

Ár 2007, mánudaginn 13. ágúst, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 18/2005:
Kjartan Ragnars hrl., f.h.
Fabbian Illuminazione
S.P.A.,
gegn
Einkaleyfastofunni, vegna
ákvörðunar
frá 22. september 2005
um að alþjóðlegri
vörumerkjaskráningu
nr. 811 111 (myndmerki),
skuli hafnað.

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r :

Deilt er um hvort myndmerki áfrýjanda í rauðum lit samkvæmt alþjóðaðamsókn nr.



811 111 hafi til að bera nægilegt sérkenni skv. 13. gr. vörumerkjalaga (vml.) til að fást skráð fyrir tilgreindar vörur í flokki 11 (ljósakrónur og fylgihluti þeirra ásamt uppsettum ljósabúnaði). Áfrýjandi krefst þess að ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 22. september 2005, um að hafna skráningu merkisins verði hrundið og skráning þess samþykkt.

Af 1. mgr. 2. gr. vml. má ráða að hvers konar sýnileg tákni 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. Myndmerki verður þó að uppfylla það grundvallarskilyrði vörumerkjalaga að vera hæft til að aðgreina vörur eins aðila frá vörum annarra. Fallist verður á það með Einkaleyfastofu að myndmerki áfrýjanda af tveimur hringjum í lóðréttri stöðu skapi ekki sjálfkrafa tengsl í hugum neytenda við vörur áfrýjanda til aðgreiningar frá vörum annarra. Um er að ræða einfalda mynd sem uppfyllir ekki kröfur vörumerkjalaga um sérkenni ein og sér. Það að sótt er um skráningu þess í rauðum lit breytir ekki þeirri niðurstöðu.

Þá hefur því hvorki verið haldið fram né hefur verið sýnt fram á að notkun myndmerkisins hafi skapað því nægilegt sérkenni, sbr. nánari umfjöllun um áunnin sérkenni vörumerkja í úrskurði nefndarinnar frá 23. júní 2006, í áfrýjunarmáli nr. 16/2004. Framlagður reikningur sem sýna á notkun myndmerkisins ber ekki með sér að það hafi verið notað sem vörumerki eitt og sér heldur einungis með öðru vörumerki áfrýjanda sem telst hafa sérkenni, sbr. alþjóðlega vörumerkjaskráningu nr. 768 312 (orð- og myndmerki) sem er í gildi hér á landi. Ekki hefur verið sýnt fram á að markhópur áfrýjanda hafi álitid á þeim tíma sem sótt var um skráningu að myndmerkið, eitt og sér, gæfi til kynna að um væri að ræða vörur frá áfrýjanda.

Við mat á skráningarhæfi merkja getur verið rétt að líta til framkvæmdar í öðrum löndum, sérstaklega þegar um stefnumótandi ákvarðanir er að ræða. Það breytir því þó ekki að vörumerkjarétturinn er landsbundinn og það hefur í för með sér að afstaða skráningaryfirvalda í einstökum málum í öðrum löndum, nær og fjær, hefur ekki afgerandi úrslit um skráningu merkja hér á landi, enda geta kringumstæður, t.d. notkun einstakra merkja, verið mismunandi eftir löndum.

Með vísan til framangreinds telur nefndin ekki unnt að fallast á kröfur áfrýjanda heldur að staðfesta beri hina áfrýjuðu ákvörðun.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 22. september 2005, um að fella niður alþjóðlega skráningu nr. 811 111, er staðfest.

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

Málavextir:

Þann 30. október 2003 tilkynnti Alþjóðahugverkastofnunin (WIPO) Einkaleyfastofunni (ELS) að alþjóðleg skráning nr. 811 111 (myndmerki) óskaðist yfirfærð til Íslands fyrir vörur og þjónustu í flokki 11¹. Myndmerkið er tveir rauðir hringir í lóðréttri stöðu. Með bréfi, dags. 14. október 2004, tilkynnti ELS WIPO að skráningu merkisins væri hafnað hér á landi fyrir allar vörur í flokki 11 með vísan til 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) þar sem merkið skorti sérkenni og aðgreiningareiginleika fyrir þær vörur er það óskaðist skráð fyrir.

Í bréfi, dags. 10. febrúar 2005, andmælti umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun ELS og sagði að vörumerkið væri frumlegt, frumleikinn fælist í litum merkisins, stærð, lögun og afstöðu hringjanna. Þessi sérstöku tákni væru ekki notuð í verslun og viðskiptum til að auðkenna vörur í flokki 11 eða í verslun og viðskiptum yfirleitt. Hann hélt því fram að engin sérstök merking væri í táknum. Venjulegur neytandi hlyti að líta svo á að þau vísuðu til uppruna vöru en væru ekki almenn lýsing hennar. Þá væri engin þörf á að tryggja öðrum fyrirtækjum rétt á að nota þetta sérstaka merki í markaðsstarfi sínu fyrir sambærilegar vörur í flokki 11, auk þess sem vörumerkið hefði verið skráð hjá OHIM án nokkurra athugasemda fyrir vörur í flokki 11.

ELS svaraði bréfi umboðsmanns áfrýjanda 22. mars 2005, rakti sjónarmiðin að baki 13. gr. vml. og lýsti því mati sínu að myndmerkið samsett af tveimur jafnstórum rauðum hringum í láréttri (sic) línu væri ekki til þess fallið að gefa vörum í flokki 11 sérkenni í huga almennings þannig að unnt væri að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra. Hringir væru mjög algengir á ýmsum umbúðum og vörum, t.d. sem bakgrunnur eða hliðarmerki við vörumerki og væri neytandinn því ekki vanur að tengja slík merki við vörur tiltekins aðila. ELS ítrekaði einnig sjálfstæði skráningaryfirvalda í hverju ríki fyrir sig.

¹ Vörulistinn er ekki til á íslensku en er svofelldur á ensku:
11 Chandeliers and accessories, lighting installations.

Með bréfi, dags. 22. júlí 2005, svaraði umboðsmaður áfrýjanda bréfi ELS. Þar sagði hann að tveir rauðir hringir í lóðréttri stöðu væru ekki auðkenni á vöru eða vísbending um uppruna vöru, tegund, magn eða gæði. Vörumerkið skorti ekki aðgreiningareiginleika. ELS þyrfti að gera grein fyrir lýsandi eiginleikum og þáttum vörumerkisins ef stofnunin hygðist halda því fram. Því færi að sjálfsögðu víðs fjarri að með hinni áfrýjuðu skráningu yrði veitt vörumerkjavernd fyrir hringjum almennt, en það væri eina athugasemdin eða röksemdin sem ELS hefði fært fram gegn merkinu sem slíku. Það væri eingöngu hin frumlega og sérstæða lögun og samsetning hringjanna sem vernduð yrði skv. skráningunni og þrátt fyrir hana yrði eftir sem áður unnt að nota hina ýmsu hringi og samsetningar þeirra sem auðkenni á vörum og þjónustu. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði til 7. tbl. ELS-tíðinda frá 2005 og sagði þar vera að finna a.m.k. þrjú dæmi um að ekki væru gerðar strangar kröfur til sérkenna og frumleika myndmerkja. Synjun á skráningu hins áfrýjaða merkis gengi augljóslega í berhögg við þessa eðlilegu framkvæmd ELS. Umboðsmaður áfrýjanda ítrekaði einnig að vörumerkið hefði ekki verið talið lýsandi hjá OHIM, annars hefði það ekki verið skráð, og lagði fram gögn um skráningu vörumerkis áfrýjanda skv. alþjóðlegri skráningu nr. 768 312, sem væri orð-og myndmerki með hringjunum tveimur og heitinu FABBIAN, en sú skráning væri í gildi á Íslandi. Einnig lagði hann fram gögn sem hann sagði að sýndu fram á að vörur auðkenndar með vörumerkinu hefðu verið seldar hér á landi frá 2001.

ELS svaraði bréfi umboðsmanns áfrýjanda 22. september 2005. Þar sagði að ELS teldi merki áfrýjanda ekki lýsandi en skorta sérkenni; það veitti því ekki sérkenni að hringirnir væru rauðir þar sem myndin væri mjög einföld af algengu formi sem oft væri í ýmsum litum. Slíkar myndir eða form væru ekki til þess fallin að gefa vörunni sérkenni í huga almennings. ELS teldi framlögð gögn um notkun á merkinu hér á landi ekki nægjanleg til að annars sérkennalaust merki yrði skráð með vísan til 2. mgr. 13. gr. vml. Varðandi þær skráningar sem umboðsmaður áfrýjanda hafði vísað til benti ELS á að ekkert merkjanna innihéldi mynd af algengu formi heldur væru þetta allt myndir sem hefðu sérkenni og væru auðkennandi andstætt merki áfrýjanda. Það væri jafnframt mat ELS að orðið FABBIAN hefði sérkenni í alþjóðlegri skráningu nr. 768 312, sem væri í eigu áfrýjanda. ELS teldi því merkin ekki sambærileg hinu

áfrýjaða merki. Sú staðreynd að merkið hefði verið skráð hjá OHIM breytti ekki því mati ELS að um óskráningarhæft merki væri að ræða, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Skráningin væri því felld úr gildi á grundvelli 19. gr. vml.

Þann 22. nóvember 2005 áfrýjaði umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun ELS og krafðist þess að henni yrði hrundið og alþjóðleg skráning nr. 811 111 héldi gildi sínu á Íslandi og yrði skráð og birt, á þeim grundvelli að ekki væru skilyrði til að synja um skráningu merkisins eins og ELS hefði gert. Í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda, dags. 14. mars 2006, sagði að á Íslandi væri einungis krafist verndar fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 11. Þá mótmælti umboðsmaður áfrýjanda því að aðgreining á milli skorts á sérkenni og lýsandi eiginleikum vörumerkis ætti sér stoð í 13. gr. vml. Venjulegast væri talið að vörumerki með nægjanlegt sérkenni, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml., væri ekki lýsandi og því skráningarhæft, og að lýsandi merki skorti sérkenni og væri því ekki skráningarhæft. Umboðsmaður áfrýjanda taldi enga ástæðu til að greina á milli aðgreiningareiginleika eða sérkenna og lýsandi eiginleika í þessu máli. Áfrýjandi teldi og hefði alltaf talið að vörumerki hans skorti ekki sérkenni eða aðgreiningareiginleika og að vörumerkið væri ekki lýsandi fyrir hinar tilgreindu vörur. Því væri skráningarskilyrðum skv. 13. gr. vml. fullnægt að öllu leyti. Það væri ekki ætlun áfrýjanda að öðlast einkarétt á að nota hring eða hringi sem auðkenni á vörum. Vörumerki umsækjanda væri myndmerki í lit; tveir rauðir hringir í lóðréttri stöðu. Áfrýjandi teldi það fullnægja skráningarskilyrðum, einnig fyrir vörur í flokki 11 – ljósakrónur og fylgihluti og uppsettan ljósabúnað, sbr. vörulista. Að öðru leyti endurtók umboðsmaður áfrýjanda fyrri rök sín fyrir skráningarhæfni merkis umbjóðanda síns.

Í greinargerð ELS, dags. 25. júní 2006 sagði að hringur væri eitt af grunnformum náttúrunnar. Vörumerkið samanstæði því af mjög algengu myndformi, tveimur hringum fylltum rauðum lit án nánari tilgreiningar á því um hvaða rauða lit væri að ræða. Rauður litur væri mjög algengur, einn af grunnlitunum. ELS teldi vörumerkið þannig ekki hafa til að bera sérkenni í skilningi 13. gr. vml. Að mati ELS væri einkaréttur á svo almennum formum í rauðum lit jafnframt til þess fallinn að minnka svigrúm annarra til að algeng form í hvers kyns rauðum lit, sem auðkenni. ELS ítrekaði því ákvörðun sína um að hafna umsókn áfrýjanda.

Vegna mikillar fjölgunar mála fyrir nefndinni dróst að taka málið til úrskurðar. Nefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 10. júlí 2007.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Rétt endurrit staðfestir: