

Ár 2004, miðvikudaginn 14. janúar, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík

Fyrir var tekið:

**Mál nr. 3/2003.**

**Gústaf Þór Tryggvason hrl., f.h.  
Michelin & Cie, Frakklandi**

**gegn**

**Einkaleyfastofunni**

**vegna**

**umsóknar um skráningu  
vörumerkisins HI-CONTROL  
(orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning  
nr. 713 697**

Kveðinn var upp svofelldur

*ú r s k u r ð u r:*

Deilt er um hvort orðmerkið HI-CONTROL sé skráningarhæft á grundvelli 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) fyrir þrýstiloftshjólbarða og aðrar nánar tilgreindar vörur tengdar hjólbörðum í flokki 12.

Almennt er vitað og viðurkennt að gæði hjólbarða og áferð þeirra hefur áhrif á hversu auðvelt eða erfitt er að stjórna ökutæki. Orðasambandið HI-CONTROL verður því að teljast lýsa þeim eiginleikum hjólbarða og tengdra vara, þ.e. að veita ökumanni mikla stjórn við akstur þess ökutækis sem hjólbarðarnir eru notaðir á. Slík lýsing á ástandi og eiginleikum hjólbarða og álíkra vara verður að teljast þess eðlis að öllum sem stunda viðskipti með slíkar vörur verði að vera heimilt að nýta hana. Í þessu sambandi skiptir ekki máli að orðin eru á ensku. Enska er eitt af höfuðtungumálum veraldar og Íslendingar hafa almennt gott vald og skilning á því tungumáli. Ekki skiptir heldur máli að notuð er styttingin HI í stað orðsins HIGH enda er sú stytting almennt þekkt og kemur m.a. fram í viðurkenndum orðabókum.

Skráning vörumerkis veitir eigenda þess einkarétt á viðkomandi vörumerki, sbr. 1. og 4. gr. vml. Vörumerkjarétturinn tekur eingöngu til skráningarhæfra hluta merkisins, sbr. 15. gr. vml. Ef enginn hluti merkisins er skráningarhæfur leiðir af sjálfu sér að merkið er óskráningarhæft, sbr. orðalag 13. gr. vml., nema samsetning þess sé sérkennandi í sjálfu sér. Slíkt telst ekki vera fyrir hendi í umræddu tilviki. Orðasambandið “high control” er algengt í almennu máli enskumælandi manna og er m.a. notað til að lýsa því

ástandi þegar einhver hefur mikla stjórn á einhverju. Notkun bandstriks á milli orðanna breytir engu í því sambandi. Skráning orðmerkisins HI-CONTROL getur því ekki talist heimil skv. 13. gr. vml. fyrir hjólbarða og svipaðar vörur í flokki 12 þar sem slík skráning gæfi til kynna að öðrum sem stunda viðskipti með slíkar vörur væri óheimilt að nota það orðasamband fyrir vörur sínar.

Ekki er sótt um orðmerkið MICHELIN HI-CONTROL og því ekki tekin afstaða til skráningarhæfi þeirrar samsetningar.

Sömuleiðis breytir (óstaðfest) staðhæfing umboðsmanns áfrýjanda um að merkið “hicontrol” sé skráð í Bretlandi í flokkum 9 og 11 engu um niðurstöðu málsins. Í fyrsta lagi er um skráningu í aðra vöruflokka að ræða en í fyrirbyggjandi máli auk þess sem engar upplýsingar eru lagðar fram um hvaða tilteknu vörur skráningin tekur til, sbr. 4., 12. og 16. gr. vml. Í öðru lagi taka skráningaryfirvöld í hverju ríki fyrir sig sjálfstæðar ákvarðanir um skráningu merkja í samræmi við lög og reglur þess ríkis og aðstaðum að öðru leyti í hverju máli fyrir sig.

Orðmerki áfrýjanda HI-CONTROL skv. alþjóðaskráningu nr. 713 697 er því óskráningarhæft hér á landi fyrir þær vörur í flokki 12 sem óskað er skráningar fyrir. Ber því að staðfesta ákvörðun Einkaleyfastofunnar í þessu máli.

#### *Ú r s k u r ð a r o r ð:*

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 17. janúar 2003, um að hafna skráningu alþjóðamerkisins nr. 713 697 HI-CONTROL (orðmerki), er staðfest.

-----  
Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Margrét Sigurðardóttir hdl. og Sigurður R. Arnalds hdl.

#### *Málavextir:*

##### I.

Með bréfi dags. 4. júní 1999 tilkynnti Alþjóðahugverkastofnunin að áfrýjandi óskaði þess að alþjóðaskráning sín nr. 713 697, orðmerkið HI-CONTROL, öðlaðist gildi hér á landi fyrir þrýstiloftshjólbarða og aðrar nánar tilgreindar vörur tengdar hjólbörðum í flokki 12. Með bréfi, dags. 22. febrúar 2000, tilkynnti Einkaleyfastofan Alþjóðahugverkastofnuninni að alþjóðaskráning áfrýjanda nr. 713 697 teldist ekki skráningarhæf þar sem orðmerkið væri lýsandi fyrir ástand þeirra vara sem sótt væru um skráningu fyrir í flokki 12, sbr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Áfrýjanda var gefinn frestur til 22. júní 2000 til að biðja um endurskoðun á ákvörðun Einkaleyfastofunnar.

Umboðsmaður áfrýjanda bað um slíka endurskoðun með bréfi dags. 16. júní 2000 og bað jafnframt um frest til að skila greinargerð. Greinargerð hans barst með bréfi, dags. 4. september 2000. Þar segir: “Merki það sem hér um ræðir, er til nota á Michelin hjólbörðum ákveðinnar tegundar. Michelin nafnið kemur alltaf fram á hjólbörðum til

viðbótar. Þannig er ljóst að merkið er frábrugðið. Nafngiftin er ákveðin upphrópun, en lýsir gæðum dekkjanna (sic). Nýlega hefur verið skráð vörumerkið “WARNER’S IN CONTROL” og ekki vafi að hægt er að benda á fleiri slík.”

Einkaleyfastofan svaraði með bréfi, dags. 20. september 2001. Þar segir: “Orðasambandið HI-CONTROL gefur til kynna almenna lýsingu á vörunni, eiginleikum hennar eða gæðum. Orðhlutinn HI er algeng stytting á enska orðinu “high” sem merkir m.a. “á háu stigi” eða “háþróaður”. Orðið CONTROL merkir m.a. “stjórn”, “stýring”, “vald” eða “umráð”. Orðasambandið HI-CONTROL hefur þannig merkingu sem verður að teljast lýsandi fyrir gæði eða eiginleika þeirrar vöru sem merkinu er ætlað að auðkenna í flokki 12 og fullnægir þar með ekki kröfum vörumerkjalaganna um sérkenni sbr. 1. mgr. 13. gr. Auk þess segir í greinargerð með frumvarpi til vörumerkjalaga, í athugasemdum um 13. gr., að ekki verði talið réttmætt að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru. Það er jafnframt mat Einkaleyfastofunnar að merkið WARNER’S IN CONTROL ... sé ekki sambærilegt ofangreindu HI-CONTROL merki. Merkið WARNER’S IN CONTROL er skráð fyrir ýmiskonar fatnað í flokki 25. Þannig er merking orðanna ekki eins lýsandi fyrir gæði og eiginleika þeirrar vöru sem merkið er skráð fyrir. Þar að auki gefur fremsti orðhluti þess merkis, WARNER’S, því sérkenni sem merki umbjóðanda yðar skortir.”

Umboðsmaður áfrýjanda fékk frest til að koma að frekari athugasemdum og til að leiðrétta mistök í greinargerð sinni. Sú leiðrétting barst Einkaleyfastofunni með bréfi umboðsmanns áfrýjanda, dags. 27. desember 2001. Þar segir að það hafi verið ritvilla þegar sagt var í upphaflegri greinargerð að merkið væri lýsandi fyrir gæði dekkjanna. Svo sé ekki heldur þvert á móti, það sé einfaldlega nafngift sem segi ekkert. Jafnframt voru talin upp nokkur ríki þar sem vörumerki áfrýjanda er skráð.

Endanleg ákvörðun Einkaleyfastofunnar kom fram í bréfi stofnunarinnar til áfrýjanda, dags. 17. janúar 2003. Voru þar endurtekin rök þau eru komu fram í bréfi stofnunarinnar, dags. 20. september 2001. Ennfremur var á það bent að merkinu hafi einnig verið hafnað í Bretlandi.

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar var áfrýjað af umboðsmanni áfrýjanda með bréfi, dags. 13. mars 2003. Í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda, dags. 23. maí 2003, er þess krafist að ákvörðun Einkaleyfastofunnar frá 17. janúar 2003 verði hrundið. Þar segir að áfrýjandi, Michelin, búi til ýmsar tegundir hjólbarða og þurfi því að nota mismunandi auðkenni til að auðvelda viðskiptavinum og starfsmönnum áfrýjanda að aðgreina mismunandi hjólbarða. Nafngiftin HI-CONTROL muni ávallt vera notuð með heiti áfrýjanda. Því er mótmælt að orðmerkið sé lýsandi og að það skorti nægilegt sérkenni. Nafngiftin segi ekkert um gæði eða eiginleika hjólbarðanna. Því er haldið fram að sú ályktun Einkaleyfastofunnar að merkið lýsi eiginleikum hjólbarðanna “... því að hafa stjórn eða umráð á ökutækinu” sé langsótt, slitin úr samhengi við tilgang með skráningu vörumerkisins og án rökstuðnings. Áfrýjandi telur að merki sitt sé nægilega sérkennandi til að almenningur muni festa sér það í minni sem auðkenni á ákveðinni tegund hjólbarða frá Michelin. Meginmarkmiðið með notkun þess er að “...auka jafnt sem auðvelda söluna á tiltekinni tegund hjólbarða” en ekki að helga sér

almenna lýsingu á vöru. Umboðsmaður áfrýjanda telur jafnframt upp ýmis önnur vörumerki sem áfrýjandi hefur fengið skráð í sama tilgangi, þ.e. merkin DYNAMIC, GRIPSTAR, CROSSER og NEWLIFE. Að lokum upplýsir umboðsmaður áfrýjanda að vörumerkið “hi-control” er skráð sem orðmerki í vöruflokkum 9 og 11 í Bretlandi.

Í greinargerð Einkaleyfastofunnar til áfrýjunarnefndarinnar, dags. 15. ágúst 2003, kemur eftirfarandi fram:

“Alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. 713697 sem óskast skráð hér á landi er orðmerkið HI-CONTROL. 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 HI-CONTROL óskast skráð fyrir þrýstiloftshjólbarða og loftslöngur fyrir hjól farartæki og rúllandi fleti til að endursóla hjólbarða í flokki 29 (sic). Fyrri hluti merkisins, orðið HI, er gjarnan notað sem óformleg stytting enska orðsins “high” sem samkvæmt ensk-íslenskri orðabók merkir m.a. á háu stigi eða háþróaður. Í því sambandi skal bent á að orðasamböndin “hi-tech” og “hi-fi” er að finna í orðabók Merriam-Webster sem viðurkennda styttingu á orðasamböndunum “high-tech” og “high-fidelity”. Seinni hluti merkisins, CONTROL, merkir m.a. , samkvæmt ensk-íslenskri orðabók, stjórn, stýring, vald eða umráð. Í ljósi framangreinds verður að telja að eðlileg þýðing orðasambandsins HI-CONTROL gæti verið “styrk stjórn” eða “mikil stjórn”.

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 HI-CONTROL sé sérstaklega til þess fallið að lýsa ástandi eða eiginleikum þeirra tilteknu vara í flokki 12 sem merkinu er ætlað að auðkenna. Þá er mjög líklegt að ætla að slíkt orðasamband geti verið notað almennt til að lýsa eiginleikum hjólbarða og annarra þeirra vara sem merkið óskast skráð fyrir í flokki 12. Í greinargerð áfrýjanda er m.a. fjallað um vörumerkið HI-CONTROL í tengslum við auðkenningu, MICHELIN. Ekki er fallist á að sú umfjöllun tengist á nokkurn hátt skráningarháfi vörumerkisins HI-CONTROL, þar sem einungis er sótt um skráningu á orðmerkinu HI-CONTROL.”

Málið var tekið til meðferðar hjá áfrýjunarnefndinni í framhaldi af því að greinargerð frá varnaraðila barst og tekið til úrskurðar þann 9. janúar 2004.

Rán Tryggvadóttir

Margrét Sigurðardóttir

Sigurður R. Arnalds

Rétt endurrit staðfestir: