

Ár 2007, föstudaginn 4. maí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Ofanleiti 2, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 8/2005:
Sigurjónsson & Thor ehf. f.h.
Movado Watch Company S.A.
gegn
Einkaleyfastofunni vegna
ákvörðunar frá 22. febrúar
2005 um að skráning alþjóðlegs
vörumerkis nr. 781698
MEDALIST skuli felld niður.

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Deilt er um hvort orðmerkið MEDALIST fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 14, sbr. alþjóðaðaumsókn nr. 781698, hafi til að bera nægilegt sérkenni til að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra og uppfylla þannig skilyrði 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) um skráningarhæfi merkja.

Merki sem eingöngu teljast lýsandi uppfylla ekki skilyrði 13. gr. vml. Sama á við um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli. Smávægilegar breytingar eða viðbætur á þannig merkjum breyta engu um sérkenni þeirra. Skilyrðið um að merki skuli hafa sérkenni er rökstutt með því - annars vegar - að lýsandi merki séu ekki til þess fallin að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra og hins vegar að enginn skuli fá einkarétt á orðum sem aðrir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota. Við mat á því hvort merki uppfylli skilyrði um sérkenni þarf að meta hvert tilvik fyrir sig og aðstæður allar, eins og fyrir hvaða vörur merki óskast skráð, fyrri notkun o.fl. Ekki er því sjálfkrafa hægt að byggja á eldri fordæmum eða mati á öðrum merkjum. Orðmerki á erlendu tungumáli getur einnig

skort sérkenni á Íslandi ef um er að ræða tungumál sem gera má ráð fyrir að þorri almennings þekki til, eins og t.d. er um ensku.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 1. mgr. 2. gr. vml. Í því felst hvorki krafa um frumleika á sviði málvísinda, listræna sköpun né hugmyndaauðgi. Nægilegt er að almenningi sé kleift að greina vörur eða þjónustu frá vörum eða þjónustu annarra.

Enska orðið MEDALIST er þýtt sem verðlaunahafi eða sá sem smíðar minnispeninga í Ensk-íslensku orðabókinni sem gefin var út af Erni og Örlygi 1984. Fyrir liggur að orðið er líka notað um vörur sem unnið hafa til verðlauna. Þessar staðreyndir hafa þó ekki sjálfkrafa í för með sér að orðið teljist lýsandi í skilningi 13. gr. vml. og sé þannig óskráningarhæft. Til þess að svo geti verið verður annað hvort að liggja fyrir að orðið MEDALIST sé notað sem almenn lýsing á gæðavörum eða sérstaklega um þær vörur sem hér er óskað skráningar fyrir. Ekki hefur verið sýnt fram á að orðið MEDALIST sé notað sem almenn lýsing á gæðavörum eða úrum og vörum þeim tengdum sérstaklega, hvorki meðal almennings né þeirra sem vinna með slíkar vörur. Orðið MEDALIST er því fremur til þess fallið að skapa hugrenningatengsl við verðlaunavöru en vera lýsandi fyrir þær vörur sem áfrýjandi sækir um skráningu merkisins fyrir. Merkið er því að áliti nefndarinnar vísbendandi og hefur nægileg sérkenni fyrir þær vörur sem sótt er um skráningu fyrir í skilningi 13. gr. vml. Með ákvæði 2. tl. 1. mgr. 6. gr. vml. er tryggt að þeim sem þurfa að nota orðið um vörur sínar, vegna þess að þær eru verðlaunavörur, sé það heimilt að því tilskildu að notkunin sé í samræmi við góða viðskiptahætti.

Niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar er því sú að orðmerkið MEDALIST sé skráningarhæft fyrir þær vörur í flokki 14 sem sótt er um skráningu fyrir.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 22. febrúar 2005, um að alþjóðleg skráning nr. 781 698 MEDALIST (orðmerki) sé felld úr gildi, er hnekk.

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

Málavextir:

Með bréfi, dags. 4. júlí 2002, barst Einkaleyfastofunni (ELS) tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að áfrýjandi, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 781698 orðmerkisins MEDALIST, færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.). Óskað var skráningar fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 14.¹ Með bréfi, dags. 10. janúar 2003, hafnaði ELS skráningu merkisins með vísan til 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem merkið væri lýsandi fyrir þær vörur sem það væri skráð fyrir.

Greinargerð áfrýjanda barst ELS með bréfi, dags. 19. júní 2003. Þar vísaði áfrýjandi í umfjöllum um 13. gr. vml. í greinargerð með frumvarpi til laganna varðandi aðgreiningarhæfi og sérkenni og í norrænt fræðirit. Áfrýjandi kvað ekki leika vafa á því að orðið MEDALIST væri vel til þess fallið að greina þær vörur sem skráningin gildi fyrir frá vörum annarra atvinnurekenda og ekki væri þörf fyrir aðra atvinnurekendur að nota vörumerkið fyrir þær vörur. Sú staðreynd ætti að hafa afgerandi þýðingu þegar ákvörðun væri tekin um það hvort samþykkja skyldi merkið eða ekki. Vörumerkið MEDALIST lýsti ekki þeim vörum í flokki 14 sem alþjóðlega skráningin gildi fyrir í skilningi 13. gr. vml. Áfrýjandi vísaði til úrskurðar norsku áfrýjunarnefndarinnar í vörumerkja- og einkaleyfamálum sem birtur var á bls. 286-287 í NIR 1988 varðandi skráningarhæfi vörumerkisins CRAFTSMAN fyrir verkfæri o.fl. vörur í flokki 8. Skráningaryfirvöld hefðu hafnað skráningu merkisins með vísan til 1. mgr. 13. gr. norsku vml., en áfrýjunarnefnd samþykkt skráninguna. Áfrýjandi taldi ekkert benda til þess að orðið MEDALIST uppfyllti ekki skilyrði 13. gr. vml. um sérkenni fyrir þær vörur sem óskað væri verndar fyrir í flokki 14. Þegar sérkenni orðmerkja væri metið bæri að meta afstöðu orðsins sem um ræddi til þeirrar vöru sem umsóknin gildi fyrir. Sum orð skorti almennt sérkenni óháð þeirri vöru sem þau ættu að auðkenna, en það ætti ekki við um MEDALIST; ekki væri rökrétt að nota þetta orð fyrir hvaða vöru sem væri. Sem dæmi mætti nefna að órökrétt væri að nota það í daglegu tali í tengslum við úr einsog þau sem skráningin næði til, en hið sama ætti við

um aðrar vörur í vörulistanum. Áfrýjandi vísaði einnig til þess að norsk einkaleyfayfirvöld hefðu hafnað skráningu vörumerkisins REPRODUCTION fyrir vörur í flokki 25, en áfrýjunarnefndin samþykkt skráningu (NIR 1988, bls. 460) með þeim rökstuðningi að “for de varer det her gjelder må REPRODUCTION sies å fremtre som en fantasibetegnelse, som følgelig har det nødvendige særpreg og som bransjen ikke har behov for friholdelse av...” Þessi orð ættu einnig við um orðmerkið MEDALIST fyrir þær vörur sem skráningin næði til. Orðið væri “fantasibetegnelse” fyrir þessar vörur. Áfrýjandi vísaði til dóms Sþ-og handelsretten frá 1. maí 1991 vegna vörumerkisins SNACK (NIR 1993, bls. 418-423) um að nákvæmni bæri að gæta við mat á sérkenni, þ.e. bera ætti merkingu orðs saman við þær vörur sem merkið ætti að auðkenna og meta sérkenni út frá því. Þá benti áfrýjandi á að vörumerkið MEDALIST hefði m.a. verið samþykkt í Bretlandi, Ástralíu og á Írlandi og vísaði til nokkurra merkja sem hafa að geyma orðið eða orðhlutann MEDAL sem fengist hefðu skráð hér á landi. Ekki væri ástæða til að hafna skráningu sinni frekar en skráningu þeirra merkja. Því væri þess krafist að skráningin yrði samþykkt og auglýst til andmæla.

Með bréfi, dags. 16. júní 2004, svaraði ELS ofangreindri greinargerð áfrýjanda. Þar vísaði stofnunin aftur í 13. gr. vml. og sagði að samkvæmt Ensk-íslenskri orðabók með alfræðilegu ívafi merkti orðið MEDALIST verðlaunahafi og/eða maður sem smíðar minnispeninga. Orðið MEDALIST væri ekki lýsandi fyrir eina tegund vöru eða þjónustu frekar en aðra þar sem það gæfi ekki beint til kynna tegund vörunnar. Hins vegar gæfi orðið til kynna að um væri að ræða vörur í sérflokk, vörur sem væru verðlaunaðar fyrir eiginleika eða gæði, þ.e. gæfi til kynna almenna lýsingu á vöru, eiginleika hennar eða áhrifum af notkun. Merkið yrði því að geta talist lýsandi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. fyrir þær vörur sem því væri ætlað að auðkenna. Orðið fullnægði þar með ekki kröfum vml. um sérkenni, en í greinargerð með frumvarpi til vml. segði í athugasemdum um 13. gr. að ekki yrði talið réttmætt að einstakir aðilar gætu helgað sér almennar lýsingar á vöru. Varðandi skráningu merkisins í öðrum löndum tók ELS fram að þótt stofnunin hefði hliðsjón af ákvörðunum og framkvæmd á sviði vörumerkjaréttar hjá öðrum ríkjum væri það eðli vörumerkjaréttarins að hann

¹ Vörulistinn er aðeins til á ensku og er svohljóðandi: Watches, bracelets, watchstraps, watch cases, watch dials, watch clasps, watch movements, watch winder crowns, watch hands, clocks.

væri landsbundinn. Þannig mætu skráningaryfirvöld í hverju landi fyrir sig sjálfstætt skráningarhæfi vörumerkja með tilliti til einkenna hvers merkis. Þá teldi ELS þau merki sem áfrýjandi benti á og innihéldu hluta af orðinu MEDALIST ekki sambærileg merki áfrýjanda. Því væri ekki fallist á skráningu vörumerkisins.

Með bréfi, dags. 26. ágúst 2004, svaraði áfrýjandi bréfi ELS og kvaðst ekki telja hafa komið fram rök af hálfu ELS sem styddu höfnun á grundvelli 13. gr. vml. Í bréfi ELS væri vísað í merkingu orðsins MEDALIST sem vísaði til persónu og síðan dregin sú ályktun að merkingin vísaði til eiginleika vörunnar sem hin umdeilda skráning næði til. Áfrýjandi teldi að þessi merking gæti ekki vísað beint til eiginleika vörunnar. Rökrétt væri að skilja þennan rökstuðning svo að ELS væri að álykta að merkið væri “suggestive” og þar með að það væri skráningarhæft. Skráningaryfirvöld hér á landi og erlendis hefðu viðurkennt að slík merki væru skráningarhæf. Því mætti segja að rökstuðningur ELS staðfesti að merkið uppfyllti kröfur 13. gr. vml. fyrir þær vörur sem alþjóðlega skráningin næði til. Áfrýjandi vísaði aftur til merkisins CRAFTSMAN sem aftur vísaði á persónu en ekki beint til vörunnar, á sama hátt og MEDALIST, en það merki hefði verið metið skráningarhæft fyrir þær vörur sem það náði yfir og um leið tekið fram “at merkets suggestive karakter bidrar til å gjøre det egnet som varekjennetegn”. Þessi orð ættu óbreytt við um vörumerki áfrýjanda MEDALIST. Allt þetta styddi þá röksemdafærslu að ef orðið í merkinu væri borið saman við vörunnar sem því væri ætlað að auðkenna og nauðsynlegrar nákvæmni væri gætt bæri að samþykkja merkið og auglýsa það. Áfrýjandi tók fram að aðeins örfá orð og orðasambönd skorti almennt sérkenni fyrir allar vörur og þjónustu, sbr. norrænt fræðirit, og vísaði til tveggja erlendra dæma um þá nákvæmni sem þyrfti að gæta í málinu. Áfrýjandi ætti rétt á að rökstuðningur ELS væri atviksbundinn þannig að ljóst væri að þetta tiltekna mál hefði verið tekið til sjálfstæðrar rökstuddrar úrlausnar, sbr. 19. gr. vml. og kröfu stjórnarsýslulaga um rökstuðning. Þá óskaði áfrýjandi eftir því að ELS rökstyddi nákvæmlega skv. 11. gr. stjórnarsýslulaga á hverju hún byggði mat sitt á því að þau merki sem hefðu að geyma orðið eða orðhlutann MEDAL sem áfrýjandi hefði tilgreint í fyrra bréfi sínu væru ekki sambærileg merki áfrýjanda hvað varðaði skilyrði 13. gr. vml. Loks benti áfrýjandi á að orðið MEDALIST takmarkaði ekki möguleika annarra til að gera grein fyrir vöru sinni og um leið væri það vel til þess fallið að greina þær vörur frá vörum annarra framleiðenda. Þetta væri skoðun

skráningaryfirvalda víða um heim, s.s. í Kanada, Kína, Hong Kong, Japan, Suður-Kóreu, Singapúr, Taiwan, Bandaríkjunum, Sviss, Bretlandi, Ástralíu og Írlandi. Þarna væru fimm enskumælandi lönd sem hlyti að hafa áhrif þar sem MEDALIST væri enskt orð. Merkinu hefði hvergi verið hafnað nema hér á landi, en alþjóðlega skráningin næði yfir 67 lönd, þ.m.t. hin Norðurlöndin. Sjálfstæði ELS væri ekki dregið í efa, en það væri skylda stofnunarinnar að meta rök áfrýjanda í tengslum við þær skráningar sem hefðu verið samþykktar í þessum löndum. Þær væru a.m.k. vísbending um að rök áfrýjanda þyrfti að taka alvarlega sem hefði ekki verið gert. Ekki hefðu komið fram rök sem réttlættu höfnun að mati áfrýjanda og þess væri því krafist að skráningin yrði samþykkt og auglýst til andmæla.

Með bréfi, dags. 22. febrúar 2005, svaraði ELS bréfi áfrýjanda. Þar benti ELS á að enska orðið MEDALIST væri ekki eingöngu notað yfir persónur sem hefðu unnið til verðlauna, heldur gæti það einnig átt við verðlaunaðar vörur og nefndi dæmi um slíkt. Merkið gæti því ekki talist “suggestive”, sbr. CRAFTSMAN sem áfrýjandi vísaði til. ELS vísaði síðan til greinargerðar með 13. gr. vml. þar sem fram kæmi að rétt væri að taka tillit til þess að í daglegu lífi eða viðskiptum væri víða að finna orð sem ekki yrðu talin lýsandi fyrir tiltekna vöru eða þjónustu, en hefðu unnið sér sess í málinu og flestir vissu hvað þýddu, svo sem táknið 100%. Það tákni væri ekki beinlínis lýsandi fyrir eina tegund vöru eða þjónustu fremur en aðra, en fæli í sér almenna lýsingu á vöru eða þjónustu og því gæti enginn einn aðili öðlast einkarétt á notkun þess. Að mati ELS giltu sömu sjónarmið um merkið MEDALIST sem gæfi til kynna að um væri að ræða vörur í sérflokki, vörur sem væru verðlaunaðar fyrir eiginleika eða gæði, og gilti það um hvaða vöru sem væri. Þá væri það takmarkandi fyrir aðra framleiðendur áþekkra vara ef áfrýjanda yrði veittur einkaréttur á orðinu fyrir vörurnar um ókomna tíð. ELS benti á að þegar skráningarhæfi merkis væri metið væri heildarmynd þess skoðuð með hliðsjón af þeim vörum og/eða þjónustu sem óskað væri skráningar fyrir og jafnframt tekið tillit til allra aðstæðna, einkum þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hefði verið í notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. Flest þau merki sem áfrýjandi hefði vísað til og hefðu að geyma orðið eða orðhlutann MEDAL væru ekki allskostar sambærileg merki áfrýjanda þar sem þau gæfu ekki til kynna að viðkomandi vara væri verðlaunahafi eða verðlaunavara. Það mætti því frekar segja að þau merki væru “suggestive” þar sem þau væru ekki lýsandi fyrir þær vörur eða þjónustu sem þau væru skráð fyrir. Það væri því mat ELS að merkin væru

ekki sambærileg merki áfrýjanda. ELS væri ókunnugt um hvaða forsendur lágu fyrir skráningu merkisins í öðrum löndum, en það væri engu að síður mat stofnunarinnar, og þá sérstaklega með vísan til þess að orðið væri jafnframt notað yfir vörur til að lýsa gæðum þeirra, að merkið skorti sérkenni og væri lýsandi í skilningi 13. gr. vml. Með vísan til fyrra bréfs síns ítrekaði ELS síðan að ekki yrði fallist á skráningu merkisins og skráningin yrði því felld niður á grundvelli 19. gr. vml. að liðnum áfrýjunarfresti.

Áfrýjandi skaut ákvörðun ELS til nefndarinnar með áfrýjun, dags. 19. apríl 2005. Greinargerð áfrýjanda barst með bréfi, dags. 5. júlí 2005. Þar var þess krafist að úrskurði ELS yrði hrundið og skráningin samþykkt. Vísað var í greinargerðir áfrýjanda fyrir ELS. Síðan sagði:

Áfrýjandi hafnar rökum í erindi Einkaleyfastofunnar dags. 22.2.2005 og óskar eftir að nefndin taki afstöðu til þeirra raka sem að áður hafa komið fram af hálfu áfrýjanda. Skráningar í öðrum löndum eins og á Norðurlöndunum, í Bretlandi og á Írlandi hafa verið án fyrirvara eða vandkvæða. Meðfylgjandi eru ljósrit af erindum frá Bretlandi, Japan, Singapore og Tyrklandi.

Með greinargerðinni fylgdi útprentun af heimasíðu dönsku Einkaleyfastofunnar þar sem fram kom að orðmerkið MEDALIST UNIVERSAL hefði verið samþykkt til skráningar fyrir vörur í 7. flokki sbr. skráning nr. 1981 00279, MEDALIST fyrir vörur í 25. flokki sbr. skráning nr. 1990 04607 og vörumerki skv. alþjóðlegri skráningu nr. 781698 MEDALIST fyrir vörur í 14. flokki. Tekið var fram að hjá OHIM hefði vörumerkið MEDALIST (skráning nr. 000655159) verið samþykkt fyrir vörur í 10. flokki. Að lokum var ítrekuð sú afstaða áfrýjanda að orðið MEDALIST væri ekki lýsandi fyrir gæði þeirrar vöru sem alþjóðleg skráning nr. 781698 næði yfir í skilningi 13. gr. vml.

Greinargerð ELS barst með bréfi, dags. 18. september 2005. Þar sagði að það væri grundvallarskilyrði fyrir skráningu vörumerkja að það væri til þess fallið að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annarra, eins og fram kæmi í ákvæði 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Krafan um aðgreiningareiginleika og sérkenni byggðist á tveimur sjónarmiðum, annars vegar að lýsing á vörunni sjálfri með almennum orðum væri ekki til þess fallin að gefa henni sérkenni í hugum almennings og hins vegar að almenn orð eða heiti skyldu vera undanskilin einkarétti. Síðan sagði í greinargerð ELS:

Alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. 781698 felur í sér umsókn um skráningu orðmerkisins MEDALIST. Eins og að framan greinir er það skilyrði skráningar vörumerkja að þau hafi sérkenni og séu til þess fallin að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annars aðila. Enska orðið MEDALIST er þýtt á íslensku sem verðlaunahafi eða maður sem smíðar minnispeninga. Orðmerkið MEDALIST óskast skráð fyrir tiltekna vörur í flokki 14. Í ljósi þess að enska orðið MEDALIST getur þýtt verðlaunahafi, og að orðið er m.a. unnt að nota um vörur sbr. það sem fram kemur í bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 22. febrúar 2005, er það mat Einkaleyfastofunnar að umrætt orðmerki sé almennt lýsandi fyrir eiginleika vöru. Orðið MEDALIST geti því verið lýsandi fyrir gæði og eiginleika þeirra vara sem óskað er skráningar fyrir í flokki 14.

Vegna mikillar fjölgunar mála fyrir nefndinni og anna nefndarmanna leið töluverður tími frá því aðilar skiluðu greinargerðum þar til nefndin fjallaði efnislega um málið.

Nefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 12. apríl 2007.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Rétt endurrit staðfestir: