

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 12/2001

Unilever N.V., Hollandi,

gegn

HENKEL KGaA, Þýskalandi.

Málsatvik .

Þann 20. apríl 1999 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni um að HENKEL KGaA, Þýskalandi, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 709 035, (prívítt myndmerki af þvottatöflu), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tiltekna vörur í flokkum nr. 3 og 5.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 21. júní 1999.

Með bréfi, dags. 19. ágúst 1999, andmælti Fjeldsted, Blöndal & Fjeldsted, fyrir hönd Unilever N.V., Hollandi, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á því að merkið skorti nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Alþjóðahugverkastofnuninni var send tilkynning um andmælin með bréfi, dags. 27. ágúst 1999, og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar, veittur frestur til 27. desember 1999 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann. Umboðsmaður umsækjanda, Sigurjónsson & Thor ehf., skilaði inn greinargerð fyrir hönd umsækjanda, sem barst Einkaleyfastofunni þann 25. október 1999. Greinargerð umsækjanda var send andmælanda og honum veittur frestur til 9. janúar 2000 til að gera frekari athugasemdir. Síðari greinargerð andmælanda, dags. 9. janúar 2000, var síðan send umsækjanda og honum veittur frestur til 9. mars 2000 til að koma með

frekari athugasemdir. Síðari greinargerð umsækjanda er barst Einkaleyfastofunni þann 6. mars 2000 var send andmælanda og málið þá tekið til úrskurðar.

Málsástæður og lagarök.

Andmælandi byggir andmæli sín á því að merkið skorti nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi vörumerkjalaganna. Tekur hann fram, að á undanförunum árum hafi það færst mjög í vöxt á þvottaefnamarkaðnum að notaðar séu töflur til að setja í þvotta- og uppþvottavélar í stað þess að notandinn skammti í vélarnar tilteknu magni af lausu þvottaefni. Leggur andmælandi fram ljósrit af ýmsum umbúðum slíkra þvottataflna sem á markaðinum séu, þar á meðal þær sem heyra til andmælanda.

Andmælandi tekur fram að tafla sú sem hin alþjóðlega skráning nái til sé ekkert öðru vísi en töflur þær sem á markaðinum séu og skorti því nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þær vörur sem hún sé skráð fyrir. Taflan sé sérkennalaus blanda af formum sem óhjákvæmilega verði að nota fyrir slíkar þvottatöflur, ferhyrningslöguð, ávöl og hringlaga með óákveðnum hætti. Þá virðist taflan fleiri þátta eins og margar þær töflur sem á markaðinum séu. Slíkar töflur þjóni þeim tilgangi að gefa mismunandi þvottaáhrif þannig að í þeim séu mismunandi efni og eftir því sem annað eyðist taki hitt við. Þannig beri ekki einungis að verða við kröfu andmælanda um ógildingu skráningarinnar vegna skorts á sérkennum og aðgreiningarhæfi, heldur einnig vegna þess að eiginleikar og lögun töflu þeirrar sem um ræði þjóni tæknilegu hlutverki hennar.

Umsækjandi bendir á, að við skýringu á 13. gr. vörumerkjalaganna beri að líta til tilgangs lagagreinarinnar sem komi m.a. skýrt fram í greinargerð með lögunum þar sem m.a. sé tekið fram að óréttmætt sé að veita einkarétt á vörumerkjum ef hann takmarki um of rétt annarra atvinnurekenda til að gera grein fyrir vöru sinni og þjónustu. Samkvæmt greinargerðinni grundvallist krafan um aðgreiningarhæfi á tveimur sjónarmiðum. Annars vegar að einfaldar myndir, mynd af vörunni sjálfri eða lýsing á henni með almennum orðum sé ekki til þess fallin að gefa vörunni sérkenni í huga almennings. Hins vegar sé ekki talið réttmætt að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru. Slíkt mundi takmarka svigrúm annarra til þess að gera grein fyrir vöru sinni. Tekur umsækjandi fram, að ef neitað sé um staðfestingu einkaréttar á tilteknu vörumerki sé eina forsendan sem með réttu eigi að vísa í sú að

slíkur einkaréttur myndi takmarka um of svigrúm annarra. Um framangreint vísar umsækjandi nánar í norræn fræðirit.

Þá tekur umsækjandi fram, að taflan sé sett saman úr tveimur lögum og kjarna. Neðra lagið sé ljóst (breytilegir litir), efra lagið dökkt (breytilegir litir) og kjarninn sé ljós (breytilegir litir). Taflan sé sporöskjulaga. Þessi lögun, niðurröðun á einstökum þáttum töflunnar og samsetning lita sé einstök. Aðrir atvinnurekendur þurfi ekki að nota þessa tilteknu lögun og samsetningu við markaðssetningu á töflum sem feli í sér þvottaefni. Þá hafi andmælandi lagt fram myndir af töflum sem séu alls ekki líkar töflu þeirri sem hér um ræði skv. alþjóðlegri skráningu nr. 709 035. Varla þurfi að taka fram að þriggja þátta töflur sé hægt að hanna á marga vegu.

Umsækjandi tekur fram, að rangt sé að útlit og lögun töflunnar þjóni tæknilegu hlutverki hennar. Fleiri möguleikar séu á lögun og litasamsetningu þriggja þátta taflna. Engin nauðsyn sé á því að hafa hinn sérkennilega kjarna sem sé í töflu umsækjanda.

Þá vísar umsækjandi í 2. mgr. 2. gr. vörumerkjalaganna, en þar komi fram, að ekki sé unnt að öðlast vörumerkjarétt á tákni sem sýni eingöngu lögun sem leiði af eiginleikum vöru, lögun sem sé nauðsynleg vegna tæknilegs hlutverks vöru eða sem miði annars að öðru en því að auðkenna hana. Umsækjandi tekur fram, að orðin "sem sýni eingöngu" og "sem sé nauðsynleg" bendi til þess að veita eigi töluvert svigrúm til eigenda vörumerkja við að velja sér vörumerki og vísar í því sambandi til norræns fræðirits.

Andmælandi tekur fram að bæði þau sjónarmið sem nefnd séu að baki 13. gr. vörumerkjalaganna samkvæmt greinargerð með lögunum leiði til þess að fella beri skráningu merkisins úr gildi, þar sem hún lýsi einungis þeim grundvallarformum sem sjálfsögðust séu við gerð slíkrar vöru, þ.e. ferhyrnings-, hring-, kúlulaga og afrúnuðum formum sem gjarna birtist sem sporöskjulaga. Enginn geti helgað sér einkarétt á þessum grundvallarformum og þannig takmarkað svigrúm annarra til að nota þau, né geti þau talist aðgreiningarhæf.

Þá tekur andmælandi fram, að tví- og þríþáttasamsetning þvottataflna sé almennt sjálfsögð við gerð og notkun slíkra taflna og sé vaxandi og þjóni ótvírætt tæknilegu hlutverki vörunnar almennt. Eðlilega vilji framleiðendur láta neytandann sjá hina

mismunandi þætti í vörunni og ætti neytandinn kröfu á því gagnsæi. Ef skráning á merki því sem hér um ræði væri heimiluð myndi það takmarka óeðlilega svigrúm annarra til gerðar fleiri þátta taflna, sbr. 13. gr. vörumerkjalaganna og ganga gegn neytendavernd ásamt 2. mgr. 2. gr. vörumerkjalaganna.

Umsækjandi mótmælir því að form merkis hans sé eitt af grundvallarformum sem notuð séu við framleiðslu þvottataflna. Tafla umsækjanda sé samsett úr tveimur lögum og kjarna. Kjarninn sé ljós (breytilegir litir), efra lagið sé dekkra (breytilegir litir) og neðra lagið sé ljóst (breytilegir litir). Taflan sé sporöskjulaga. Þessi lögun og samsetning töflunnar útiloki ekki aðra í að framleiða töflur til sambærilegra nota. Form, litir og lögun til framleiðslu á þvottatöflum séu óþrjótandi þrátt fyrir skráningu merkis þess sem hér um ræði.

Þá mótmælir umsækjandi því að tví- og þríþáttasamsetning þvottataflna þjóni tæknilegu hlutverki vörunnar sem slíkrar. Ekkert liggi fyrir um þá staðhæfingu andmælanda. Þó svo væri, væru aðrir framleiðendur ekki útilokaðir frá að framleiða töflur samsettar úr fleiri en einum þætti vegna skráningar umrædds merkis. Hægt sé að framleiða fleirþátta töflur með margvíslegri lögun og litum þrátt fyrir skráningu merkis umsækjanda.

Niðurstaða.

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

Andmælt er skráningu vörumerkis (þrívítt myndmerki af þvottatöflu), sbr. alþjóðleg skráning nr. 709 035 fyrir tiltekna vörur í flokkum nr. 3 og 5, þ.e.a.s. ýmiss konar hreinsi- og þvottaefni. Andmælin byggjast á því að merkið skorti nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi vörumerkjalaganna.

Samkvæmt 4. tl. 1. mgr. 2. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, getur vörumerki verið m.a. búnaður eða útlit vöru, sé það til þess fallið að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra. Þá kemur fram í 2. mgr. 2. gr. vörumerkjalaganna að ekki sé unnt að öðlast vörumerkjarétt á tákni sem sýni

eingöngu lögun sem leiði af eiginleikum vöru, lögun sem sé nauðsynleg vegna tæknilegs hlutverks vöru eða sem miði annars að öðru en því að auðkenna hana.

Samkvæmt 13. gr. vörumerkjalaganna þarf vörumerki að hafa til að bera nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi til að teljast skráningarhæft. Það er almennt viðurkennt sjónarmið að gera verði strangar kröfur um sérkenni og aðgreiningarhæfi til að útlit vöru teljist skráningarhæft. Í athugasemdum við 13. gr. frumvarps til vörumerkjalaganna kemur m.a. fram, að til að útlit vöru verði skráð sem vörumerki þurfi útlitið að vera svo sérstakt að það geti eitt sér auðkennt vöruna. Útlitið þurfi því að vera verulega frábrugðið útliti annarrar vöru. Þá koma einnig fram þau sjónarmið, að annars vegar séu einfaldar myndir, mynd af vörunni sjálfri eða lýsing á henni með almennum orðum ekki til þess fallin að gefa vörunni sérkenni í huga almennings. Hins vegar sé ekki talið réttmætt að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru. Slíkt mundi takmarka svigrúm annarra til þess að gera grein fyrir vöru sinni.

Merki það sem hér um ræðir er þrívítt myndmerki af þvottatöflu. Er taflan sporöskjulaga, þrískipt og svart / hvít, þ.e. ekki í lit. Samanstendur hún af tveimur lögum og kjarna, þ.e. kjarna sem er ljós, efra lagi sem er dekkra og neðra lagi sem er ljóst.

Margskiptar þvottatöflur eru algengar á markaðinum í dag. Telja verður víst að hinn almenni neytandi myndi ekki álíta þvottatöflu gædda slíkum eiginleikum vera sérkenni eins aðila frekar en annars og gæti því ekki talist uppfylla skilyrði vörumerkjalaganna um nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi. Auk þess má segja að slík margþætt skipting töflunnar leiði af eiginleikum hennar, sbr. 2. mgr. 2. gr. vörumerkjalaganna.

Þá er það mat Einkaleyfastofunnar að lögun töflunnar sem slíkrar sé hefðbundin í sjálfu sér þar sem eingöngu er um að ræða einföld sporöskjulaga form þó uppskipt séu, þ.á.m. svokallaður kjarni. Lögun töflunnar getur því ekki talist verulega frábrugðin því sem gengur og gerist um margar þær þvottatöflur annarra aðila sem til eru. Þá verður að telja að einkaréttur á slíkri hefðbundinni lögun töflunnar myndi takmarka svigrúm annarra aðila til framleiðslu sambærilegrar vöru. Form töflunnar

sem slíkrar, eitt og sér, getur því ekki talist nægjanlegt sérkenni í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaganna.

Það er viðurkennt sjónarmið í vörumerkjarétti að útlit vöru geti falist í litasamsetningu hennar og að litir geti veitt merkjum nægjanlegt sérkenni í heild sinni. Eins og fram hefur komið er umrætt vörumerki myndmerki af þrískiptri þvottatöflu sem ekki er í lit. Með vísan til þess sem fram hefur komið er það mat Einkaleyfastofunnar, að merkið uppfylli ekki skilyrði 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaganna um nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Með vísan til framangreinds er skráning vörumerkisins (þrívítt myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 709 035, felld úr gildi skv. 4. mgr. 22. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 1. mgr. 13. gr. sömu laga.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins (myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 709 035 skal felld úr gildi.

Reykjavík 10. maí 2001,

Lilja Aðalsteinsdóttir, lögfr.