998 til að koma fram með frekari athugasemdir. Þann 28. febrúar 1998 bárust Einkaleyfastofunni athugasemdir andmælanda. Umsækjanda var þá veittur frestur til 9. maí 1998 til að leggja fram frekari greinargerð. Ekki bárust frekari gögn frá umsækjanda.

Með bréfi, dags. 29. desember 1997, afturkallaði Árnason & co. ehf., fyrir hönd Líkkistuvinnustofa Eyvindar Árnasonar, andmæli sín hjá Einkaleyfastofu.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi bendir á að vörumerki megi ekki skrá ef merkið sé andstætt lögum, sbr. 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga. Andmælandi telur að umsækjandi og stjórn Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæmis skorti lagaheimild til þess að tengja útfararþjónustu við lögbundna þjónustu hins opinbera. Notkun og skráning umrædds merkis sé ólögmat þar sem hún sé beinlínis andstæð skýru og ótvíræðu orðalagi 2. mgr. 21. gr. laga nr. 36/1993 um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu. Í því ákvæði segir "Þar sem kirkjugarðsstjórnir reka útfararþjónustu skal sú starfsemi og fjárhagur henni tengdur vera algerlega aðskilin frá lögbodnum verkefnum kirkjugarðsstjórnar."

Andmælandi kveður það óumdeilt í hugverkarétti að auðkenni, svo sem vörumerki, hafi fjárhagslegt gildi, enda sé sú fræðigreinin viðurkennd sem undirgrein fjármunaréttar auk þess sem auðkenni þessi njóti verndar eignaréttarákvæðis 72. gr. stjórnarskrárinnar. Andmælandi byggir á því að í merkinu, notkun þess og skráningu, felist yfirfærsla fjárverðmæta frá opinberri stofnun, Kirkjugörðum Reykjavíkurprófastsdæma, sem sé andstæð ákvæði 2. mgr. 21. gr. laga nr. 36/1993. Andmælandi telur því ljóst að hvað sem líði umdeildri, og e.t.v. ólögmatrí, nafngift af hálfu Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma á útfararþjónustu sinni, Útfararstofa Kirkjugarðanna Fossvogi, sem eins konar firmaheiti, sé einkaréttur, sem felst í vörumerki og skráningu þess sbr. 4. gr. vörumerkjálaga, á notkun ofangreinds merkis ósamrýmanlegur áður nefndu lagaákvæði og skráning merkisins því óheimil sbr. 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga

Þá vísar andmælandi til úrskurðar áfrýjunarnefndar samkeppnismála í máli nr. 14/1996 frá 27. nóvember 1996, Útfararstofa Kirkjugarðanna gegn samkeppnisráði, þar sem staðfest voru fyrirmæli samkeppnisráðs um slit eða rof á tengslum milli áfrýjanda, umsækjanda í þessu máli, og Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma að því er varðar kynningar- og markaðsstarf fyrirtækjanna. Í forsendum segi: "Áfrýjunarnefnd samkeppnismála telur óhjákvæmilegt að greint sé á milli áfrýjanda og Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma í öllu kynningar- og markaðsstarfi, þar sem slík tengsl trufla samkeppnisstöðu fyrirtækja á þessu sviði." Andmælandi kveður vörumerki lúta beinlínis að kynningar- og markaðsstarfi og sé skráning ofangreinds merkis því ólögmat skv. fyrrgreindum úrskurði þar sem hann bindi einnig

Einkaleyfastofu, sbr. meginreglu 2. ml. 60. gr. stjórnarskrárinnar og þá almennu reglu að stjórnvöld geti ekki endurskoðað ákvarðanir hvers annars.

Andmælandi vísar til 25. gr. samkeppnislaga til stuðnings reglu 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga um bann við skráningu merkis sem sé til þess fallið að villa um fyrir mönnum. Skráning slíks merkis standist ekki 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, sbr. 9. gr. laga 42/1903 um verzlunaskrár, firmu og prókúruumboð. Andmælandi vísar einnig til 17. gr. samkeppnislaga.

Andmælandi bendir á að í 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga sé enginn greinarmunur eða áskilnaður gerður á því af hvaða réttarsviði þau lög geti komið sem hindri að réttur til vörumerkis skapist. Í þessu sambandi vísar andmælandi til úrskurðar áfrýjunarnefndar samkeppnismála í máli nr. 14/1996 frá 27. nóvember 1996, þar sem felld var úr gildi ákvörðun um breytingu á heiti áfrýjanda, umsækjanda í máli þessu. Í forsendunum hafi þessum þætti ágreinings andmælenda og umsækjanda verið vísað til Einkaleyfastofu.

Andmælandi bendir á að umsækjandi hafi ekki sótt um skráningu merkisins fyrr en 15. nóvember 1996, tveimur mánuðum eftir að samkeppnisráð hafði ákveðið með ákvörðun nr. 32/1996 frá 19. september að áfrýjandi, umsækjandi í þessu máli, skyldi breyta heiti sínu á þann veg að tengsl fyrirtækisins við Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma yrðu ekki sjáanleg í nafni þess og mánuði eftir að sú ákvörðun var kærð. Telur andmælandi því að umsækjandi hafi frá upphafi verið "í vondri trú" um rétt sinn til merkisins.

Andmælandi telur einnig að merkið sé óskráningarhæft skv. 13. gr. vörumerkjalaga. Að fráskildu staðarheitinu Fossvogur, séu í orðinu aðeins tvö almenn og lýsandi orð, þ.e. útfararþjónusta og kirkjugarðar með ákveðnum greini. Að því er varði orðið ÚTFARARSTOFA bendir andmælandi á að það gefi einungis til kynna tegund þjónustu umsækjanda. Orðið sé því lýsandi og uppfylli ekki kröfur vörumerkjalaga um sérkenni. Orðið sé hvorki fallið til aðgreiningar frá annarri slíkri þjónustu, svo sem starfsemi andmælenda, né geti talist eðlilegt og réttmætt að einn atvinnurekandi, umsækjandi, geti með einkarétti þeim sem felst í vörumerkjarétti, meinað öðrum notkun á slíku orði. Sama eigi við um orðið KIRKJUGARÐANNA, það sé of almennt og gæti tekið til hvaða kirkjugarða sem sé í landinu. Sá hluti merkisins sé því ekki til þess fallinn að greina þjónustu umsækjanda og merki frá annarri svipaðri þjónustu.

Ákvæði um markaðsfestu eigi ekki við þar sem ofangreint merki hafi aðeins verið notað í 3-4 ár en notkun þess hafi verið mótmælt þegar frá upphafi.

Andmælandi gerir til vara kröfu um að aðeins verði heimiluð skráning á myndhluta merkisins eða að skráningin verði gerð með takmörkun skv. 2. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga.

Umsækjandi bendir á að umsóknin hafi verið lögð inn í tíð eldri vörumerkjalaga nr. 47/1968 og því beri að leiða málið til lykta samkvæmt þeim lögum, sbr. 2. mgr. 67. gr. laga nr. 45/1997.

Umsækjandi vísar til 2. gr. vörumerkjalaga og bendir á að vörumerkjaréttur geti stofnast með markaðsfestu. Með innsendum gögnum, sbr. bréf dags. 14. janúar 1996, hafi verið sýnt fram á að merkið hafi öðlast markaðsfestu á tilteknu sviði viðskipta hér á landi. Vörumerkið hafi verið notað óslitið frá árinu 1993 og hafi vörumerkjaréttur því stofnast með notkun, sbr. 3. gr. vörumerkjalaga.

Telja verði að merki umsækjanda hafi nægjanleg sérkenni til þess að fást skráð, einkum og sér í lagi með tilliti til 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga.

Umsækjandi mótmælir þeim sjónarmiðum andmælanda sem lúta að því að merkið og/eða skráning þess sé andstæð lögum skv. 3. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, enda fjöldinn allur af dæmum um það að opinberar og hálf opinberar stofnanir eigi einkaréttindi og beri einkaréttarlegar skyldur. Ákvæðið sé skýrt þannig að með "andstætt lögum" sé átt við "positiv" ákvæði sem leggi bann við tiltekinni háttsemi en ekki að merki gangi gegn rétti annars aðila. Ekki sé byggt á því að merkið raski allsherjarreglu eða að það sé til þess fallið að valda hneyksli. Fyrirmæli um algeran aðskilnað í 2. mgr. 21. gr. laga nr. 36/1993 um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu verði ekki túlkuð sem fyrirmæli um það að kirkjugarðar megi ekki eiga útfararþjónustu. Markmið ákvæðisins sé að tryggja það að lögboðin gjöld séu ekki notuð til niðurgreiðslu á samkeppniþjónustu. Því sé það hæpin röksemdarfærsla að beita ákvæðinu sem bannákvæði við skráningu vörumerkis.

Umsækjandi bendir á að þar sem samkeppnisráð hafi ekki viðurkennt eignarréttarlega þýðingu vörumerkjaréttarins fyrir umsækjanda hafi verið ákveðið að sækja um skráningu merkisins samhliða áfrýjun til áfrýjunarnefndar samkeppnismála. Í úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála nr. 14/1996 segi orðrét: "*Svo sem fram hefur komið sótti áfrýjandi um skráningu á vörumerki, sem felur í sér heiti fyrirtækisins og sérstakt merki, sbr. umsókn til Einkaleyfastofu dags. 15. nóvember 1996. Verður þar leyst úr ágreiningi aðila um eignarréttarlega vernd heitisins. Áfrýjunarnefnd samkeppnismála telur, að eins og hér stendur á, skorti ótvíræða lagaheimild til að mæla fyrir um breytingu á heiti fyrirtækisins,...*".

Umsækjandi telur að með vísan til framangreinds svo og 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga beri að taka umsókn um skráningu merkisins til greina. Af sömu ástæðum beri einnig að hafna varakröfum andmælanda.

Loks kveðst umsækjandi aldrei hafa mótmælt því að samkeppnisyfirvöldum hafi verið efnislega heimilt að grípa til aðgerða á grundvelli 2. gr. 14. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993. Það sýnist heldur ekki skipta máli í því máli sem hér er til umfjöllunar. Efnisleg skilyrði 2. mgr. 21. gr. laga um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu nr. 36/1993 hafi að sama skapi ekkert með vörumerkjarétt að gera.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins ÚTFARARSTOFA KIRKJUGARÐANNA FOSSVOGI (orð- og myndmerki) samkvæmt umsókn nr. 1424/1996 fyrir útfararþjónustu í flokki 42. Andmælin eru byggð á ákvæðum 2., 3. og 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga og 13. gr. vörumerkjalaga.

Umsókn sú sem mál þetta snýst um, þ.e. um skráningu vörumerkisins ÚTFARARSTOFA KIRKJUGARÐANNA FOSSVOGI (orð- og myndmerki) nr. 1424/1996 var lögð inn í gildistíð vörumerkjalaga nr. 47/1968 og skal því fara með málið eftir þeim lögum sbr. 2. mgr. 67. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Andmælandi byggir andmæli sín í fyrsta lagi á því að skráning vörumerkisins, ÚTFARARSTOFA KIRKJUGARÐANNA FOSSVOGI, sé andstæð 2. mgr. 21. gr. laga nr. 36/1993 um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu og sé því óskráningarhæft skv. 3. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki.

Samkvæmt 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga má ekki skrá vörumerki ef þau eru andstæð lögum. Með „lögum“ í ákvæðinu má telja að átt sé ekki einungis við sett lög heldur gildandi rétt í landinu. Við túlkun á því hvað geti talist andstætt lögum samkvæmt ákvæðinu verður þó að gera þá kröfu að um sé að ræða skýrar heimildir, hvort sem um er að ræða dómsúrlausnir, stjórnvaldsfyrirmæli eða sett lög. Synjun um skráningu vörumerkis er íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun sem verður að byggja á ótvíræðri lagaheimild. Telja verður að efni slíkrar heimildar skuli vera svo skýrt að ekki leiki á vafi að skráning merkis sé andstæð lögum. Skráningaryfirvöldum ber að vera ljóst að vörumerki sé óskráningarhæft.

Þegar um sett lög er að ræða, ber að telja að lagaákvæði sem hvorki fela í sér bann né skýra heimild fyrir tiltekinni athöfn teljist almennt ekki geta verið grundvöllur fyrir synjun á skráningu vörumerkis. Telja verður því að túlka beri ákvæði 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjagala þannig að vörumerki séu andstæð settum lögum ef þau stríði gegn jákvæðum/positívum ákvæðum í lögum sem leggja bann við tiltekinni háttsemi.

Eins og fyrr greinir byggir andmælandi málsástæðu þessa á ákvæði 2. mgr. 21. gr. laga nr. 36/1993 um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu, en þar segir: "*Þar sem kirkjugarðsstjórnir reka útfararþjónustu skal sú starfsemi og fjárhagur henni tengdur vera algerlega aðskilin frá lögboðnum verkefnum kirkjugarðsstjórnar.*" Í samræmi við ofangreint skilyrði um ótvíræða lagaheimild verður ekki talið að ákvæði þetta geti verið grundvöllur fyrir synjun á skráningu vörumerkisins, ÚTFARARSTOFA KIRKJUGARÐANNA FOSSVOGI (orð- og myndmerki), sbr. 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjagala nr. 47/1968.

Andmælandi vísar til úrskurðar áfrýjunarnefndar samkeppnismála í máli nr. 14/1996 frá 17. nóvember 1996: Útfararstofu Kirkjugarðanna gegn samkeppnisráði, máli sínu til stuðnings. Andmælandi telur að þar sem áfrýjunarnefndin telji að „óhjákvæmilegt sé að greint sé á milli áfrýjanda og Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma í öllu kynningar- og markaðsstarfi“ sé skráning vörumerkisins ÚTFARARSTOFA KIRKJUGARÐANNA FOSSVOGI óheimil. Þá telur andmælandi að Einkaleyfastofa geti ekki endurskoðað ákvörðun þessa.

Hvað þessa málsástæðu varðar skal bent á eftirfarandi í úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála: „Svo sem fram hefur komið sótti áfrýjandi um skráningu á vörumerki, sem felur í sér heiti fyrirtækisins og sérstakt merki, sbr. umsókn til Einkaleyfastofu dags. 15. nóvember 1996. Verður þar leyst úr ágreiningu aðila um eignaréttarlega vernd heitisins. Áfrýjunarnefnd samkeppnismála telur, að eins og hér stendur á, skorti ótvíræða lagaheimild til að mæla fyrir um breytingu á heiti fyrirtækisins,...”.

Af framangreindu er ljóst að mat á skráningarhæfi umrædds vörumerkis er í höndum Einkaleyfastofu.

Þau sjónarmið sem að framan greinir um skýra lagaheimild, til að unnt sé að beita ákvæði 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjagala á einnig við um þá málsástæðu andmælanda, að skráning vörumerkis umsækjanda sé óheimil vegna fyrirmæla áfrýjunarnefndar samkeppnismála um aðgreiningu í kynningar- og markaðsstarfi. Eins og fyrr hefur komið fram verður, við túlkun á því hvað geti talist andstætt lögum

samkvæmt ákvæðinu, að gera þá kröfu að um sé að ræða skýrar heimildir, hvort sem um er að ræða dómsúrlausnir, stjórnvaldsfyrirmæli eða sett lög. Ekki verður talið að úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála hafi að geyma slík ótvíræð stjórnvaldsfyrirmæli, hvað þetta varðar, að synjun á skráningu merkis umsækjanda verði byggð á þeim.

Þá byggir andmælandi einnig á því að skráning vörumerkisins ÚTFARARSTOFA KIRKJUGARÐANNA FOSSVOGI sé til þess fallin að villa um fyrir mönnum og sé því andstæð 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Óskað er skráningar ofangreinds merkis fyrir útfararþjónustu í flokki 42 og því ekki fyrirsjáanlegt að almenningur blekkist af því hverrar tegundar þjónustan er. Þá verður ekki talið að merkið veiti villandi upplýsingar um uppruna þeirrar þjónustu sem það á að auðkenna.

Andmælandi byggir ennfremur á því að merkið skorti sérkenni. Skráning vörumerkja verður að uppfylla skilyrði 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga um sérkenni. Merki umsækjanda er orð- og myndmerki, nánar tiltekið tákn með hring utan um og utan um hringinn stendur breiðum stöfum ÚTFARARSTOFA KIRKJUGARÐANNA. Milli orðanna tveggja eru dökkir punktar, þ.a. orðið ÚTFARARSTOFA liggur efst í boga en orðið KIRKJUGARÐANNA liggur í boga undir neðri helmings hringins. Neðsti hluti merkisins er orðið FOSSVOGI.

Pegar merkið er virt í heild sinni, þ.e. orðin ásamt fyrrgreindri stúlfærslu, er það mat Einkaleyfastofunnar að merkið uppfylli skilyrði 13. gr. vörumerkjalaganna um sérkenni.

Í 1. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga kemur fram að vörumerkjaréttur nái eigi til þeirra hluta merkis sem ekki er heimilt að skrá eina sér. Þó svo að einstök orð ofangreinds merkis uppfylli ekki kröfur 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga um sérkenni, sbr. orðin ÚTFARARSTOFA, KIRKJUGARÐANNA og FOSSVOGI, þá er það mat Einkaleyfastofunnar að merkið í heild sinni hafi til að bera nægilegt sérkenni. Samsetning orðanna og merkið í heild sinni uppfyllir skilyrði 13. gr. vörumerkjalaganna.

Þá er hverjum sem er heimilt í atvinnurekstri sínum að nota firmanafn sitt sem vörumerki svo fremi að sú notkun sé ekki á þann veg að villst verði á merkinu og vörumerkjum annarra, sbr. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968. Eigandi skráningarinnar er Útfararstofa kirkjugarðanna, Suðurhlíð, Reykjavík, og því ljóst að um er að ræða notkun firmanafns sem vörumerkis. Ekki hefur verið sýnt fram á að villst verði á ofangreindri skráningu/vörumerki og vörumerkjum annarra.

Með vísan til framangreinds er skráning vörumerkisins ÚTFARARSTOFA KIRKJUGARÐANNA FOSSVOGI (orð- og myndmerki) skv. umsókn nr. 1424/1996 heimiluð.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins ÚTFARARSTOFA KIRKJUGARÐANNA FOSSVOGI (orð- og myndmerki) samkvæmt umsókn nr. 1424/1996 er heimiluð.

Reykjavík 20. ágúst 1999,

Borghildur Erlingsdóttir, lögfr.