

Ár 2006, 21. febrúar, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 26/2004.

AM PRAXIS f.h. skiptastjóra í
þrotabúi U.N. Ísland ehf.

gegn

Ástu Guðrúnu Óskarsdóttur

vegna

ákvörðunar Einkaleyfastofunnar, dags.

13. sept. 2004, í andmælamáli nr.

18/2004 vegna vörumerkisins UN

ICELAND (orð- og myndmerki) nr.

134/2004.

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Deilt er um hvort áfrýjandi eigi betri rétt en varnaraðili til vörumerkisins UN ICELAND (orð- og myndmerki). Merki varnaraðila er eftirfarandi, sbr. vörumerkjaskráningu nr. 134/2004:



Áfrýjandi á skráð firmaheitið U.N. Ísland ehf. og heldur því fram að með notkun hafi hann öðlast rétt til eftirfarandi stílfærslu merkisins:



Niðurstaða áfrýjunarnefndar er að hvorugur aðili geti átt rétt til umdeilds vörumerkis með vísan til 1. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) sem ætlað er að lögfesta ákvæði 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar. Ákvæði b. liðar 1. tl. 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar kveður skýrlega á um að skammstafanir og heiti alþjóðastofnana skuli njóta sömu verndar og skjaldarmerki, fánar eða önnur ríkistákn sambandslandanna skv. a. lið 1. tl. 6. gr. b (bis). Orðhlutinn UN telst vera alþekkt skammstöfun á ensku heiti Sameinuðu þjóðanna. Sameinuðu þjóðirnar (SP) hafa útibú í flestum aðildarríkjum sínum og því líkur til að almenningur ætli að orðasamsetningin UN ICELAND vísi til útibús Sameinuðu þjóðanna hér á landi. Þó svo að skóframleiðsla eða sala sé ekki hlutverk SP þá getur notkun merkisins UN ICELAND vakið hugmyndir í huga neytanda um tengsl við SP, sem hafa m.a. með höndum dreifingu fatnaðar sem þátt í líknarstarfsemi. Stílfærsla merkisins breytir engu þar um enda orðhluti merkisins aðaláhersluhluti þess. Sömuleiðis breytir það engu um niðurstöðu málsins að upphaflegur eigandi firmaheitisins U.N. Ísland ehf. tengdi skammstöfunina við ákvæðið landsvæði á Íslandi.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 13. sept. 2004, um að skráning orð- og myndmerkisins UN ICELAND skuli halda gildi sínu er hrundið.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Sigurður R. Arnalds hrl. og Steingrímur Gautur Kristjánsson hrl.

Málavextir:

Þann 9. desember 2003, lagði varnaraðili inn umsókn um skráningu vörumerkisins UN ICELAND (orð- og myndmerki). Óskað var skráningar fyrir fatnað, skófatnað og höfuðfatnað í flokki 25. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. febrúar 2004, sbr. skráning nr. 134/2004.

Með bréfi dags. 14. apríl 2004, andmælti Midt Factoring á Íslandi hf., skráningu merkisins UN ICELAND (orð- og myndmerki). Andmælin voru lögð fram á

grundvelli 4. gr., 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. og 19. gr. vml. en andmælandi taldi sig eiga lögmætra hagsmuna að gæta gegn því að vörumerki varnaraðila yrði skrásett í nafni hans þar sem annar aðili ætti merkið. Þá taldi andmælandi að umsókn varnaraðila væri ekki lögð inn í góðri trú og væri andstæð réttmætum viðskiptaháttum. Umboðsmaður varnaraðila lagði ekki fram formleg andsvör við andmælunum en kom því þó á framfæri að hann teldi þau ekki eiga við nein rök að styðjast.

Einkaleyfastofan tók ákvörðun í andmælamálinu þann 13. september 2004. Í ákvörðuninni er fyrst fjallað um aðild og með vísan til 22. gr. vml. og greinargerðar með því ákvæði er undirstrikað að hver sem er geti borið fram andmæli gegn skráningu vörumerkja án þess að þurfa að sýna fram á lögmæta hagsmuni. Um efnisþátt andmælanna segir:

Andmælandi vísar m.a. til 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna til stuðnings kröfu sinni. Samkvæmt ákvæði 4. tl. 1. mgr. 14. gr. má ekki skrá vörumerki ef í merkinu felst eitthvað sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsssemi. Í fyrirtækjaskrá er hlutafélagið U.N. Ísland ehf. skráð. Til þess að ákvæði 4. tl. 1. mgr. 14. gr. eigi við í þessu tilviki, þ.e. að skráning firmans U.N. Ísland ehf. geti komið í veg fyrir skráningu vörumerkisins UN ICELAND verður að líta til þess hvort að firmaheitið hafi nægileg sérkenni í skilningi vörumerkjaréttar. Skammstöfunin UN Ísland vísar að mati Einkaleyfastofunnar til hinnar þekktu alþjóðlegu skammstöfunnar Sameinuðu Þjóðanna, UN sem stendur fyrir United Nations. Slík skammstöfun nýtur því ekki verndar skv 13. gr. og 1. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna. Endingin Ísland gefur heitinu ekki aukin sérkenni. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að skráning fyrirtækisins U.N. Ísland ehf. hindri ekki ofangreinda skráningu.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga 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. Að mati Einkaleyfastofunnar kemur ofangreint ákvæði ekki til skoðunar þar sem ekki hefur verið sýnt fram á notkun eða betri rétt annars aðila til merkis sem er eins eða svipað merki umsækjanda.

Þá krefst andmælandi þess að skráningu vörumerkisins UN ICELAND sbr. skráning nr. 134/2004 verði hafnað á þeirri forsendu að með skráningu þess tapaðist verðmæti úr hugsanlegu gjaldþrotaskiptabúi fyrirtækisins U.N. Ísland ehf., en andmælandi hefur lagt fram gjaldþrotaskiptabeiðni á hendur fyrirtækinu. Eins og að framan greinir er ekki talið að hægt sé að öðlast vörumerkjarétt á hinni þekktu skammstöfun UN og því sé ekki fyrir hendi einkaréttur á nafni fyrirtækisins U.N. Ísland ehf. Þá hefur andmælandi ekki sýnt fram á að umrætt fyrirtæki njóti vörumerkjaréttar yfir stílfærslu merkis andmælanda (sic). Því er ekki talið að áðurgreint fyrirtæki hafi betri rétt til skráningar umsækjanda, þar sem það er ekki skráður eigandi að vörumerkjaskráningu nr. 134/2004 og andmælandi hefur ekki sýnt fram á með gögnum að ofangreint fyrirtæki eigi tilkall til merkisins.

Þann 12. nóvember 2004 áfrýjaði AM Praxis ofangreindri ákvörðun Einkaleyfastofunnar f.h. skiptastjóra þrotabús U.N. Ísland ehf. Tekið var fram í

áfrýjuninni að skiptastjóri þrotabús U.N. Ísland ehf. færi með hagsmunagæslu fyrir hönd allra kröfuhafa búans, þ.m.t. Midt Factoring á Íslandi hf. sem var andmælandi í ofangreindu andmælamáli hjá Einkaleyfastofunni. Einnig var bent á að ekki væru gerðar sérstakar kröfur um aðild vegna andmæla við skráningu vörumerkja, sbr. 22. gr. vml. Áfrýjunin var byggð á því í fyrsta lagi að skráning vörumerkisins UN ICELAND nr. 134/2004 bryti í bága við 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. um að merki mætti ekki fela í sér eitthvað sem gæfi tilefni til að ætla að átt væri við heiti á virkri atvinnustarfsemi. Því var haldið fram að U.N. Ísland ehf. hefði markaðssett skófatnað sinn erlendis undir heitinu UN ICELAND og einnig komið fram undir því heiti. Það hefði því öðlast markaðsfestu bæði erlendis og hérlendis og nyti verndar skv. umræddu ákvæði. Jafnframt var sagt að fyrri orðhluti merkisins vísaði ekki til ensku skammstöfunnarinnar UN fyrir hið enska heiti Sameinuðu þjóðanna heldur væri þetta tilvísun til heitisins “Undir Nausthömrum” sem hefði persónulega þýðingu fyrir stofnanda fyrirtækisins U.N. Ísland ehf. Í öðru lagi var áfrýjunin byggð á því að ekki megi skrá vörumerki sem villast má á og vörumerki sem þegar hefur verið skráð eða notað hér á landi, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Umboðsmaður áfrýjanda hélt því fram að U.N. Ísland ehf. hefði markaðssett skólínu og verslanir frá árinu 2002 undir heitinu UN ICELAND og væri því vel þekkt bæði hér á landi sem erlendis. Í þriðja lagi var á því byggt að U.N. Ísland ehf. hefði öðlast vörumerkjarétt yfir stúlfærslu orð- og myndmerkisins UN ICELAND sem villast megi á fyrir skrásetningu vörumerkis varnaraðila og vísað til 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. (sic) í því sambandi. Einnig er því haldið fram að þar sem merki varnaraðila sé svo líkt merki áfrýjanda þá sé það ekki skráningarhæft vegna ákvæða 13. gr. vml. (sic). Þá er á því byggt að varnaraðili sé ekki réttur eigandi vörumerkisins sem sé tálmun sem leiði til þess að ELS skuli synja um skráningu skv. 19. gr. vml. Að lokum er vísað til þess að firmaheiti skuli vernduð í öllum aðildarríkjum Parísarsamþykktarinnar skv. 8. gr. hennar og ítrekað að UN Ísland útleggist á ensku sem UN ICELAND. Jafnframt var farið fram á frekari frest til að leggja fram formlegri greinargerð. Var sá frestur veittur með bréfi nefndarinnar, dags. 3. desember 2004.

Frekari greinargerð áfrýjanda, dags. 1. febrúar 2005, barst nefndinni. Þar er fyrst ítrekað að:

Með því að þrotabú U.N. Ísland ehf. hefur tekið yfir aðild málsins er ótvírætt að þau rök Einkaleyfastofu sem lúta að tengslum andmælanda við vörumerkið eiga ekki lengur við. Þrotabú félagsins hefur augljósra hagsmuna að gæta um það að

firmanafn félagsins verði ekki hagnýtt ólöglega af 3ja aðila sem vörumerki, sbr. 14.gr. VML.

Þá er því haldið fram að í röksemdarfærslu ELS felist “hrópandi mótsögn”. Um það segir nánar:

Byggir Einkaleyfastofa á því að heitið UN Ísland hafi ekki nægjanlegt sérkenni í skilningi vörumerkjaréttar þar sem skammstöfunin UN Ísland vísi til Sameinuðu þjóðanna. Slík skammstöfun njóti ekki verndar skv. 13. gr. og 1.tl. 14 gr. VML auk þess sem endingin Ísland gefi heitinu ekki aukin sérkenni eins og segir í ákvörðuninni. Af þessu leiði að skráning fyrirtækisins UN Ísland hindri ekki skráningu vörumerkisins. Allt að einu telst hið umdeilda vörumerki tækt til skráningar!!

Ef samkvæmni væri í afgreiðslu einkaleyfastofu í málinu ætti rökstuðningur hennar að leiða til þess að orð- og (óstílfært) myndmerkið UN Iceland teldist ekki hæft til skráningar. Röksemdarfærsla Einkaleyfastofunnar hefði átt að leiða til höfnunar á skráningu vörumerkisins UN Iceland í ljósi þess að “...skammstöfun [UN] nýtur ekki verndar...” og að endingin “...Ísland geffi] heitinu ekki aukin sérkenni...”. Ef firmanafnið UN Iceland er ekki hæft sem vörumerki og hið óskráða orð- og myndmerki sem U.N. Ísland ehf. hefur notað, UN ICELAND / UN ÍSLAND í sínum rekstri um árabíl hefur ekki öðlast markaðsfestu skv. 2. gr. VML, þá er ljóst að hin umdeilda skráning er ótæk. Annað hvort er heitið tækt til skráningar eður ei. Sé það tækt, eins og Einkaleyfastofa telur, þá er vafalaust að notkun þess hófst á vegum fyrirtækisins UN Íslands ehf. sem á því öll réttindi yfir merkinu.

Einkaleyfastofa gefur sér að því virðist að UN vísi til Sameinuðu þjóðanna. Sú tilvísun er röng. UN er skammstöfun á “undir Nausthamri” en Nausthamar er kennileiti í Vestmannaeyjum. Vafalaust er að orða samsetningin “UN Iceland” uppfyllir öll skilyrði VML til þess að teljast vörumerki. Það er nægjanlega sérgreint, vísar til uppruna tiltekinnar vöru og veldur engum vafa um það að varan á ekkert skylt við Sameinuðu þjóðirnar og / eða stjórnvöld í Lýðveldinu Íslandi.

Það virðist vera að Einkaleyfastofa líti einvörðungu á firmanafnið U.N. Ísland ehf.en ekki þá staðreynd að félagið notaði stílfærð orð- og myndmerki sem vörumerki með heitinu UN ICELAND, bæði hérlendis og erlendis og eyddi tölvuverðum fjárhæðum í kynningu vörumerkisins. ... Augljóst er því að vörumerkið hefur öðlast markaðsfestu skv. 2. gr. VML (sic) og ber því að fella hina umdeildu skráningu úr gildi.

Að lokum vísaði umboðsmaður áfrýjanda til dóms Hæstaréttar í máli nr. 266/2000 sem hann fullyrti að fjallaði um sambærilegt mál.

Varnaraðila var gefinn kostur á að tjá sig um framkomnar greinargerðir áfrýjanda bréfum nefndarinnar, dags. 7. og 29. mars 2005. Þau bréf voru endursend nefndinni vegna rangs heimilisfangs. Haft var upp á réttu heimilisfangi samkvæmt þjóðskrá og varnaraðila gefinn kostur á að tjá sig með bréfi nefndarinnar, dags. 4. apríl 2005. Engar athugasemdir bárust.

Málið var tekið til meðferðar á fundi nefndarinnar, dags. 18. nóvember og 12. desember 2005, og málið tekið til úrskurðar. Áður en til úrskurðar kom barst nefndinni yfirlýsing Midt factoring á Íslandi ehf., upphaflegs andmælanda í málinu, dags. 20. desember 2005, um að áfrýjunarrétturinn væri framseldur til þrotabús UN Ísland hf. Var sú yfirlýsing framsend varnaraðila með bréfi, dags. 5. janúar 2006.

Rán Tryggvadóttir

Sigurður R. Arnalds

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Rétt endurrit staðfestir: