

## **Ákvörðun Einkaleyfastofu**

**í andmælamáli**

**nr. 16/2006**

**Valta Limited**

**gegn**

**Project Business Ltd.**

### **Málsatvik**

Þann 25. janúar 2005 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Project Business Ltd., Trident Chambers, Wickhams Cay 1, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 893 018 RED DEVIL (orð- og myndmerki) færi fram á að skráning hans gilti hér á landi sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Merkið var skráð fyrir vörur í flokki 25 og birt í ELS-tíðindum þann 15. desember 2005.

Með bréfi dags 15. febrúar 2006, andmælti A&P Árnason f.h. Valta Limited, Lichtenstein, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á 2., 4., 5., 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 vegna merkis andmælanda RED DEVIL

(orð- og myndmerki). Með bréfi dags. 16. febrúar 2006 var andmælanda veittur eins mánaðar frestur til að skila inn greinargerð. Sú greinargerð barst Einkaleyfastofunni 16. mars 2006.

Með bréfi, dags. 16. febrúar 2006 var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda (þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar) veittur frestur til 16. júní til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda. Málið er tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### **Málsástæður og lagarök**

Andmælandi byggir á að ruglingshætta sé með óskráðu merki hans, sem njóti m.a. höfundarverndar og merki umsækjanda, sbr. alþjóðleg skráning nr. 839 018. Auk þess er byggt á 2., 4., 5. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 2. mgr. 4. gr. sömu laga.

Andmælandi kveðst hafa eignast vörumerkið RED DEVIL með kaupsamningi, dags. 6. desember 2005 og höfundarétt merkisins RED DEVIL með kaupsamningi, dags. 18. janúar 2006.

Andmælandi telur að til vörumerkjaréttar hans hér á landi hafi stofnast með notkun, sbr. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. RED DEVIL vörumerkið sé auðkenni fyrir samnefndan orkudrykk, Red Devil Energy Drink. Drykkurinn hafi fyrst verið settur á markað árið 1995 og sé einn af mest seldu orkudrykkjum á markaðnum. Samhliða markaðssetningu drykkjarins hafi vörumerkið verið skráð í helstu markaðslöndunum og sótt um landsbundnar skráningar merkisins í fjölda landa. Hér á landi hafi RED DEVIL orkudrykkurinn verið seldur í nokkrum mæli og reikningar sýni innflutning á vörunni til Íslands frá árinu 2002 til 2005. Andmælandi leiðir vörumerkjarétt sinn frá fyrirtækinu Ultra Premium Brand Ltd., en það fyrirtæki seldi drykkinn til íslenskrar heildverslunar sem svo dreifði vörunni í verslanir hér á landi. Leggur andmælandi fram gögn því til stuðnings.

Andmælandi byggir á því að um brot á höfundarétti sé að ræða. Andmælandi hafi eignast höfundarétt að merkinu RED DEVIL með kaupsamningi, dags. 18. janúar 2006 við Ultra Premium Brand Ltd. Þýska fyrirtækið IGEL STUDIOS hafi hannað merkið og framselt höfundaréttindin til Richmond Distillers Ltd. árið 1997. Síðan hafi höfundaréttindin verið framseld til ýmissa aðila þar til andmælandi keypti þau af Ultra Premium Brands Ltd., sbr. ofangreint. Andmælandi telur 5. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 koma í veg fyrir skráningu á merki umsækjanda þar sem fram kemur að ekki megi skrá vörumerki ef í merkinu felst eitthvað er skilja má sem sérkennilegan titil á vernduðu bókmenntalegu verki eða listrænu verki eða ef gengið er á höfundarétt annars manns á slíku verki eða annan hugverkarétt. Andmælandi telur að alþjóðleg skráning nr. 839 018 sé einföld afritun merkis síns og skráning þess því óheimil samkvæmt fyrrnefndu ákvæði.

Ennfremur byggir andmælandi á ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Bendir andmælandi á að þegar metið er hvort ruglingshætta sé á milli tveggja merkja sé annars vegar litið til þess hvort merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort þjónustulíking sé með þeim, sbr. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Líkingar á milli merkja og vöru- og/eða þjónustulýsingar verði að skoða í samhengi og reglan sé sú að þeim líkari sem merkin eru, því minni kröfur megi gera til vöru- og/eða þjónustulíkingar og öfugt, sbr. forúrskurður dómstóls Evrópubandalagsins í máli nr. C-342/97. Ennfremur er bent á að við mat á því hvort merkjalíking sé til staðar, beri að líta á heildarmynd merkjanna og vísar andmælandi í því sambandi til dóms Evrópudómstólsins í máli nr. C-251/95. Andmælandi telur að óumdeilanlega sé um sama merkið að ræða.

Þá byggir andmælandi á því að alþjóðleg skráning nr. 839 018 fari gegn 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Merki andmælanda sé skráð í fjölmörgum löndum og sé einn af vinsælustu orkudrykkjunum á markaðnum í dag. Umsækjanda sé og hafi verið fullkunnugt um betri rétt andmælanda og sé með skráningunni bersýnilega að hagnýta sér betri réttindi andmælanda.

Að lokum fer andmælandi fram á það að Einkaleyfastofan hafni alfarið alþjóðlegri skráningu nr. 839 018.

Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda.

## Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins RED DEVIL (orð- og myndmerki)



sbr. alþjóðleg skráning nr. 839 018 fyrir vörur í flokki 25. Andmælin byggjast á 2., 4., 5., 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, sbr. 2. mgr. 4. gr. sömu laga.

Samkvæmt 5. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 er óheimilt að skrá vörumerki ef í merkinu felst eitthvað er skilja má sem sérkennilegan titil á vernduðu bókmenntalegu eða listrænu verki eða ef gengið er inn á höfundarétt annars manns að slíku verki eða annan hugverkarétt. Í greinargerð kemur fram að við skilgreiningu á því hvað telst bókmenntalegt eða listrænt verk er miðað við ákvæði 1. gr. höfundalaga nr. 73/1972. Ennfremur er það forsenda fyrir því að beita megi þessu ákvæði að höfundaréttur sé enn í gildi, sbr. 43. gr. höfundalaga.

Í 1. mgr. 1. gr. höfundalaga nr. 73/1972 segir að höfundur að bókmenntaverki eða listaverki eigi eignarréttinn af því með þeim takmörkunum sem í lögnum greinir. Upptalning á því hvað teljist til bókmennta eða lista kemur fram í 2. mgr. 1. gr. laganna. Þar telst til samið mál í ræðu og riti, leiksviðsverk, tónsmíðar, myndlist, byggingarlist, kvikmyndir, ljósmyndalist, nytjalist og aðrar samsvarandi listgreinar á hvern hátt og í hverju formi sem verkið birtist. Í greinargerð sem fylgdi

frumvarpi til höfundalaganna segir að til myndlistar teljist m.a. málverk, listrænar teikningar og önnur dráttarlistaverk, málmristur, steinprent, tréskurðverk, höggmyndalist og önnur samsvarandi verk í litum og formum (grafísk og plastísk). Það er mat Einkaleyfastofunnar að merki það sem andmælt er, falli undir hugtakið myndlist í skilningi 1. gr. höfundalaganna.

Höfundur verks telst sá vera sem skapar það. Einvörðungu einstaklingar geta skapað verk er verndar á að njóta eftir höfundalögunum, en ópersónulegir aðilar, lögpersónur, geta ekki verið höfundar í þessari merkingu. Það leiðir hins vegar af eðli höfundaréttar sem einnar tegundar fjármunaréttinda, að réttindi eða einstakir þættir þeirra geta færst yfir til annarra aðila, þar á meðal lögpersóna. Aðilaskipti að höfundarétti geta verið með ýmsum hætti, m.a. með framsali höfundaréttinda. Framsal getur aðeins tekið til hins fjárhagslega réttar höfundar og þá fyrst og fremst til einkaréttar hans til eintakagerðar af verki og almennrar birtingar þess.

Merkið andmælanda var í upphafi hannað af þýskum aðila og hafa öll höfundaréttindi tengd merkinu síðan þá verið framseld fimm sinnum, þ.á.m. til Ultra Premium Brand Ltd. sem svo seldi andmælanda réttindin samkvæmt kaupsamningi, dags. 18. janúar 2006. Andmælandi er nú eigandi höfundaréttarins að merkinu og er verndartími verksins enn í gildi. Þar sem bæði Ísland og Þýskaland eru aðilar að Bernarsamningnum, fellur umrætt verk undir gildissvið höfundalaga sbr. 61. gr. a.

Í ljósi þess að um eins merki er að ræða, er það mat Einkaleyfastofunnar að merki umsækjanda, RED DEVIL (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 893 018, brjóti gegn höfundarétti andmælanda á merkinu RED DEVIL með vísan til 5. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga nr. 45/1997.

Með vísan til framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merksisins RED DEVIL (orð og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 893 018, tekin til greina.

## **Ákvörðunarorð**

Skráning merksisins RED DEVIL (orð- og myndmerki) sbr. alþjóðleg skráning nr. 839 018 skal felld úr gildi.

Reykjavík, 13. September 2006

---

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.