

Ár 2010, miðvikudaginn 2. júní, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 17/2009:

**Árnason Faktor ehf. f.h. Philip
Morris S.A.
gegn
Einkaleyfastofunni
vegna
ákvörðunar stofnunarinnar frá
17. júlí 2009 um að synja
skráningu á vörumerki Philip
Morris, sbr. alþjóðlega
skráningu nr. 883 933
(myndmerki).**

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með bréfi, dags. 17. september 2009, skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofu (ELS) frá 17. júlí 2009 um að synja skráningu á vörumerkinu

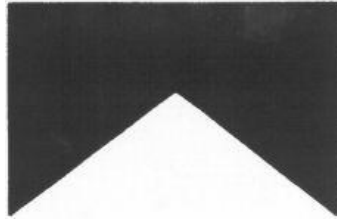


sbr. alþjóðleg skráning nr. 883 933 (myndmerki). Þar er þess krafist að ákvörðun ELS verði hrundið og merki áfrýjanda samþykkt til skráningar hér á landi.

Málavextir:

I.

Með tilkynningu frá Alþjóðahugaverkastofnuninni (WIPO), dags. 16. nóvember 2006, kom fram að Philip Morris Products S.A. færi fram á að alþjóðleg vörumerkjaskráning hans, nr.



883 933 (myndmerki) gildi hér á landi sbr. 51. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.) fyrir tilgreindar vörur í flokki 34.¹

Með bréfi ELS til WIPO, dags. 6. október 2006, synjaði stofnunin skráningu merkisins. Var vísað til þess grundvallarskilyrðis fyrir skráningu vörumerkis að það væri til þess fallið að greina tiltekna vöru eða þjónustu frá annarri, sbr. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga, nr. 45/1997 (vml.).

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 27. febrúar 2008, lýsti hann hinu umdeilda merki þannig að það myndaði svartan ferhyrning sem væri brotinn upp með hvítum þríhyrningi og myndaði heildin einhvers konar þak eða þaktopp. Fælist frumleikinn í því hvernig ferhyrningurinn væri brotinn og gæfi myndin neytandanum svigrúm til að gera sér í hugarlund hvað kæmi í framhaldinu. Tók umboðsmaðurinn fram að það að myndin væri stílhrein þýddi ekki endilega að hún væri einföld heldur væri um að ræða frumlegt merki sem tengdi viðkomandi vöru við ákveðinn framleiðanda. Þá var bent á að þrátt fyrir að myndmerki þyrftu að uppfylla skilyrði fyrir skráningarhæfi væru almennt gerðar vægari kröfur til sérkenna myndmerkja en til orðmerkja. Nefndi umboðsmaðurinn sem dæmi að einfaldur kross, hringur eða ferhyrningur gætu verið skráningarhæfir og vísaði um það til umfjöllunar fræðimanna enda væru til óteljandi möguleikar við útfærslu mynda og því lítil ástæða til að ætla að verið væri að veita einkarétt á einhverju sem takmarkaði möguleika annarra í atvinnulífinu. Bent var á að myndir hefðu mikil áhrif á neytendur og væru vel til þess fallnar að mynda þau tengsl sem vörumerkjum væri ætlað að mynda milli ákveðinna framleiðenda og neytenda. Þá sagði orðrétt:

Ekki er um að ræða mynd af þeim vörum sem sótt er um skráningu fyrir, þ.e. vörur í flokki 34. Þá verður að telja augljóst að merkið gefur ekki til kynna tegund vörunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd né að merkið sé á nokkurn annan hátt lýsandi fyrir þær vörur sem sótt er um skráningu fyrir. Myndin er frumleg uppsetning svarts ferhyrnings sem brotinn er upp með hvítum þríhyrningi og er hún á engan hátt lýsandi fyrir vörur í flokki 34. Fáir umbjóðandi okkar myndmerkið skráð fyrir vörur í flokki 34 mun það að okkar mati ekki á neinn hátt takmarka svigrúm annarra til að gera grein fyrir sinni vöru.

¹ Þar sem um alþjóðaskráningu er að ræða er vörulistinn á ensku, sbr. 3. mgr. 31. gr. rgj. 310/1997: Class 34: Raw or manufactured tobacco, including cigars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff, tobacco substitutes (for non-medical use); smokers' articles, including cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays neither of precious metal, their alloys nor coated therewith; tobacco pipes, pocket machines for rolling cigarettes, smokers' lighters; matches.

Þá vísaði umboðsmaður áfrýjanda til þess að hann teldi merki áfrýjanda mjög sérstakt og væri hæft til aðgreiningar frá vörum annarra, það hefði verið notað sem bakgrunnur í áráraðir fyrir vörur hans og skapaði myndin sjálfkrafa tengsl í hugum neytenda til hans. Tók umboðsmaðurinn fram að líklegt væri að merkið gæti þjónað tilgangi sínum sem vörumerki einkum þar sem myndir væru almennt vel til þess fallnar að greina vörur/ aðila í sundur og hefði merkið þegar þjónað tilgangi sínum sem vörumerki vegna víðtækrar notkunar áfrýjanda á því. Upplýst var að hið umdeilda merki hefði hlotið skráningu í ýmsum ríkjum, m.a. í Noregi, hjá Evrópusambandinu og í Sviss. Þá benti umboðsmaður áfrýjanda á nokkur dæmi úr vörumerkjaskrá ELS um skráningar myndmerkja sem væru einfaldar myndir og vísaði til mikilvægis þess að samræmi gætti við skráningu merkja. Var að lokum óskað eftir að ELS endurskoðaði afstöðu sína.

Í bréfi ELS til áfrýjanda, dags. 3. júní 2008, var ítrekað það skilyrði skráningar vörumerkis að það hefði til að bera nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi, þ.e. að það þyrfti að vera auðkennandi til að geta talist vörumerki. Staðfesti stofnunin að kröfur til sérkenna myndmerkja væru almennt vægari en til orðmerkja en hin fyrrnefndu yrðu þó ávallt að uppfylla það grundvallarskilyrði vörumerkjalaga að vera hæf til að aðgreina vörur eins aðila frá vörum annarra. Vísaði ELS jafnframt til sjónarmiða að baki áðurnefndri grein vörumerkjagalaganna sem tækju mið af hagsmunum neytenda og af hagsmunum atvinnulífsins. Annars vegar gætu einfaldar myndir, myndir af sjálfri vörunni eða lýsing með almennum orðum ekki verið til þess fallnar að gefa vöru sérkenni í huga almennings. Hins vegar væri ekki talið réttmætt að einstakir aðilar helguðu sér almennar lýsingar á vöru. Um hið umdeilda merki sagði orðrétt:

Merki umbjóðanda yðar er einföld mynd af svörtum ferhyrningi, sem brotinn er upp í miðju með hvítum þríhyrningi. Merkið óskast skráð fyrir tiltekna vörur í flokki 34. Það er mat Einkaleyfastofunnar að myndin hafi ekki til að bera nægjanlegt sérkenni og skapi þar af leiðandi ekki sjálfkrafa tengsl í huga hins almenna neytanda við vörur merkiseiganda. Hér er ekki um útlit vöru að ræða eða umbúðir, heldur einungis ferhyrning sem skipt er upp með hvítum þríhyrningi. Ferhyrningur er afar algengt form sem oft er að finna á vörum og umbúðum þeirra t.a.m. sem bakgrunnur eða hliðarmerki við vörumerki. Það væri því takmarkandi fyrir aðra ef umbjóðandi yðar væri veittur einkaréttur á myndmerkini fyrir tilgreindar vörur.

Þá tók ELS fram að ekki væri nauðsynlegt að mat á sérkenni og aðgreiningarhæfi færi að öllu leyti saman við mat á því hvort merki teldist lýsandi. Merki gæti m.ö.o. skort sérkenni vegna þess að það væri lýsandi eða af öðrum ástæðum. ELS tók fram að hún teldi merkið almennt og sérkennalaust og uppfyllti það því ekki skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. Um notkun áfrýjanda

á merkinu vísaði ELS til 2. mgr. 13. gr. vml. um að notkun vörumerkis gæti skapað því sérkenni þannig að það yrði skráningarhæft. Áfrýjandi hefði ekki lagt fram gögn um slíka notkun. Það var því enn mat ELS að merkið uppfyllti ekki skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. um nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Í bréfi, dags 2. desember 2008, ítrekaði umboðsmaður áfrýjanda fyrri röksemdir og bætti við að sjónræn áhrif merkja væru talin þau sterkustu og væru þar með líklegust til að sitja eftir í huga neytandans. Einnig var merkinu lýst nánar, þ.e. að það væri flötur með fimm hornum sem minntu um margt til dæmis á enda á „heiðursmerki” eða þak á húsi. Flöturinn væri dökkur. Tók umboðsmaðurinn fram að hann teldi merkið ekki vera „ferhyrning” og ætti ekki að synja skráningu merkisins á þeim grundvelli auk þess sem hann minnti á hið fimmhyrnda form MARLBORO sígarettupakka. Umboðsmaður áfrýjanda fjallaði að lokum um þá röksemd ELS að merkið væri ekki lýsandi heldur skorti það sérkenni á þeim grundvelli að það væri of almennt og sérkennalaust. Fannst honum skjóta skökku við sú niðurstaða ELS að það væri takmarkandi fyrir aðra ef áfrýjandi fengi einkarétt á myndmerkinu fyrir tilgreindar vörur. Fékk hann ekki séð hvernig það gæti verið takmarkandi fyrir aðra ef áfrýjandi fengi einkarétt á merki sem væri ekki lýsandi. Ekki gæti verið um að ræða afmarkaðan fjölda nothæfra merkja sem yrðu að vera laus til afnota fyrir aðila á þessum markaði þegar um væri að ræða merki sem væri ekki talið lýsandi. Að lokum var ítrekað að merkið hefði verið samþykkt til skráningar hjá OHIM og í Noregi.

Í bréfi ELS, dags. 17. júlí 2009, tók stofnunin fram að það sem skipti máli við mat á skráningarhæfi væri ekki hvernig því yrði lýst í orðum heldur hvernig það liti út. Ítrekaði stofnunin það mat sitt að merki áfrýjanda skapaði ekki sjálfkrafa tengsl í hugum neytenda við vörur hans.

II

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 17. september 2009, þar sem hann krafðist þess að ákvörðun ELS yrði hrundið og merkið samþykkt til skráningar hér á landi. Í greinargerð hans, dags. 23. desember 2009, ítrekaði hann áður fram komnar röksemdir. Til viðbótar benti hann á myndmerki sem samanstæði af fjórum rétthyrningum og áfrýjunarnefnd OHIM hefði talið hafa til að bera fullnægjandi sérkenni. Umboðsmaðurinn tók fram að ef merkið fengist ekki skráð væri hætta á að aðrir

notfærðu sér þá viðskiptavild sem áfrýjanda hefði unnið sér í gegnum árin með því að nota myndmerkið sem bakgrunnsmynd fyrir vörur í flokki 34.

Í greinargerð ELS, dags. 26. febrúar 2010, voru fyrri röksemdir ítrekaðar en auk þess tekið fram að merkið hefði ekki verið notað sem vörumerki eitt og sér, aðeins sem hluti af umbúðum áfrýjanda. Ekki hefði verið sýnt fram á að markhópur áfrýjanda teldi merkið gefa til kynna að um vöru áfrýjanda væri að ræða.

Áfrýjunarnefnd tók málið til úrskurðar á fundi sínum 26. mars 2010.

Niðurstaða:

III.

Deilt er um hvort myndmerki samkvæmt alþjóðaskráningu nr. 883 933 hafi til að bera nægilegt sérkenni skv. 13. gr. vörumerkjalaga (vml.) til að fást skráð fyrir tilgreindar vörur í flokki 34 (tóbak og ýmsar vörur sem því tengjast). Umdeilt merki er fylltur dökkur flötur með fimm hornum, þar af tvö rétt, tvö hvöss og eitt gleitt innhorn. Af gögnum málsins má sjá að hægt er að lýsa merkinu á ýmsa vegu með orðum.

Af 1. mgr. 2. gr. vml. má ráða að hvers konar sýnileg tákn sem eru til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annarra geta verið vörumerki og hlotið skráningu. Táknin verða því að hafa nægilegt sérkenni í skilningi laganna til að teljast vörumerki. Í 1. mgr. 13. gr. vml. er sett fram nánari krafa um sérkenni vörumerkja.

Almennt eru kröfur til sérkenna myndmerkja vægari en til orðmerkja í vörumerkjarétti þar sem fleiri möguleikar eru í samsetningu þeirra. Myndmerki verður þó að uppfylla það grundvallarskilyrði vörumerkjalaga að vera hæft til að aðgreina vörur eins aðila frá vörum annarra. Ekki er gerð krafa um að merki, hvort sem er um orð- eða myndmerki að ræða, sé frumlegt eða flókið. Í greinargerð með 13. gr. vml. kemur fram að einfaldar myndir teljist ekki vera til þess fallnar til að gefa vörunni sérkenni í huga almennings án þess að nánar sé tilgreint hvað teljast vera einfaldar myndir. Telja verður að merki sem eingöngu byggir á ósamsettu hreinu grunnformi, t.d. einfaldur hringur eða ferhyrningur, falli undir það að vera einfaldar myndir í skilningi greinargerðarinnar og því ekki skráningarhæf. Ef merki samanstendur hins vegar af öðru en einföldu grunnformi getur það mögulega greint vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annars aðila. Verður að meta það í hvert sinn. Merki áfrýjanda er ekki

einfalt grunnform. Þó hægt sé að sjá það fyrir sér sem samspil einfaldra grunnforma útilokar það ekki myndmerkið frá því að geta verið sérkennandi í augum almennings heldur gefur því þvert á móti sérkenni í þessu tilviki og sýnir á hversu margvíslegan hátt hægt er að skynja og lýsa myndmerkjum þó einföld séu. Ekki verður talið að skráning þess sem vörumerkis fyrir tilgreindar vörur í flokki 34 leggi óeðlilegar takmarkanir á aðra sem höndla með sambærilegar vörur. Af þeim sökum er það niðurstaða áfrýjunarnefndar að myndmerki áfrýjanda sé skráningarhæft fyrir umsóttar vörur í flokki 34.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur og Steingrímur Gautur Kristjánsson hrl.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 17. júlí 2009, um að fella niður alþjóðlega skráningu nr. 883 933, er hrundið.

Rán Tryggvadóttir

Margrét Sigurðardóttir

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Rétt endurrit staðfestir