

Ár 2007, fimmtudaginn 8. mars, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Ofanleiti 2, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 1/2005:
Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Viking River Cruises S.A., Lúxemborg
gegn
Sigurmundi G. Einarsyni, Íslandi
vegna ákvörðunar Einkaleyfa-
stofunnar, dags. 8. nóv. 2004, um að
skráning nr. 291/2004 VIKING
TOURS VESTMANNAEYJAR (orð-
og myndmerki) skuli halda gildi sínu.

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Deilt er um hvort orðmerki áfrýjanda VIKING TOURS njóti vörumerkjaverndar hér á landi skv. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) og ef svo er hvort sú vernd komi í veg fyrir að skrá megi merki varnaraðila VIKING TOURS VESTMANNAEYJAR (orð- og myndmerki), sbr. skráningu nr. 291/2004 fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokkum 39 og 43.

Meginregla vörumerkjaréttar er að rétturinn er landsbundinn. Skráning eða notkun vörumerkis hér á landi skapar einkarétt á notkun þess í atvinnuskyni fyrir þær vörur eða þjónustu sem einkarétturinn nær til, sbr. 3. og 4. gr. vml. Undantekningu frá þessari meginreglu er að finna í 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., en þar segir að vörumerki megi ekki skrá “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”.

Eins og rakið er í úrskurði nefndarinnar í máli nr. 11/2003, frá 4. ágúst 2004, er afstaða áfrýjunarnefndar sú að fara þurfi mjög varlega í að viðurkenna frávik frá þeirri meginreglu vörumerkjaréttar að einkarétturinn sé landsbundinn. Skilyrði þess að undantekningarregla sambærilegra ákvæða og finna má í 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. eigi við í nágrennalöndum okkar eru einnig mjög ströng. Til þess að reglan eigi við þarf

merkið að vera heimsþekkt og hafið yfir allan vafa að það sé vel þekkt hér á landi. Vörumerkið VIKING TOURS uppfyllir ekki þau skilyrði. Engin gögn hafa verið lögð fram um þekkingu almennings eða tiltekins markhóps á vörumerkinu hér á landi. Ekki hefur heldur verið sýnt fram á að vefsíðu áfrýjanda hafi verið beint að íslenskum markaði eða að hún hafi verið notuð hér á landi, sbr. umfjöllun um það atriði í úrskurði nefndarinnar í máli nr. 2/2002, frá 25. apríl 2003.

Þegar af þeirri ástæðu verður talið að staðfesta beri niðurstöðu Einkaleyfastofunnar í máli þessu þannig að skráning vörumerkis varnaraðila haldi gildi sínu.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 8. nóvember 2004, um að skráning merkisins VIKING TOURS VESTMANNAEYJAR (orð- og myndmerki), nr. 291/2004 skuli halda gildi sínu, er staðfest.

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

Málavextir:

Þann 4. febrúar 2004 lagði varnaraðili inn umsókn til Einkaleyfastofunnar (ELS) um skráningu vörumerkisins VIKING TOURS VESTMANNAEYJAR (orð- og myndmerki). Óskað var skráningar fyrir tilgreinda þjónustu í flokkum 35, 39 og 43. Samkvæmt áletrun á umsókn var hún leiðrétt samkvæmt samtali við umsækjanda þann 4. febrúar 2004 þannig að ekki var farið fram á skráningu í flokki 35. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. apríl 2004 fyrir pökkun og geymslu vöru og ferðaþjónustu í flokki 39 og veitingaþjónustu og gistiþjónustu í flokki 43. Með bréfi, dags. 16. júní 2004, andmælti umboðsmaður áfrýjanda skráningu merkisins. Andmælin voru byggð á ruglingshættu við merki áfrýjanda, VIKING TOURS, á grundvelli þess að það væri vel þekkt hér á landi vegna mikillar notkunar þess merkis erlendis og kynningar á netinu, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Í meðfylgjandi greinargerð áfrýjanda kom fram að á heimasíðu áfrýjanda væri því m.a. haldið fram að Viking River Cruises væri stærsta félag heims sem sigldi um ár.

Það hefði verið stofnað af skandinavískum og hollenskum félögum með reynslu í siglingum og gerði út 23 skip. Félagið væri sífellt að víkka út starfsemi sína og fara til nýrra áfangastaða. Merki félagsins VIKING væri skráð í fjölmörgum löndum í ýmsum samsetningum og fylgdi með listi yfir skráningu þeirra. Áfrýjandi benti á að ekki væru skráð önnur merki í vörumerkjaskrá fyrir ferðapjónustu sem fælu í sér orðið VIKING en merkið sem andmælt væri og merkið The Viking Challenge, nr. 604/2003. Orðið VIKING væri því sérkennilegt aðaltákn í hinu andmælda merki og í merki andmælanda og því væri orðið ekki veikt. Hann benti jafnframt á að skv. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. mætti ekki skrá merki ef það væri til þess fallið að villst yrði á því og vörumerki sem teldist vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn væri lögð inn. Það væri meginregla að vörumerkjaréttur væri landsbundinn, en undantekningu frá þeirri reglu væri að finna í áður tilvitnaðri grein. Áfrýjandi reifaði einnig athugasemdir í greinargerð með ákvæðinu og benti á að það ætti sér stoð í 6. gr. bis Parísarsamþykktarinnar og skyldi túlkað til samræmis við hana. Hann vitnaði síðan í erlent fræðirit máli sínu til stuðnings þar sem fram kom hvað til þyrfti til að merki teldist “vel þekkt” og taldi umfjöllunina eiga vel við um VIKING vörumerkið. Það hefði ekki verið notað á Íslandi en gífurlega mikið notað erlendis. Útilokað væri annað en að félag sem væri stærst á sínu sviði í ferðapjónustu í heiminum og ætti vörumerki sín skráð um allan heim væri þekkt hér á landi. Íslendingar ferðuðust mikið og notuðu Netið mest allra þjóða í heimi. Þá benti hann á að samkvæmt nýlegri könnun viðskipta- og þróunarstofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNCTAD) væri Ísland í efsta sæti í heiminum hvað aðgang að netinu varðaði. Netið væri mikið notað við að veita ferðapjónustu og neytendur á þessu tiltekna sviði notuðu það mikið við að skoða þá möguleika sem fyrir hendi væru. Áfrýjandi taldi ljóst að vörumerki hans VIKING hefði verið vel þekkt fyrir ferðapjónustu hér á landi, í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, þegar hin umdeilda skráning var lögð inn. Einnig vísaði hann til umfjöllunar í dönsku riti frá árinu 1958 um hugtakið markaðsfesta eða “indarbejdelse” máli sínu til stuðnings og taldi engan vafa á að merki sitt VIKING væri vel þekkt hér á landi í skilningi áður tilvitnaðrar greinar vörumerkjalaga.

Í greinargerð varnaraðila til ELS, dags. 24. júní 2004, var bent á að samkvæmt íslenskum lögum væri það meginreglan að vörumerkjaréttur væri landsbundinn. Jafnframt tók varnaraðili fram að merki hans VIKING TOURS

VESTMANNAEYJAR væri aðeins til nota hér á landi. Samkvæmt 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga yrði merkið að vera vel þekkt hér á landi og hann teldi varnaraðila ekki hafa sýnt fram á það. Varnaraðili benti á að orðið VIKING væri notað víða hér til kynningar á ferðaþjónustu og nefndi sem dæmi VIKING bjór, Fjörukrána í Hafnarfirði sem kynnti þjónustu sína undir orðinu VIKING og THE VIKING TOUR. Varnaraðili vakti athygli á að ekki hefði sérstaklega verið farið í auglýsingaherferðir á vegum áfrýjanda hér á landi með vörumerkinu VIKING. Hins vegar hefðu VIKING TOURS í Vestmannaeyjum staðið að dýrum auglýsingaherferðum og vísaði hann um það til framlagðs bæklinga um þjónustu VIKING TOURS VESTMANNAEYJAR. Loks staðhæfði varnaraðili að ekki ætti að skipta máli hvort félagið Viking River Cruises væri stærsta félag heims á sínu sviði.

Í ákvörðun ELS, dags. 8. nóvember 2004, voru málavextir raktir. ELS benti á að skv. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga mætti ekki skrá merki ef það væri til þess fallið að villst væri á því og vörumerki sem teldist vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu væri lögð inn. Orðin “vel þekkt hér á landi” bæri að skilja svo að ekki væri nægjanlegt að merkið væri þekkt í öðrum löndum, heldur yrði það að vera vel þekkt í huga íslenskra neytenda. Við mat á því hvort tiltekið merki teldist “vel þekkt hér á landi” í skilning áður tilvitnaðrar greinar vörumerkjalaga yrði að líta til þess hvort merkið teldist vel þekkt innan viðskiptahóps þeirrar vöru og þjónustu sem það stæði fyrir. Vernd samkvæmt ákvæðinu væri undir því komin að ekki væru sönnunarvandamál fyrir hendi. Það yrði að vera óumdeilt að merkið væri “vel þekkt hér á landi”. Áfrýjandi hefði vísað á heimasíðu sína og bent sérstaklega á almennar upplýsingar um starfsemi félagsins og á vörumerkjaskráningar sem hann ætti víðsvegar um heim. Skráningar þessar innihéldu flestar orðin VIKING RIVER CRUISES og fáeinar innihéldu orðin VIKING TOURS. Upplýsingar á heimasíðu áfrýjanda gæfu til kynna að þjónustu VIKING RIVER CRUISES væri þekkt víða erlendis. Sú staðreynd að Íslendingar notuðu mikið netið væri ekki nægjanleg til að draga þá ályktun að merkið hlyti að vera vel þekkt hér á landi. Að mati ELS yrði ekki talið, samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum málsins, að merkið væri þekkt innan meiri hluta mögulegs viðskiptahóps þeirra þjónustu sem merkið stæði fyrir. Þá vísaði orðið VIKING RIVER CRUISES til þess að um væri að ræða einhvers konar siglingaþjónustu, en orðin í vörumerki varnaraðila, VIKING TOURS

VESTMANNAEYJAR, gæfu til kynna að um væri að ræða einhvers konar víkingaferðir um Vestmannaeyjar. Með vísan til þessa væri það mat ELS að ekki yrði fallist á að andmælandi hefði sýnt fram á vörumerkjarétt sinn hér á landi í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., eða með öðrum hætti. Það væri því ákvörðun ELS að skráning vörumerkisins VIKING TOURS VESTMANNAEYJAR (orð- og myndmerki) nr. 291/2004, skyldi halda gildi sínu.

Þann 5. janúar 2005 áfrýjaði umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun ELS frá 8. nóvember 2004 um að skráning nr. 291/2004, VIKING TOURS VESTMANNAEYJAR (orð- og myndmerki) ætti að halda gildi sínu þrátt fyrir framkomin andmæli með vísan til 1. mgr. 63. gr. vml. Áfrýjandi krafðist þess að úrskurði ELS yrði hrundið og að skráningu nr. 291/2004 VIKING TOURS VESTMANNAEYJAR (orð- og myndmerki) yrði hafnað. Hann vísaði í andmæli, dags. 16. júní 2004, sem lögð voru inn hjá ELS, og óskaði eftir fresti til að leggja fram frekari rök. Með bréfi, dags. 13. janúar 2005, leiðrétti áfrýjandi nafn varnaraðila, en í áfrýjuninni var ELS tilgreind sem varnaraðili í málinu en ekki Sigurmundur G. Einarsson eins og rétt var.

Með bréfi, dags. 9. maí 2005, veitti áfrýjunarnefnd áfrýjanda tveggja mánaða frest til að skila greinargerð til nefndarinnar. Með tölvupósti til formanns áfrýjunarnefndar, dags. 28. júní 2005, óskaði áfrýjandi eftir viðbótarfresti til framlagningar greinargerðar. Hann var veittur í einn mánuð frá 30. júní 2005 með bréfi áfrýjunarnefndar, dags. sama dag.

Í greinargerð áfrýjanda, dags. 11. júlí 2005, voru ítrekuð þau sjónarmið áfrýjanda sem fram komu í greinargerð til ELS, dags. 16. júní 2004, og farið fram á að áfrýjunarnefnd hafnaði skráningu á vörumerkinu VIKING TOURS VESTMANNAEYJAR, sbr. skráning nr. 291/2004. Með bréfi áfrýjunarnefndar, dags. 19. júlí 2005, var varnaraðila veittur tveggja mánaða frestur til að skila greinargerð í málinu. Greinargerð barst ekki frá honum, hvorki innan tilskilins frests né síðar.

Með bréfi, dags. 12. febrúar 2007, var aðilum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar innan skamms á grundvelli fyrirliggjandi gagna, en ekki reyndist unnt að taka málið fyrir fyrr í nefndinni vegna mikillar aukninga mála og anna nefndarmanna. Nefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 1. mars 2007.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Rétt endurrit staðfestir: