

Ár 2000, fimmtudaginn 10. febrúar, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd í vörumerkja- og einkaleyfamálum á skrifstofu formanns nefndarinnar að Vegmúla 3, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 1/1999:

Sigurjónsson & Thor ehf.
f.h.AudioNord Danmark
A/S,
Danmörku□□□□□□□□
vegna
vörumerkjaumsóknar nr.
2071996

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Með bréfi, dags. 19. maí 1999, áfrýjaði Sigurjónsson & Thor ehf. til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofunnar frá 19. apríl 1999 um að hafna skráningu á merkinu DALI samkvæmt umsókn áfrýjanda nr. 207/1996 fyrir eftirfarandi vörur í flokki 9: hátalarar, magnarar, tónjafnarar, víxlsíur í hátalara, útvörp, segulbandstæki, plötuspilarar, geislaspilarar, sjónvarpstæki, myndbandstæki, fjarstýringar og rafrásir til að mynda þrívíð hljóðsvið í hljóð- og myndkerfum.

Áfrýjandi krefst þess að ákvörðun Einkaleyfastofunnar verði hrundið og að lagt verði fyrir Einkaleyfastofuna að skrá merkið DALI.

I

Áfrýjandi lagði inn ofangreinda umsókn 8. febrúar 1996. Einkaleyfastofan tjáði áfrýjanda í bréfi 15. ágúst 1996 að stofnunin teldi merkið óskráningarhæft með vísun til 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 þar sem það vísaði til spænska listmálarans Salvador Dali, er fæddur var 1904 og lést 1989.

Með bréfi frá 9. apríl 1997 gerði áfrýjandi athugasemdir við afstöðu Einkaleyfastofunnar. Hann kvað merki sitt, DALI, skammstöfun á Danish Audiophile Loudspeaker Industries. Það hefði verið skráð í nokkrum ríkjum, m.a. í Noregi og Svíþjóð án andmæla. Taldi áfrýjandi að spænski listmálarinn hefði verið þekktur sem Salvador Dali en ekki sem Salvador eða DALI.

Með bréfi 9. maí 1997 greindi Einkaleyfastofan áfrýjanda frá því að afstaða stofnunarinnar væri óbreytt. Með bréfinu fylgdi listi með niðurstöðu leitar á Netinu, þar sem beðið var um síður sem innihalda "DALI". Tók stofnunin fram að hér á landi væri líklegra að almenningur tengdi merkið DALI við hinn fræga listmálara en við fyrirtæki umsækjanda, sem ef til vill væri þekkt í Svíþjóð og Noregi. Jafnframt tók stofnunin fram að hefði merki umsækjanda verið notað hér á landi og væri orðið vel þekkt óskaði hún eftir upplýsingum um það.

Í bréfi, dags. 28. maí 1997, færði áfrýjandi rök fyrir því að spænski listmálarinn væri þekktari undir báðum nöfnum sínum, SALVADOR DALI en sem DALI og lagði fram þeirri fullyrðingu til stuðnings ljósrít úr ritum um málarann og blaðagreinar úr Morgunblaðinu. Áfrýjandi færði fram skýringar á 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 og taldi að ekki bæri að hafna skráningu merkis á grundvelli þessa ákvæðis nema hafið væri yfir vafa að með merkinu væri átt við ákveðinn mann. Taldi áfrýjandi fráleitt að hafna skráningu á merkinu DALI með vísan til ákvæðisins þar sem það vísi ekki til tiltekins manns.

Í bréfi, dags. 2. júlí 1997, fjallaði Einkaleyfastofan um mat á því hvort merkið DALI vísi til tiltekins manns eða ekki. Telur stofnunin að sérkenni nafnsins skipti hér máli. DALI sé ekki þekkt sem mannsnafn hér á landi en sé hins vegar þekkt sem mannsnafn í Danmörku og Finnlandi. Því sé líklegra að það sé tengt við ákveðinn mann hér á landi en þar.

Í bréfi, dags. 3. september 1997, ítrekaði áfrýjandi þá skoðun sína að 4. tl. 1. mgr. 14. gr. eigi ekki við nema ljóst sé að með merki sé átt við tiltekinn mann. Einnig setti hann fram þá skoðun að í öllu falli ætti við það ákvæði þessa töluliðar að þó megi skrá merki sem feli í sér eitthvað sem vísi til tiltekins manns, sé hann löngu látinn. Salvador Dali sé örugglega orðinn hluti af listasögunni þrátt fyrir að aðeins 7 ár séu liðin frá láti hans. Loks bendir áfrýjandi á að í vörumerkjaskrá séu skráð nokkur vörumerki sem séu mannsnöfn og tiltekur m.a. skráningar nr. 289/1992 og 507/1992, MADONNA; nr. 434/1982, MUNCH; nr. 612/1988 ZAPPA; nr. 630/1993 ELVIS og nr. 447/1986 og 34/1989, BOGART. Vegna jafnræðisreglu stjórnarsýslulaga beri vegna þessara skráninga, sér í lagi skráningar nr. 612/1988, ZAPPA, að skrá merki áfrýjanda. Í bréfi áfrýjanda var upplýst að merki hans, DALI, hefði verið skráð í Danmörku hinn 11. ágúst 1997 og tekið fram að dráttur á skráningu þess skýrðist af því að leita hefði þurft samþykkis aðila er bar þetta nafn.

Einkaleyfastofan svaraði sjónarmiðum áfrýjanda í bréfi 11. mars 1998. Tók stofnunin fram að mismunandi afstaða skráningaryfivalda í ríkum Norðurlandanna skýrðist af ólíku tungumáli, málfari og skilningi og því að markaðsaðstæður gætu verið ólíkar. Skoðun áfrýjanda á því hvenær líta beri á einstakling sem löngu látinn í skilningi 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga er mótmælt og tekið fram að í fræðiritum sé almennt miðað við lengri tíma en áfrýjandi kýs að gera. Upplýsti stofnunin að sótt hefði verið um vörumerkið SALVADOR DALI hinn 17. júlí 1995 og hefði það verið auglýst til andmæla í 1. tölublaði 1998 þar sem heimild hafi legið fyrir frá listamanninum Salvador Dali frá árinu 1987. Var áfrýjanda gefinn lokafrestur til 11. maí 1998 til að sýna fram á heimild til notkunar merkisins DALI.

Nokkur frekari bréfaskipti urðu milli áfrýjanda og Einkaleyfastofunnar á tímabilinu 17. mars 1998 til 19. apríl 1999. Hafði áfrýjandi uppi fyrirspurnir til stofnunarinnar og athugasemdir við málsmeðferð. Kom fram mismunandi skilningur áfrýjanda og stofnunarinnar á því hvenær stofnunin hefði látið í ljós við áfrýjanda að ákvörðun um synjun skráningar væri endanleg. Í bréfi stofnunarinnar, dags. 19. apríl 1999, kom fram að þar sem stofnunin vildi síst af öllu takmarka rétt áfrýjanda til áfrýjunar myndi hún líta svo á að endanleg ákvörðun um að hafna skráningu merkisins með vísan til 4. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968 lægi fyrir með því bréfi.

II

Greinargerð áfrýjanda til áfrýjunarnefndar er dagsett 19. maí 1999. Hann vísaði um málsástæður til þeirra bréfaskipta við Einkaleyfastofnuna, sem áður hafa verið rakin, en tiltók sérstaklega þessi atriði:

Af skrifum norrænna fræðimanna og greinargerð með lögum nr. 47/1968 um vörumerki megi ráða að einungis eigi, að hafna skráningu með vísan til 4. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna ef ljóst sé að merki vísi til ákveðins manns. Þurfi að vera hafið yfir vafa að neytendur tengi vörumerkið við þennan mann. Vörumerkið DALI hafi verið skráð í Danmörku, Noregi, Svíþjóð, Finnlandi, Austurríki, Þýskalandi, Stóra-Bretlandi og Benelúx- löndunum. Einkaleyfastofan hafi ekki rökstutt á fullnægjandi hátt hvers vegna neytendur á Íslandi ættu frekar að tengja merkið DALI við listamanninn Salvador Dali en neytendur í þessum ríkjum. Jafnræðisregla hafi ekki verið virt þar sem mörg vörumerki, er skráð eru hér á landi, vísi til þekktra einstaklinga.

Í geinargerð sinni gerir áfrýjandi athugasemdir við málsmeðferð hjá Einkaleyfastofu og telur að synjun skráningar hafi í upphafi verið illa rökstudd. Við greinargerðum áfrýjanda hafi verið brugðist með nýjum ástæðum fyrir höfnun, sem hann hafi þurft að svara.

III

Greinargerð Einkaleyfastofunnar til áfrýjunarnefndar er dagsett 9. ágúst 1999. Stofnunin telur að í málinu sé ekki deilt um á hvern hátt beri að skýra 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 heldur sé deilt um hvort merki áfrýjanda vísi til tiltekinns manns eða ekki. Að mati stofnunarinnar vísi merkið til listmálarans Salvador Dali en áfrýjandi telji svo ekki vera. DALI sé nafn, sem ekki líkist íslenskum nöfnum og skeri sig frá mannanöfnum hér á landi. Á öðrum Norðurlöndum séu hins vegar notuð eftirnöfn, sum svipuð heitinu DALI. Um jafnræðisreglu stjórnsýslulagana er tekið fram að hún hindri ekki almennar breytingar í stjórnsýsluframkvæmd. Einnig sé það viðurkennd regla í stjórnsýslurétti að jafnræðisreglan veiti mönnum ekki tilkall til neins þess, sem ekki samrýmist lögum. Um málsmeðferð bendir stofnunin á að í bréfi stofnunarinnar, dags. 15. ágúst 1996, þar sem synjun um skráningu var fyrst færð fram, hafi verið vísað til þess lagaákvæðis, sem um ræðir og gerð grein fyrir því hvers vegna talið væri að ákvæðið ætti við um merki áfrýjanda. Vegna mótmæla áfrýjanda hafi verið þörf á frekari útfærslu rökstuðnings án þess að málsástæður breyttust. Þess hafi ávallt verið gætt að áfrýjandi fengi að tjá sig og koma að gögnum.

IV

Áfrýjandi óskaði að koma á framfæri við áfrýjunarnefndina athugasemdum við greinargerð Einkaleyfastofunnar. Eru þær settar fram með bréfi 28. september 1999, þar sem ítrekað er að ákvörðun stofnunarinnar hafi ekki verið rökstudd.

Nefndin veitti Einkaleyfastofunni frest til 18. október 1999 til að koma á framfæri athugasemdum við bréf áfrýjanda en slíkar athugasemdir bárust ekki. Var málið endanlega tekið til úrskurðar á fundi nefndarinnar 13. janúar 2000.

V

Niðurstaða:

Samkvæmt 4. tl. 14. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki má ekki skrá merki ef í því felst eitthvað sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við nafn annars manns enda sé ekki átt við löngu látna menn. Erlend mannanöfn geta notið verndar samkvæmt þessu ákvæði á sama hátt og íslensk nöfn.

Orðið DALI kemur ekki fyrir sem heiti í íslenskri tungu og er heldur ekki þekkt skammstöfun í íslensku. Ekki liggur heldur fyrir að hér á landi hafi orðið verið í notkun sem vörumerki. Orðið virðist ekki að finna í nýlegum íslenskum alfræðiorðabókum en nafnið á spænska listmálaranum Salvador Dalí kemur þar hins vegar fyrir.

Í 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er að finna takmörkun á því hvaða merki megi skrá sem vörumerki. Slíkar takmarkanir verður almennt að skýra þröngt í ljósi þeirra hagsmuna, sem vörumerkjaeigendur hafa af því að fá vörumerki sitt skráð með sama hætti hér á landi og í öðrum nálægum löndum og mörkuðum. Verður því að vera rík ástæða til að ætla að almenningur tengi vörumerki við mannsnafn til þess að hægt sé að beita 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. þannig að hafna beri skráningu.

Í því máli, sem hér er til umfjöllunar, verða ekki taldar líkur á því, að neytendur á Íslandi telji að skammstöfunin DALI vísi til listamannsnafnisins Salvador Dalí. Stendur því 4. tl. 1. mgr. 14. gr. ekki í vegi fyrir skráningu vörumerkisins.

Jóhann H. Níelsson, hrl. og Sólveig Ólafsdóttir, lögfræðingur, kveða upp úrskurð þennan.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar um að synja skráningu á merki áfrýjanda DALI samkvæmt umsókn nr. 207/1996 er hrundið og er lagt fyrir Einkaleyfastofuna að auglýsa merkið samkvæmt 20. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki.

Jóhann H. Níelsson

Sólveig Ólafsdóttir

Sératkvæði Erlu S. Árnadóttur

Samkvæmt 4. tl. 14. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki má ekki skrá merki ef í því felst eitthvað sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við nafn annars manns enda sé ekki

átt við löngu látna menn. Erlend mannanöfn geta notið verndar samkvæmt þessu ákvæði á sama hátt og íslensk nöfn.

Orðið DALI kemur ekki fyrir sem heiti í íslenskri tungu og er heldur ekki þekkt skammstöfun í íslensku. Ekki liggur heldur fyrir að hér á landi hafi orðið verið í notkun sem vörumerki. Orðið er ekki að finna í nýlegum íslenskum alfræðiorðabókum nema sem nafn hins þekkta spænska listmálara, Salvador Dali. Telja má öruggt að almenningur hér á landi tengi orðið DALI fyrst og fremst við þann mann og að merkið DALI gefi tilefni til að ætla að átt sé við hann.

Íslensk einkaleyfayfirvöld meta hvort merki uppfylli skilyrði fyrir því að vera skráð hér á landi. Einkaleyfastofan hefur rökstutt hvers vegna stofnunin taldi merki áfrýjanda, DALI ekki skráningarhæft hér á landi. Íslensk yfirvöld hafa í fæstum tilfellum þekkingu á stöðu orðs eða merkis innan tungumála annarra þjóða. Á íslenskum einkaleyfayfirvöldum hvílir ekki skylda til að rökstyðja hvers vegna merki, sem hafnað er að skrá hér á landi, kann að vera skráð í öðrum ríkjum.

Ég fellst á það með meirihluta nefndarinnar að þegar merki felur í sér nafn á erlendum manni verði að fara varlegar í að taka tillit til hagsmuna þess einstaklings heldur en þegar um ræðir nafn á íslenskum einstaklingi. Ég tel hins vegar að listmálarinn Salvador Dali sé það þekktur hér á landi að ekki beri að beita slíkri takmörkun við meðferð umsóknar um merkið DALI.

Tel ég því með vísun til 4. tl. 1. mr. 14. gr. laga nr. 47/1968 að staðfesta beri ákvörðun Einkaleyfastofunnar um skráningu merkis áfrýjanda, DALI, samkvæmt umsókn nr. 207/1996 og að úrskurðarorð ætti að hljóða svo:

Úrskurðarorð:

Staðfest er ákvörðun Einkaleyfastofunnar um að synja um skráningu á merki áfrýjanda, DALI, samkvæmt umsókn nr. 207/1996.

Erla S. Árnadóttir