

Ár 2007, mánudaginn 15. október, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

**Mál nr. 1/2006:
Fjeldsted, Blöndal og
Fjeldsted,
f.h. Unimin Corporation,
gegn
Einkaleyfastofunni,
vegna ákvörðunar frá 30.
nóvember 2005 um að
vörumerkjaumsókn nr.
1967/2004, THERM TECH,
skuli hafnað.**

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Deilt er um hvort orðmerkið THERM TECH sé skráningarhæft á grundvelli 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) fyrir ýmis eldföst, einangrandi, hita- og álagsþolin efni til notkunar í háhitaumhverfi og til hitavarðveislu í flokki 19.

Merki sem eingöngu teljast lýsandi uppfylla ekki skilyrði 13. gr. vml. Sama gildir um merki sem byggjast á algengum táknum eða orðasamböndum sem notuð eru í viðskiptum eða 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 allir 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.

Fallist er á þá niðurstöðu Einkaleyfastofunnar að orðmerkið THERM TECH teljist ekki sérkennandi fyrir þær vörur og þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir þar sem það lýsir mikilvægum eiginleikum þeirra. Orðhlutinn THERM er annars vegar forliður sem notaður er með ýmsum orðum til að merkja hita eða varma og hins vegar heiti nokkurra eininga um varmamagn, sbr. Ensk-íslenska orðabók Máls og menningar, útgefni árið 1999. Orðhlutinn TECH er sömuleiðis annað hvort orðliður sem notaður er til að merkja tækni eða stytting á enska orðinu “technical”, sbr. sömu heimild.

Skráning vörumerkis veitir eigenda þess einkarétt á viðkomandi vörumerki, sbr. 1. og 4. gr. vml. Vörumerkjarétturinn tekur eingöngu til skráningarháfra hluta merkis, sbr. 15. gr. vml. Ef enginn hluti merkis er skráningarháfur leiðir af sjálfu sér að merkið er óskráningarháft, sbr. orðalag 13. gr. vml., nema samsetning þess sé sérkennandi í sjálfu sér. Svo er ekki í umræddu tilviki. Orðasambandið “therm tech” samanstendur af tveimur lýsandi orðum sem tengjast vörum og þjónustu á sviði hita- og/eða varmataekni. Skráning orðmerkisins THERM TECH getur því ekki talist heimil skv. 13. gr. vml. fyrir eldföst, einangrandi, hita- og álagsþolin efni til notkunar í háhitaumhverfi og til hitavarðveislu í flokki 19 þar sem slík skráning gæfi til kynna að öðrum sem stunda viðskipti með slíkar vörur væri óheimilt að nota það orðasamband fyrir vörur sínar.

Áfrýjandi telur það brot á jafnræðisreglu 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 að Einkaleyfastofan hafi ekki samþykkt merki hans til skráningar þar sem önnur merki, sem hann telur sambærileg, hafi verið skráð af stofnuninni. Vert er að hafa í huga að Einkaleyfastofan verður að skoða hvert mál fyrir sig til að meta hvort það sé í samræmi við reglur vörumerkjalaganna. Hvert mál er sérstakt og geta ýmis önnur atriði en merkið eitt sér haft áhrif á skráningarháfi þess, t.d. notkun. Sömu sjónarmið gilda varðandi mat á einstökum skráningum sama merkis í öðrum ríkjum. Þær eru leiðbeinandi um skráningarframkvæmd annarra ríkja en hafa ekki sjálfkrafa áhrif á skráningarháfi merkjanna á Íslandi fremur en einstakar ákvarðanir íslenskra skráningaryfirvalda.

Orðmerki áfrýjanda THERM TECH samkvæmt vörumerkjaumsókn nr. 1967/2004 er því óskráningarhátt hér á landi fyrir þær vörur í flokki 19 sem óskað er skráningar fyrir. Ber því að staðfesta ákvörðun Einkaleyfastofunnar í þessu máli.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 30. nóvember 2005, um að hafna skráningu orðmerkisins THERM TECH samkvæmt vörumerkjaumsókn nr. 1967/2004 er staðfest.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnkt og Sigurður R. Arnalds dósent.

Málavextir:

Þann 26. júlí 2004 lagði áfrýjandi inn umsókn um skráningu vörumerkisins THERM TECH (orðmerki). Upphaflega var óskað skráningar fyrir vörur í flokki 1, en var síðan breytt í eftirtaldar vörur í flokki 19 með samkomulagi áfrýjanda og Einkaleyfastofunnar: Eldföst, einangrandi, hita- og álagsþolin efni (refractories), í múrsteinsformi og öllum öðrum formum, til notkunar í háhitaumhverfi og til hitavarðveislu, eldföst, einangrandi, hita- og álagsþolin efni (refractories) til byssugerðar og í úðaformi til húðunar; festanleg og laus eldföst, einangrandi, hita- og álagsþolin efni (refractories) til notkunar í háhitaumhverfi og til hitavarðveislu.

Með bréfi, dags. 12. janúar 2005, synjaði Einkaleyfastofan (ELS) skráningu merkisins með vísan til 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) á þeim grundvelli að orðið THERM væri forliður og þýddi hiti eða varmi, og orðið TECH væri stytting á orðinu “technical” sem þýddi m.a. tækni eða tæknilegur. Orðin THERM TECH gætu því þýtt VARMA TÆKNI og yrðu því að teljast lýsandi í skilningi vörumerkjalaga.

Með bréfi, dags. 14. mars 2005, andmælti umboðsmaður áfrýjanda niðurstöðu ELS og benti á að orðið THERM væri notað sjálfstætt í því tilviki sem um ræddi og væri það frumlegt út af fyrir sig. Þótt mörg orð væru til sem innihéldu orðhlutann THERM og vísuðu flest til hita væri hér um að ræða mjög sérhæfða vöru ætlaða fámennum

kaupendahópi, t.a.m. verksmiðjum og öðrum sérhæfðum kaupendum. Engin hættu væri á að kaupendur rugluðust. Orðið THERM í þessu sambandi væri fremur leiðandi en lýsandi, en slík merki væru tilvalin til skráningar. Sömu rök ættu við um orðið TECH. Skráning merkisins myndi ekki takmarka aðgang annarra að þeim fjölmörgu lýsingarorðum og öðrum orðum sem til væru með þessi orð hvert um sig sem hluta.

Svar ELS barst með bréfi, dags. 9. júní 2005. Þar benti stofnunin á að almennt væri ekki talið nægjanlegt að skeyta saman tveimur eða fleiri lýsandi orðum eða orðasamböndum til að þau öðluðust sérkenni í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. Það væri mat ELS að það sama gilti um tvo forliði sem væru lýsandi í skilningi ákvæðisins.

Með bréfi, dags. 9. ágúst 2005, andmælti umboðsmaður áfrýjanda enn þeirri afstöðu ELS að hið umdeilda merki væri óskráningarhæft. Hann benti á að í enskumælandi ríkjum, svo sem í Bretlandi og Bandaríkjunum, sem og hjá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) hefðu fjöldamörg merki verið skráð með orðinu THERM fyrir vörur sem tengjast varma. Hið sama gilti um orðið TECH. Þessu til staðfestu lagði umboðsmaður áfrýjanda fram gögn. Síðan sagði í greinargerðinni:

Það er alveg fráleitt að á Íslandi beri einkaleyfayfirvöldum að leggja til grundvallar annað mat á skráningarhæfi merkja samsettum úr orðunum THERM og TECH en gert er í þessum löndum. Tungumálið hér á landi er jú íslenska og þar af leiðandi eru merki á erlendum tungumálum sjálfkrafa sérkennandi hér. Gersamlega óeðlilegt væri að beita öðru mati um skráningarhæfi merkja en gert er í enskumælandi löndum hvað ensk orð varðar [...].

Þá tilgreindi umboðsmaður áfrýjanda ýmis merki sem skráð eru hjá Einkaleyfastofnuni sem hann taldi fyllilega sambærileg við merki áfrýjanda. Hann taldi það vera brot á grundvallarreglum stjórnsýslulaga um jafnrétti ef merki áfrýjanda fengist ekki skráð hér á landi.

Með bréfi, dags. 30. nóvember 2005, lýsti ELS þeirri afstöðu sinni að þau merki sem áfrýjandi hefði nefnt í bréfi sínu, dags. 9. ágúst 2005, og sem skráð væru hérlendis hefðu verið talin hafa nægjanlega sérkennilega heildarmynd og/eða þau hefðu ekki verið talin lýsandi fyrir tegund eða gæði þeirrar vöru eða þjónustu sem þau óskuðust skráð fyrir og hefðu því að mati ELS uppfyllt kröfur 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi miðað við þær vörur og þjónustu sem þau óskuðust skráð fyrir. Hvað varðar merki skráð erlendis þá tæki ELS ekki afstöðu til þess á hvaða forsendum

einkaleyfastofur annarra landa hefðu skráð tiltekin merki. Stofnunin ítrekaði loks þá afstöðu sína að hið áfrýjaða merki væri óskráningarhæft.

Áfrýjandi skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með áfrýjun, dags. 30. janúar 2006, og krafðist þess að henni yrði hrundið og lagt fyrir ELS að skrá merkið samkvæmt umsókninni, auk þess sem áfrýjanda yrði ákvarðaður hæfilegur málskostnaður úr hendi ELS. Í greinargerð áfrýjanda, dags. 20. maí 2006, sagði m.a.:

Vörumerkjarétturinn er staðbundinn og grundvöllur hans íslenskan og ekki útlendar tungur. Orðin THERM og TECH eru algerlega merkingarlaus á íslensku. Þau geta þegar af þessari ástæðu, hvort sem er hvort um sig eða saman, ekki talist skorta aðgreiningarhæfi eða verið lýsandi fyrir vörurnar, sem umsóknin nær til og er merkið fullkomlega frumlegt og hæft sem vörumerki hér á landi fyrir þær vörur, sem sótt er um. Ber þegar af þeirri ástæðu að hrinda ákvörðun ELS.

Umbj.vor hefur í svarbréfum sínum til ELS, [...] ítarlega gert grein fyrir því að merkið sé fullkomlega skráningarhæft, m.a. með vísan til fjölda WIPO skráninga, sem og breskra og bandarískra skráninga, en svo sem sjá má af vörulistum þessarra vörumerkjaskráninga er þar um að ræða margt sem fremur mætti segja að lýsandi væri fyrir hita og tækni en segja mætti um umsókn áfrýjanda, án þess það sé talið valda skorti á aðgreiningarhæfi eða sé lýsandi eða hindrandi að öðru leyti. ELS vísar til ensku varðandi niðurstöður sínar, sem áfrýjandi telur raunar ekki eiga við, en það er af og frá í því sambandi að á Íslandi eigi að gilda einhver allt önnur útlægging á þeirri tungu, en gildir í móturlandinu sjálfu, Englandi, og því landi öðru, sem enska er mest notuð, Bandaríkjunum. Tilvitnaðar skráningar frá ensku og bandarísku einkaleyfastofunum, sem aðeins eru brot af gríðarlegum fjölda skráninga í þessum löndum, sem byrja á eða innihalda "term" eða "tech" staðfesta að ekki verður um villst að merkið er skráningarhæft og að skilningur ELS um það er rangur. Því ber að ótvírætt að hafna mati ELS að merkið sé óskráningarhæft og hrinda þeirri ákvörðun að fella umsóknina úr gildi.

Þá nefndi umboðsmaður áfrýjanda að ELS hefði skráð fjöldamörg merki sem innihéldu orðhlutana THERM eða TECH og sem væru fordæmisbindandi fyrir þetta mál.

Umboðsmaður áfrýjanda sagði svo:

Skírskotun til þeirra fordæmisbindandi skráninga hefur ELS [...] einungis svarað með þeirri almennu athugasemd að við fyrri skráningar hafi heildarmyndin verið talin nægjanlega sérkennandi. Eins og sjá má af þeim merkjum sem áfrýjandi vísar til eru engin rök til að beita öðru mati um merki áfrýjanda, það er í engu frekar lýsandi eða haldið skorti á aðgreiningarhæfi en hin tilvitnuðu (og fjöldi annarra ótilvitnaðra er fram koma við leit af vef ELS [...]) og er ekki stætt á öðru en að játa áfrýjanda rétt til jafns við umsækjendur greindra skráninga að fá merki sitt skráð og af þessum ástæðum einnig ber að hafna að um skort á skráningarhæfi sé að ræða og hrinda þeirri ákvörðun ELS að fella umsóknina úr gildi.

Umboðsmaður áfrýjanda telur alveg ljóst að merkið sé engan veginn óskráningarhæft, hvorki almennt né með tilliti til vörulistans, það sé engin slík skírskotun í honum til vörunnar að hindri skráningu hér á landi. Í því sambandi vísar hann almennt til Evrópuréttar og fordæma Evrópudómstólsins (ECJ), og þess að ekki verði beitt við

skráningu hér öðrum sjónarmiðum en innan EES, svo frjáls flutningur vöru verði eigi torveldaður. Hann lagði fram gögn um skráningu merkisins hjá OHIM, í Noregi og í Japan og sagði þau gögn og framangreind rök gerðu það algerlega ljóst að merki áfrýjanda væri skráningarhæft. Loks vísaði umboðsmaður áfrýjanda til fyrri röksemda sinna í bréfum til ELS og krafðist þess að áfrýjunarnefnd hnekkti ákvörðun Einkaleyfastofu um að fella umsóknina úr gildi.

Í greinargerð ELS, dags. 12. júlí 2006, rakti stofnunin málavexti og ákvæði 1. mgr. 13. gr. vml. og túlkun hennar. Þá sagði í greinargerð ELS:

Vörumerkjaumsókn nr. 1967/2004 er orðmerkið THERM TECH. 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. Orðmerkið THERM TECH óskast skráð tiltekna vörur í flokki 19, eins og áður segir. Fyrri hluti merkisins, orðið THERM, er forliður á ensku og merkir samkvæmt ensk-íslenskri orðabók varma-, eða hita-. Seinni hluti merkisins, TECH, er, samkvæmt ensk-íslenskri orðabók, stytting enska orðsins technology sem þýðir tækni á íslensku. Í ljósi framangreinds verður að telja að eðlileg þýðing orðasambandsins THERM TECH gæti verið "varmataekni" eða "hitataekni".

Eins og fram hefur komið teljast merki sem m.a. gefa til kynna eiginleika vöru, ekki hafa nægjanlegt sérkenni, sbr. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Verður að telja að orðasambandið THERM TECH sé sérstaklega til þess fallið að lýsa ástandi eða eiginleikum þeirra tilteknu vara í flokki 19 sem merkinu er ætlað að auðkenna.

Með tölvupósti, dags. 14. maí 2007, óskaði umboðsmaður áfrýjanda eftir að senda inn viðbótargreinargerð í málinu. Hún barst með bréfi, dags. 2. ágúst 2007. Þar sagði að athugasemdum og rökum í greinargerð ELS væri alfarið hafnað. Enginn grundvöllur væri til að fella umsókn áfrýjanda úr gildi. Merkið væri mjög svo vel aðgreiningarhæft og ekki á neinn þann hátt lýsandi að skráning væri hindruð, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml., sem ELS vísaði til, eða annars, og áfrýjandi ætti fullan rétt til skráningar merkisins. Þá sagði í viðbótargreinargerð umboðsmanns áfrýjanda:

Áfrýjandi á að auki fullan rétt til skráningar þessa merkis á jafnréttisgrundvelli við eigendur þeirra fjöldamörgu sambærilegu skráninga, sem tíundaðar hafa verið af hálfu áfrýjanda. Hefur Einkaleyfastofan um það misrétti, að hafna umsókn áfrýjanda, það eitt fram að færa, að merkin hafi þótt uppfylla kröfur 13. gr. vml., á þeim tíma sem þau voru skráð, sem er gersamlega ófullnægjandi og marklaust, og eru fyrri sambærilegar skráningar bindandi fyrir skráningaryfirvöld við afgreiðslu umsóknar áfrýjanda. Eftir tilkomu umsóknar áfrýjanda og um það leyti sem hún var lögð inn, hefur Einkaleyfastofan að auki skráð sambærileg merki og leggur áfrýjandi fram, því til staðfestingar, [...] útskrift af skráningum [...] og er skráningaryfirvöldum, með vísan til þessa, ekki stætt á að andæfa umsókn áfrýjanda.

Einkaleyfastofan hefur í ýmsum ákvörðunum sínum að undanförmu, eins og við á um þetta merki, gengið of langt í að andæfa skráningarhæfi merkja með vísan til 13. gr. vml., sbr. nýlega úrskurði áfrýjunarnefndar í málunum nr. 8 og 11/2005 og vísast til þessara úrskurða til frekari stuðnings kröfum áfrýjanda.

Viðbótargreinargerð ELS barst með bréfi, dags. 16. september 2007. Þar sagði að stofnunin teldi öll þau merki sem umboðsmaður áfrýjanda hefði bent á í greinargerð sinni hafa til að bera nægjanleg sérkenni gagnstætt merkinu THERM TECH sem nærtækast væri að þýða HITA TÆKNI, sem yrði að telja lýsandi fyrir þær vörur sem merkið óskaðist skráð fyrir. Stofnunin ítrekaði síðan að hún notaði sömu mælistiku til að meta skráningarhæfi merkja og önnur skráningaryfirvöld. Hins vegar væri það sjálfstætt mat skráningaryfirvalda í hverju landi hvort merki uppfylltu skilyrði laganna um sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Nefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 24. september 2007.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Sigurður R. Arnalds

Rétt endurrit staðfestir: