

Ár 2001, 17. desember, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Hallveigarstíg 1, Reykjavík

Fyrir var tekið:

Mál nr. 3/2000:

Jóhannes Rúnar
Jóhannesson hdl. f.h.
Landsbréfa hf.

gegn

Fjármálaeftirlitinu

vegna
vörumerkjaskráningar
nr. 675/1998
KAUPHÖLL
LANDSBRÉFA

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Með bréfi, dags. 15. ágúst 2000, áfrýjaði Jóhannes Rúnar Jóhannsson, hdl. f. h. Landsbréfa hf. til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofunnar í andmælamáli nr. 14/2000, dags. 27. júní 2000, þar sem skráning vörumerkisins KAUPHÖLL LANDSBRÉFA nr. 675/1998 var felld úr gildi.

Áfrýjandi krefst þess að ofangreind ákvörðun Einkaleyfastofunnar verði úr gildi felld. Jafnframt er krafist málskostnaðar að skaðlausu.

I

Þann 15. september 1997 sótti áfrýjandi um skráningu á vörumerkinu KAUPHÖLL LANDSBRÉFA með umsókn nr. 1253/1997. Óskað var skráningar fyrir raftæknilega og tölvutengda þjónustu á sviði fjármálastarfsemi og verðbréfavíðskipta í flokkum 35, 38 og 42 og þjónustu á sviði fjármálastarfsemi og verðbréfavíðskipta í flokki 36.

Áfrýjandi sendi Einkaleyfastofunni bréf dags. 30. mars 1998 þar sem óskað var eftir afgreiðslu á umsókninni. Þann 31. mars 1998 sendi Einkaleyfastofan áfrýjanda bréf þar sem kveðið var á um að orðhlutinn KAUPHÖLL teldist lýsandi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) og því ekki hægt að skrá hann einan sér. Hins vegar mætti skrá merkið þar sem það væri samsett úr tveimur orðum en með takmörkunum skv. 1. mgr. 15. gr. vml. Merkið var síðan skráð 28. maí 1998 sbr. skráningu nr. 675/1998.

Þann 19. ágúst s.á. bárust andmæli frá varnaraðila, sem þá var bankaeftirlit Seðlabanka Íslands. Í greinargerð varnaraðila til Einkaleyfastofunnar, dags. 15. september 1998, kom fram að andmælin væru aðallega byggð á 2. og 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 8. gr. 1. nr. 34/1998 um starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða. Vísað var til þess að skv. 8. gr. 1. nr. 34/1998 væri einungis félögum sem hlotið hafa starfsleyfi til kauphallarstarfsemi heimilt að nota í firma sínu eða til nánari skýringar á starfsemi sinni orðið kauphöll eitt og sér eða samtengt öðrum orðum. Í greinargerð með frumvarpi til laganna væri það áréttað að ákvæðið væri sett til að forða hættu á ruglingi á þeim aðilum sem uppfyllt hefðu skilyrði frumvarpsins til útgáfu starfsleyfis og öðrum aðilum sem ekki hefðu slíkt leyfi. Starfsemi áfrýjanda félli ekki undir þau skilyrði sem sett væru til að fá slíkt leyfi. Notkun hans á merkinu KAUPHÖLL LANDSBRÉFA væri því til þess fallin að vekja ranghugmyndir um þá starfsemi sem því væri ætlað að auðkenna. Orðið “kauphöll” hefði hlotið ákveðna þýðingu í hugum manna í tengslum við ákveðna starfsemi á fjármálamarkaði. Varnaraðili taldi að þrátt fyrir að umsókn áfrýjanda hefði verið lögð inn áður en 1. nr. 34/1998 hefðu öðlast gildi þá hlyti ótvírætt ákvæði 8. gr. laganna um bann við notkun tiltekins auðkennis að víkja úr vegi þeirri vernd sem hæfist á umsóknardegi. Bent var á í því sambandi að áfrýjandi veitti sérhæfða þjónustu á fjármálamarkaði og því yrði að gera ráð fyrir að hann hefði þekkt löggjafarvinnu sem fram fór á því sviði.

Áfrýjandi skilaði inn greinargerð til Einkaleyfastofunnar dags. 23. nóvember 1998. Þar mótmælti hann því í fyrsta lagi að merkið væri til þess fallið að villa um fyrir mönnum. Þeir sem þekktu til verðbréfavíðskipta myndu ekki villast á starfsemi KAUPHALLAR LANDSBRÉFA og Verðbréfaþings Íslands. Þeir sem ekki þekktu til verðbréfavíðskipta eða hinn almenni neytandi gætu ekki villst á starfsemi þessara tveggja fyrirtækja sér til tjóns þar sem einungis nánar tilgreindir kauphallaraðilar hefðu rétt til að setja fram og samþykkja tilboð í kauphöll en ekki almenningur allur. Ólíklegt væri að Verðbréfaþing Íslands breytti heiti sínu í kauphöll þó svo að einkaréttur þess til

verðbréfaþingsstarfsemi hefði verið afnuminn með l. nr. 34/1998. Einnig væri ólíklegt að kauphöllum með svipaða starfsemi fjölgaði til muna þannig að hætta yrði á að villst yrði á þeim og KAUPHÖLL LANDSBRÉFA. Í öðru lagi mótmælti hann því harðlega að vörumerkið væri andstætt lögum þannig að hafna bæri skráningu þess. Umsókn um skráningu merkisins KAUPHÖLL LANDSBRÉFA hefði verið lögð inn tæpu ári áður en l. nr. 34/1998 tóku gildi. Það væri ein af grundvallarreglum réttarríkis að lögum verði ekki beitt afturvirktt þannig að það íþyngi borgurunum. Ef það væri ætlun laga þá þyrfti a.m.k. að taka slíkt fram í lögum sem hafi ekki verið gert í l. nr. 34/1998. Áfrýjandi tók fram að þegar hann hafi byrjað að nota heitið KAUPHÖLL LANDSBRÉFA hafi ekkert í lögum bannað þeim að nota orðið kauphöll, heldur hafi verðbréfaþing verið notað þess í stað þannig að Verðbréfaþingi Íslands hafi einu verið heimilt að nota það heiti. Áfrýjandi mótmælti harðlega að 8. gr. l. nr. 34/1998 véki úr vegi þeirri vernd sem KAUPHÖLL LANDSBRÉFA hlaut við innlögn umsóknar um skráningu þess sem vörumerkis. Í vörumerkjälögum finnst engin ákvæði sem heimili slíkt. En ef niðurstaðan yrði samt sem áður sú þá yrði áfrýjanda ekki gert að þola slíkt bóttalaust. Um væri að ræða sviptingu eignarréttinda sem beindist eingöngu gegn einum aðila.

Í seinni greinargerð varnaraðila (þá orðið Fjármálaeftirlitið) til Einkaleyfastofunnar dags. 25. janúar 1999 ítrekaði varnaraðili fyrri rökstuðning sinn við andmælin. Ennfremur ítrekaði varnaraðili að andmælin byggðust á almennri vernd heitisins KAUPHÖLL skv. gildandi lögum en væru ekki byggð á ruglingshættu gagnvart Verðbréfaþingi Íslands. Ákvæði 8. gr. l. nr. 34/1998 sem legði bann við að aðrir en þeir sem hefðu starfsleyfi til kauphallarviðskipta notuðu heitið KAUPHÖLL hefði tekið gildi áður en merki áfrýjanda var skráð og birt og hlyti því að gilda um það. Varnaraðili hélt því einnig fram að vernd vörumerkis frá umsóknardegi ætti einungis við í þeim tilvikum sem fleiri en einn óskaði skráningar sama vörumerkis en um slíkt væri ekki að ræða í þessu tilviki.

Áfrýjandi skilaði inn seinni greinargerð sinni til Einkaleyfastofunnar dags. 22. apríl 1999. Þar ítrekaði hann sjónarmið þau sem komu fram í fyrri greinargerð og sérstaklega þá skoðun sína að skráning merkisins KAUPHÖLL LANDSBRÉFA væri ekki andstæð 2. og 3. tl. 14. gr. vml., sbr. 8. gr. laga nr. 34/1998. Hann tók fram að fullvíst væri að merkið væri ekki til þess fallið að villa um fyrir mönnum enda væri starfsemi aðila gjörólík. Tilgangur l. nr. 34/1998 væri ekki að leggja fortakslaust bann við notkun orðsins KAUPHÖLL heldur einungis þegar ruglingshætta væri fyrir hendi. Áfrýjandi hélt því fram að sú hætta gæti

einungis talist fyrir hendi ef Einkaleyfastofan teldi hættu á ruglingi á milli Kauphallar Landsbréfa eða Verðbréfaþingi Íslands eða þeim aðilum sem hugsanlega hæfu kauphallarviðskipti í framtíðinni. Varðandi síðastgreinda aðila tók áfrýjandi fram að hæpið væri að telja ruglingshættu til staðar við aðila sem ekki væru til. Ennfremur tók áfrýjandi fram að upphafstími verndar vörumerkis væri undantekningalaust umsóknardagur þess skv. 26. gr. vml. Að lokum ítrekaði áfrýjandi að við mat á skráningarhæfi vörumerkis yrði að fara að þeim lögum sem hefðu gilt þegar sótt hefði verið um skráningu þess vegna þeirra grundvallarreglu réttarríkis að lögum verði ekki beitt afturvirkkt þegar þau eru þegnumum óhagstæð. Ekki væri hægt að svipta borgara eignarrétti sínum með slíkum hætti bótaust.

II

Í hinni áfrýjuðu ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 27. júní 2000, eru málsástæður og lagarök aðila ítarlega rakin. Síðan er sagt frá því að Einkaleyfastofunni hafi borist ábending frá Seðlabanka Íslands, þann 1. desember 1999, um að firmaheitið “Kauphöllin” hafi verið skráð í eigu Seðlabankans síðan 15. apríl 1983. Jafnframt hafi Seðlabankinn tekið fram að notkun annarra á því orði í firmaheiti, eitt sér eða samtengt öðrum orðum, færi í bága við rétt sinn sem verndaður væri skv. 72. gr. stjórnarskrárinnar.

Í niðurstöðu sinni kvað Einkaleyfastofan fyrst á um að þar sem l. nr. 34/1998 um starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða hefði ekki tekið gildi þegar umsókn nr. 1253/1997 KAUPHÖLL LANDSBRÉFA var lögð inn þá gæti 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. ekki staðið í vegi fyrir skráningu ofangreinds merkis.

Því næst var fjallað um hvort 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. gæti staðið í vegi fyrir skráningu merkisins. Kveðið var á um að fyrst þyrfti að ákveða hvort heitið KAUPHÖLL teldist til almenns heitis eða sérheitis. Vísað var til dóms Hæstaréttar Íslands frá 1. nóvember 1973 í máli Arons Guðbrandssonar gegn Hannesi hf. þar sem stefndi var dæmdur til að afmá skráningu firmaheitisins KAUPHÖLL HANNESAR úr Verðslanaskrá Reykjavíkur vegna þess að nafnið KAUPHÖLLIN hefði áunnið sér sérkenni með 37 ára notkun. Á grundvelli þess dóms var komist að þeirri niðurstöðu að heitið KAUPHÖLLIN væri sérheiti. Það heiti væri í eigu annars aðila, Seðlabanka Íslands, og því bæri að fella skráningu vörumerkisins KAUPHÖLL LANDSBRÉFA úr gildi.

III

Umboðsmaður áfrýjanda lagði inn greinargerð til áfrýjunarnefndar ásamt fylgiskjölum, dags. 16. janúar 2001. Eftir að málavöxtum hefur verið ítarlega lýst kemur fram að áfrýjandi telur að fella beri ákvörðun Einkaleyfastofunnar úr gildi þar sem málsmeðferðarreglur stjórnarsýslulaga nr. 37/1993 hafi verið brotnar og vegna þess að efnisleg niðurstaða í málinu sé lögfræðilega röng.

Varðandi brot á málsmeðferðarreglum stjórnarsýslulaga telur áfrýjandi í fyrsta lagi að andmæla regla 13. gr. stjórnarsýslulaga hafi verið brotin með því að niðurstaða Einkaleyfastofunnar sé byggð á upplýsingum sem áfrýjandi hafði ekki tækifæri til að tjá sig um, þ.e. upplýsingum í bréfi Seðlabanka um að bankinn ætti skráð firmaheitið KAUPHÖLLIN. Áfrýjandi hafi ekki fengið afrit af umræddu bréfi fyrr en eftir að ákvörðun Einkaleyfastofunnar var tekin. Hann telur augljóst að það hefði getað haft þýðingu við efnisúrlausn málsins ef honum hefði verið gefinn kostur á að gæta lögmæltis andmælaréttar síns. Í öðru lagi telur áfrýjandi að Einkaleyfastofan hafi brotið reglur 9. gr. stjórnarsýslulaga um málshraða. Hann bendir á að 6 mánuðir hafi liðið áður en tekin var ákvörðun um skráningu merkisins og það hafi gerst eftir að send hefði verið fyrirspurn og beiðni um afgreiðslu af sinni hálfu. Ennfremur hafi liðið u.þ.b. 14 mánuðir frá því að málið var tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna þar til endanleg ákvörðun var tekin í málinu. Í þriðja lagi telur áfrýjandi að Einkaleyfastofan hafi brotið gegn rannsóknareglunni í 10. gr. stjórnarsýslulaga með því að ekki hafi verið nægilega upplýst um rétt Seðlabankans til firmaheitisins KAUPHÖLLIN og að hans afstaða hafi ekki legið fyrir er ákvörðunin var tekin.

Áfrýjandi staðhæfir að efnisleg niðurstaða Einkaleyfastofunnar í málinu sé lögfræðilega röng og illa ígrunduð þar sem hún byggist hvorki á ákvæðum vörumerkjalaga né kauphallarlögum nr. 34/1998 né á þeim efnislegu sjónarmiðum sem fram voru færð af varnaraðila. Áfrýjandi mótmælir að dómur Hæstaréttar frá 1. nóvember 1973 í máli Arons Guðmundssonar gegn Hannesi hf. hafi fordæmisgildi í þessu máli eða almennt séð þar sem málsatvik réðu mjög miklu um niðurstöðu þess. Hann heldur því fram að málsatvik séu mjög ólík í þessu máli þar sem ekki liggi fyrir að Seðlabanki Íslands reki fyrirtæki undir nafninu KAUPHÖLLIN og því sé augljóst að ekki sé ruglingshætta á milli þessara fyrirtækja. Hann bendir á að bæði í forsendum ofangreinds Hæstaréttardóms og í afstöðu Einkaleyfastofunnar í bréfi sínu dags. 31. mars 1998 komi fram að lýsandi orðhlutar í firmum og vörumerkjum komi almennt ekki í veg fyrir að aðrir geti notað þau. KAUPHÖLL LANDSBRÉFA hefði einungis verið hægt að skrá sem samsett merki,

þ.e. ekki væri hægt að eignast einkarétt á orðinu “kauphöll” einu sér. Það hlýtur að leiða til þess að Seðlabanki Íslands fengi ekki skráð heitið KAUPHÖLLIN eitt og sér sem vörumerki. Áfrýjandi telur fráleitt að eignarréttur Seðlabanka Íslands á tilteknu firmaheiti sem ekki fullnægir efnislegum skilyrðum vörumerkjagagna til skráningar sem vörumerki standi í vegi fyrir skráningu vörumerkis síns. Hann tekur jafnframt fram að hann telji að ekki hafi verið færðar fullnægjandi sönnur að eignarrétti bankans á heitinu, eigið bréf bankans þar að lútandi geti ekki talist fullnægjandi sönnun í þessu sambandi. Ef bankinn teljist hins vegar hafa stjórnarskrárverndaðan eignarrétt til firmaheitisins þá beri að túlka þann rétt þröngt þar sem hann takmarki athafnafrelsi og eignarrétt annarra aðila. Hann bendir jafnframt á að niðurstaða Einkaleyfastofunnar sé fráleit í ljósi þess að hún myndi útiloka alla frá því að nota heitið hvort sem þeir hefðu leyfi skv. kauphallarlögum eða ekki til að stunda kauphallarviðskipti.

Áfrýjandi bendir á að ef kauphallarlög nr. 34/1998 komi í veg fyrir að hann geti notað heitið KAUPHÖLL þá eigi það sömuleiðis við um Seðlabanka Íslands, þ.e. þeir gætu ekki notað heitið nema að fengnu starfsleyfi skv. kauphallarlögum. Hann tekur þó fram að hann telji að regla 26. gr. vörumerkjagagna sé ótvíræð og að það sé augljóst að beita skuli þeim lögum sem í gildi eru á umsóknardegi við mat á skráningarhæfi vörumerkis. Það sé grundvallarregla að lög séu ekki afturvirk. Áfrýjandi hafi verið í góðri trú þegar hann valdi nafn á hina nýju þjónustu sína og ekki getað séð fyrir að nokkru síðar yrðu settar takmarkanir á notkun orðsins KAUPHÖLL á íslenskum fjármálamarkaði. Hefði hann vitað það hefði hann valið annað heiti.

Áfrýjandi telur að skýra beri ákvæði 1. mgr. 8. gr. kauphallarlaganna þröngt og lítur svo á að notkun hans á orðinu “kauphöll” falli ekki undir ákvæðið þar sem hann noti það hvorki í firmanafni sínu né til nánari skýringar á starfsemi sinni. Heitið KAUPHÖLL LANDSBRÉFA sé eingöngu notað fyrir tiltekinn þátt starfsemi sinnar, þ.e. verðbréfamiðlun á netinu.

Áfrýjandi ítrekar í greinargerð sinni að í vörumerki hans felist stjórnarskráverndaður eignarréttur. Einnig áréttar hann að hann telji enga ruglingshættu vera á milli starfsemi sinni undir heitinu KAUPHÖLL LANDSBRÉFA og starfsemi Verðbréfaþing Íslands. Þeir sem starfa á sviði fjármálamarkaðar hér á landi þekki glögg muninn og hinn almenni neytandi hafi ekki möguleika á að eiga slík viðskipti sem til ruglings gætu leitt. Hagsmunir hans séu því mun meiri af því að halda rétti sínum til vörumerkisins heldur en hagsmunir hins opinbera af

Því að koma í veg fyrir að hann geti notað heitið. Hann bendir ennfremur á að aðgerðir varnaraðila beinist eingöngu gegn honum sem hafi áhrif á mat á því hvort um sé að ræða almennar takmarkanir á eignarráðum. Að lokum byggir hann á því að undanþáguheimild 1. mgr. 8. gr. 1. 34/1998 taki líka til eignarréttinda annarra, ekki bara laga í þrengri merkingu þess orðs. Áfrýjandi vísar að öðru leyti til greinargerða sinna hjá Einkaleyfastofunni.

Varnaraðili skilaði inn greinargerð til áfrýjunarnefndar dags. 27. mars 2001. Þar er fyrst nefnt að aðild hans sé byggð á eftirlitsskyldu Fjármálaeftirlitsins skv. 1. nr. 34/1998 en að hann sjái hvorki um einkaréttarlega hagsmuni Verðbréfaþings Íslands né hagsmuni Seðlabanka Íslands vegna eignarréttinda bankans að firmaheitinu KAUPHÖLLIN. Málsástæður varnaraðila eru að heitið KAUPHÖLL LANDSBRÉFA hafi þegar við skráningu verið andstætt 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. þar sem í lögum nr. 11/1993, um Verðbréfaþing Íslands, sem eru undanfari 1. nr. 34/1998 um starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða, hafi orðið kauphöll þegar fastmótaða merkingu. Þar sé ljóst að kauphöll sé samheiti yfir tiltekna tegund starfsemi. Í þessu sambandi vísar hann einnig til orðalags og skilgreiningar í 2. gr. 1. nr. 13/1996 um verðbréfaviðskipti. Starfsemi KAUPHALLAR LANDSBRÉFA sé ekki sú sama og starfsemi kauphalla yfirleitt. Því sé vörumerkið til þess fallið að villa um fyrir mönnum varðandi tegund og uppruna þeirrar starfsemi og nefnir í því sambandi notkun þess á heimasíðu áfrýjanda. Varnaraðili staðhæfir að hann hafi ítrekað orðið var við misskilning um stöðu KAUPHALLAR LANDSBRÉFA á fjármáلامarkaðinum.

Varnaraðili heldur því fram að þrátt fyrir að 1. nr. 34/1998 um starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða hafi ekki tekið gildi fyrir umsóknardag merkisins KAUPHÖLL LANDSBRÉFA þá hafi það samt verið andstætt 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 8. gr. 1. nr. 34/1998, að skrá merkið þar sem lögin höfðu tekið gildi fyrir skráningardag þess. Ákvæði 1. mgr. 8. gr. 1. nr. 34/1998 um að enginn megi nota í firma sínu eða til nánari skýringar á starfsemi sinni heitið kauphöll nema hafa starfsleyfi skv. sömu lögum, séu skýr og undanþágulaus. Landsbréf hf. hafi ekki slíkt leyfi og sé því ekki heimilt að nota heitið. Því telur varnaraðili að ekki hafi verið heimilt að skrá orðmerkið KAUPHÖLL LANDSBRÉFA í skýrri andstöðu við sett lög. Ákvæði 26. gr. vml. séu sett til að tryggja forgangsrétt til merkis en ekki til að tryggja að merki verði skráð þrátt fyrir breytingu á lögum á málsmeðferðarferlinu. Jafnvel þótt komist verði að þeirri niðurstöðu að áfrýjandi hafi öðlast einhver réttindi til merkisins þá sé honum þrátt fyrir það óheimilt að

nota merkið skv. fortakslausri hljóðan 1. mgr. 8. gr. 1. nr. 34/1998 um starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða. Varnaraðili tekur ekki afstöðu til málsástæðna áfrýjanda varðandi málsmeðferð Einkaleyfastofunnar. Hins vegar metur hann það svo að málsástæður þær sem fram komu með bréfi Seðlabanka Íslands, dags. 29. nóvember 1998 séu þess eðlis að andmælaréttur vegna þeirra sé augljóslega óþarfur. Hann tekur fram að hagsmunir hins opinbera og almennings af því að kauphallir verði skýrt afmarkaðar meðal fyrirtækja í fjármála- og verðbréfaþjónustu séu ríkir, andstætt því sem áfrýjandi heldur fram. Því hafi notkun orðsins KAUPHÖLL nú verið lögvernduð. Varnaraðili staðhæfir að áfrýjandi hafi ekki öðlast eignarrétt yfir merkinu KAUPHÖLL LANDSBRÉFA. Merkið hafi verið skráð með fyrirvara um andmæli. Slík andmæli hafi komið fram af hálfu varnaraðila og því hafi ekki stofnast eignarréttur í skilningi 72. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944, sbr. 10. gr. stjórnarsýslulaga nr. 97/1995. Að lokum mótmælir varnaraðili málskostnaðarkröfum áfrýjanda og telur þær sér óviðkomandi. Að öðru leyti vísar varnaraðili til greinargerða sinna fyrir Einkaleyfastofunni.

Frá Einkaleyfastofunni bárust gögn með upplýsingum úr firmaskrá Sýslumannsins í Reykjavík og fyrirtækjaskrá Hagstofu Íslands sem legið höfðu fyrir við ákvörðun máls þessa hjá stofnuninni. Aðilum var sent afrit þeirra og gefinn kostur á að koma með athugasemdir varðandi efni þeirra, sbr. bréf áfrýjunarnefndar dags. 6. apríl 2001.

Frá varnaraðila barst bréf dags. 27. apríl 2001 þar sem sagt er að gögnin breyti ekki þeim grundvelli sem varnaraðili hafi byggt mál sitt á og muni hann því ekki tjá sig fremur um efni þeirra.

Frá áfrýjanda barst ítarleg greinargerð dags. 13. maí 2001. Þar fjallar hann um greinargerð varnaraðila dags. 27. mars 2001. Hann mótmælir þeirri málsástæðu varnaraðila að orðið KAUPHÖLL hafi þegar við umsóknardag umdeilds vörumerkis haft fastmótaða merkingu og þar af leiðandi verið óskráningarhæft á grundvelli 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Hann rekur forsögu laga nr. 11/1993 um Verðbréfaþing Íslands og segir að þar hafi verið horfið frá því að nota heitið “kauphallarstarfsemi” og þess í stað notað “verðbréfaþingsstarfsemi” í 1. gr. laganna um Verðbréfaþing Íslands. Hann segir þetta byggja á norrænum rétti og nefnir sem dæmi að skv. dönskum lögum sé öllum heimilt að nota heitið “börs” í firma sínu, sem samsvari heitinu “kauphöll” í íslensku, en verðbréfaþingi sé einu heimilt að nota orðið “fondbörs”, sem samsvari heitinu “verðbréfaþing” í íslensku. Þessa forsögu segir áfrýjandi styðja staðhæfingu sína að orðið KAUPHÖLL hafi ekki haft fastmótaða

merkingu þegar hann lagði inn umsókn um vörumerki sitt KAUPHÖLL LANDSBRÉFA. Varðandi skilgreiningu í 2. gr. 1. nr. 13/1996 um verðbréfavíðskipti segir áfrýjandi að þeim hafi verið breytt með 1. nr. 35/1998 og þá hafi skilgreiningu á skipulegum verðbréfamarkaði verið breytt frá því að segja “Verðbréfaþing Íslands og hliðstæðar kauphallir innan Evrópska efnahagssvæðisins” yfir í “Kauphöll sem hlotið hefur starfsleyfi hér á landi og hliðstæðar kauphallir innan Evrópska efnahagssvæðisins...”. Áfrýjandi hafnar því alfarið að ruglingshætta sé með starfsemi sinni og starfsemi Verðbréfaþings Íslands og mótmælir því að orðalag á heimasíðu sinni sé til þess fallið að villa fyrir almenningi. Hann rekur ítarlega þá afstöðu sína að skráning merkis síns brjóti ekki í bága við 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. þar sem 1. nr. 34/1998 um starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða höfðu ekki tekið gildi á umsóknardegi og vísar í 26. gr. vml. í því sambandi. Hann endurtekur það álit sitt að hana beri að túlka svo að leggja beri til grundvallar gildandi rétt á umsóknardegi við mat á skráningarhæfi merkis því það sé meginregla að ekki beri að beita lögum afturvirkkt. Áfrýjandi vísar þeim fullyrðingum, sem fram komu í bréfi varnaraðila, að óparfi hefði verið að leita eftir afstöðu sinni til bréfs Seðlabanka Íslands, sem röngum. Í fyrsta lagi hafi bréf bankans borist löngu eftir að andmælaréttur rann út og í öðru lagi hafi þar komið fram ný efnisleg rök sem áfrýjandi hafði ekki tók á að tjá sig um. Áfrýjandi telur að það að Seðlabankinn sé skráður eigandi að firmanafninu KAUPHÖLLIN hindri ekki skráningu vörumerkis síns. Ákvæði 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. hafi verið túlkuð þannig í framkvæmd, bæði hér á landi og annars staðar á Norðurlöndum að firmanafn njóti einungis verndar ef rekin er starfsemi undir nafni þess. Ekki liggi fyrir að Seðlabankinn reki firma undir heitinu KAUPHÖLLIN. Áfrýjandi vísar í úrskurð Einkaleyfastofunnar frá 15. mars 1993 í þessu sambandi.

Á fundi áfrýjunarnefndarinnar þann 21. maí 2001 var ákveðið að rétt væri að gefa Seðlabanka Íslands kost á að tjá sig um efni áfrýjunarinnar vegna réttarhagsmuna sinna. Með bréfi dags. 22. maí 2001 var þeim gefinn 2 mánaða frestur til að koma með athugasemdir. Athugasemdir bankans bárust 29. júní 2001. Þar kemur fram að Seðlabanki Íslands telur að staðfesta beri niðurstöðu Einkaleyfastofunnar þar sem merkið sé andstætt lögum, sbr. 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Í því sambandi heldur bankinn því fram að merkið KAUPHÖLL LANDSBRÉFA brjóti í bága við 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 10. gr. laga nr. 97/1995 vegna réttinda sinna til firmaheitisins KAUPHÖLLIN, sbr. dóm Hæstaréttar frá 1. nóvember 1973 í máli Arons Gðmundssonar gegn Hannesi hf. (kauphallarmálið). Ennfremur tekur hann undir með varnaraðila að merkið brjóti í bága við 1. mgr. 8. gr. 1. nr. 34/1998 um starfsemi

kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða og tiltekur sérstaklega að orðið KAUPHÖLL sé bæði upphafsorð og aðalorð sem auki á ruglingshættu. Bankinn telur einnig að merkið brjóti í bága við 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993, sbr. niðurstöðu hæstaréttar í ofangreindu kauphallarmáli. Að lokum telur bankinn að merkið brjóti í bága við ákvæði 2. mgr. 10. gr. og 4. mgr. 9. gr. 1. nr. 42/1903 um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð og vísar enn til kauphallardómsins í því sambandi.

Þann 22. maí 2001 fór varnaraðili fram á að fá að koma að athugasemdum vegna greinargerðar áfrýjanda dags. 13. maí 2001. Honum var veittur mánaðarfrestur til að koma með athugasemdirnar, sbr. bréf áfrýjunarnefndar dags. 30. maí s.á. Í athugasemdum varnaraðila dags. 2. júlí 2001 ítrekar varnaraðili sjónarmið sín sem koma fram í fyrri greinargerð hans, dags. 27. mars 2001. Sérstaklega tekur hann fram að hann telji að merkið hafi allt frá umsóknardegi brotið í bága við 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. þar sem orðið kauphöll hafi þá þegar haft fastmótaða merkingu. Í því sambandi rekur hann ítarlega lagasetningasögu l. 11/1993 um Verðbréfaþing Íslands og einnig ákvæðis 1. mgr. 2. gr. 1. nr. 13/1996 um verðbréfavíðskipti sem hann segir að sýni glögggt að hugtakið kauphöll hafi þá þegar haft fastmótaða merkingu.

Í þriðju og síðustu greinargerð áfrýjanda er vísað til málsatvika og málsástæðna fyrri greinargerða áfrýjanda. Jafnframt er málsmeðferð áfrýjunarnefndar gagnrýnd með því að áfrýjandi telur að Seðlabanki Íslands hafi notið aðilastöðu að málinu þrátt fyrir að hann hafi ekki andmælt skráningu merkisins KAUPHÖLL LANDSBRÉFA eins og gert er ráð fyrir í 22. gr. vml. Hann mótmælir því að Seðlabanki Íslands eigi aðild að málinu og kveður bankann hafa önnur réttarræði skv. vörumerkjalögum, sbr. 45. gr. laganna, ef hann telji réttarhagsmuni sína skerta. Verði hins vegar tekið tillit til sjónarmiða Seðlabankans í málinu vill áfrýjandi taka fram að hann hafni alfarið þeim sjónarmiðum sem fram koma í bréfi bankans til nefndarinnar dags. 29. júní 2001. Hann ítrekar að lög nr. 34/1998 um starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða eigi ekki við í þessu máli þar sem þau höfðu ekki tekið gildi þegar umsókn um skráningu barst til Einkaleyfastofunnar. Hann bætir við að jafnvel þótt þau þættu eiga við þá standi þau ekki í vegi fyrir skráningu merkis síns þar sem þeim sé eingöngu ætlað að koma í veg fyrir að ruglingshætta skapist. Að mati áfrýjanda sé ekki hætt á að slíkt gerist þar sem aðilar stundi ekki hliðstæða starfsemi og vísar hann í því sambandi í ákvörðun vörumerkjaskrárritara dags. 24. ágúst 1992. Þar var deilt um hvort skrá mætti heitið ÚTVEGSBANKI fyrir verk- og kerfisfræðistofu vegna ákvæðis í 2. mgr. 4. gr. þágildandi laga um

viðskiptabanka sem kváðu á um að eingöngu bönkum og sparisjóðum væri heimilt og skylt að nota heitin banki og sparisjóðir í firma sínu eða til nánari skýringar á starfsemi sinni. Vörumerkjaskrárritari komst að þeirri niðurstöðu að vörumerkinu hefði ekki verið ætlað að villa um fyrir almenningi um eðli starfsemi umsækjanda og að tilgangur ákvæðisins hefði ekki verið að ná til tilvika eins og greindi í því máli. Því hafi merkið verið skráð. Sama eigi við um starfsemi Landsbréfa hf. Hún sé ekki á neinn hátt hliðstæð starfsemi kauphalla skv. 1. nr. 34/1998 og ætlunin með skráningu vörumerkisins sé ekki að villa um fyrir almenningi. Engar sannanir hafi verið lagðar fram af hálfu varnaraðila og Seðlabanka Íslands um meinta ruglingshættu. Hann telur að tilvísanir Seðlabanka Íslands og varnaraðila til 1. nr. 34/1998 um starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða, samkeppnislaga nr. 8/1993 og 1. nr. 42/1903 um verðslanaskrár, firmu og prókúruumboð og meint brot sín á þeim eigi ekki heima í málalíbúnaði í þessu máli þar sem önnur yfirlit hafi eftirlit með brotum gegn þeim. Tilvísanir þeirra feli í sér að þar til bær yfirlit hafi brugðist skyldu sinni. Áfrýjandi telur að Einkaleyfastofan hafi við mat á skráningarhæfi merkisins tekið tillit til ofangreindra sjónarmiða og tilvitnuð ákvæði standi því ekki í vegi fyrir skráningu merkisins. Að lokum tekur áfrýjandi fram að hann telji ekki að hagsmunir Seðlabanka Íslands komi til skoðunar í máli þessu þar sem hann reki ekki starfsemi undir firmaheitinu KAUPHÖLLIN og vísar aftur í ákvörðun vörumerkjaskrárritara frá 15. mars 1993 þar sem segir að ákvæði 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga hafi verið túlkuð í framkvæmd, hér á landi sem annars staðar á Norðurlöndum að firmanafn njóti einungis verndar ef rekin sé starfsemi undir nafni þess.

IV

Niðurstæða:

Ágreiningur í máli þessu snýst um það hvort vörumerkið KAUPHÖLL LANDSBRÉFA sé skráningarhæft og við hvaða tímamark eigi að miða þegar skráningarhæfi merkis er metið.

Einkaleyfastofan komst að þeirri niðurstöðu að merkið væri ekki skráningarhæft vegna þess að Seðlabanki Íslands eigi skráð firmaheitið KAUPHÖLLIN. Áfrýjandi mótmælir þeirri niðurstöðu sem lögfræðilega rangri auk þess sem hann segir hana byggða á upplýsingum sem hann hafi ekki haft tækifæri til að tjá sig um.

Skilyrði þess að heiti á atvinnustarfsemi annars geti komið í veg fyrir skráningu vörumerkis skv. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er að um virka

starfsemi sé að ræða, sbr. orðalag ákvæðisins og skýringar í greinargerð með frumvarpi til núverandi vörumerkjálaga. Fyrir liggur að Seðlabankanum var afsalað firmaheitinu 1983 en jafnframt að starfsemi þess hafði þá verið hætt. Tilvist hins skráða firmaheitis KAUPHÖLLIN getur því ekki komið í veg fyrir að vörumerki sem fela það heiti í sér verði skráð.

Telja verður að andmælaréttur áfrýjanda hafi verið brotinn með því að honum var ekki gefinn kostur á að tjá sig um þær upplýsingar sem fram komu í bréfi Seðlabanka Íslands. Þar sem úr því hefur verið bætt í meðferð áfrýjunarnefndarinnar og fyrir liggur að málið verður ekki úrskurðað á grundvelli þeirra upplýsinga sem fram komu í bréfinu er ekki tilefni til að vísa málinu til nýrrar meðferðar hjá Einkaleyfastofunni.

Hins vegar er það álit nefndarinnar að vörumerkið KAUPHÖLL LANDSBRÉFA sé óskráningarhæft. Í fyrsta lagi telur nefndin að merkið sé villandi, sbr. 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og hafi verið það þegar á umsóknardegi. Byggir það á almennum málskilningi sem er studdur þeirri staðreynd að í frumvarpsvinnu að lögum nr. 11/1993 um Verðbréfaþing Íslands voru jöfnum höndum notuð heitin kauphallarstarfsemi og verðbréfaþingsstarfsemi um þá starfsemi sem fram fer hjá Verðbréfaþingi Íslands. Fyrir liggur að áfrýjandi stundar ekki kauphallarstarfsemi heldur aðra starfsemi á sviði fjármálamarkaðar. Þar sem um er að ræða svipaða starfsemi á sama sviði og starfsemi kauphalla telst skráning vörumerkisins KAUPHÖLL LANDSBRÉFA áfrýjanda til handa óheimil.

Í öðru lagi telur nefndin, og byggir það m.a. á norrænni framkvæmd, að til þess að merki teljist skráningarhæft verði það að uppfylla skráningarskilyrði vörumerkjálaganna bæði á umsóknardegi og skráningardegi. Umsóknardagur gegnir tvöföldu hlutverki. Hann markar upphaf verndartíma skráðs vörumerkis skv. 26. gr. vml. til að tryggja umsækjanda gegn því að á þeim tíma sem líður frá því að umsókn er lögð inn og þar til fjallað er um málið eignist aðrir rétt til merkja sem brytu í bága við rétt hans ef af skráningu yrði. Jafnframt verða merki sem sótt er um skráningu á að uppfylla skráningarskilyrði vörumerkjálaga á umsóknardegi. En merkin þurfa líka að uppfylla skráningarskilyrði á skráningardegi enda ber hann ávallt upp á seinna tímamark. Ótvírætt bann við því að nota í firma sínu eða til nánari skýringar á starfsemi sinni heitið KAUPHÖLL í 8. gr. 1. nr. 34/1998 um starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða, sem tóku gildi áður en

skráning vörumerkis nr. 675/1998 fór fram, kemur því í veg fyrir að unnt sé að skrá umrætt vörumerki, sbr. 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Með hliðsjón af ofangreindu ber að staðfesta niðurstöðu Einkaleyfastofunnar.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Helga Óttarsdóttir hdl., og Steingrímur Gautur Kristjánsson hrl.

Ú r s k u r ð a r o r ð:

Skráning vörumerkisins KAUPHÖLL LANDSBRÉFA nr. 675/1998 skal úr gildi felld.