

Ár 2003, fimmtudaginn 7. ágúst, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Hallveigarstíg 1, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 12/2002.
Sigurjónsson & Thor
ehf. f.h. Volkswagen
Aktiengesellschaft,
Þýskalandi
gegn
Einkaleyfastofunni
vegna synjunar á
alþjóðlegri
vörumerkjaskráningu
nr. 713 214, 3L.

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Vörumerki það sem alþjóðaskráning nr. 713 214 tekur til samanstandur af einum bókstaf og einum tölustaf, 3L. Einkaleyfastofan hefur með ákvörðun sinni, dags. 19. september 2002, hafnað skráningu þess á þeim grundvelli að það skorti sérkenni og aðgreiningareiginleika, sbr. 1. mgr. 2. gr. og 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml).

Í íslenskum vörumerkjalögum er ekki lengur að finna bann við skráningu óstílfærðra merkja sem samanstanda af bókstöfum eða tölustöfum. Bann við skráningu slíkra merkja í eldri vörumerkjalögum nr. 47/1968 var afnumið með breytingalögum nr. 67/1993 sem tóku gildi 1. janúar 1994. Var sú breyting gerð vegna aðildar Íslands að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið (EES) til samræmis við ákvæði 65. gr. samningsins og XVII. viðauka, þar sem vitnað er í tilskipun nr. 89/104/EBE frá 21. desember 1988 um samræmingu löggjafar aðildarríkja Evrópusambandsins varðandi vörumerki. Í athugasemdum með frumvarpi til laga nr. 67/1993 segir:

“Samkvæmt EES-samningnum er ekki gert ráð fyrir að vörumerki aðildarríkjanna verði að öllu leyti samræmd, en breytingar þær, sem lagðar eru til í frumvarpinu, takmarkast við þau atriði í gildandi lögum sem beinlínis gætu torveldað fjálsta flutninga vöru og þjónustu milli aðildarríkja EES.”

Um afnám banns við skráningu óstílfærðra merkja sem samanstanda af bókstöfum eða tölustöfum segir í athugasemdum með 6. gr. frumvarpsins:

“Breytingin felur í sér að vikkaðar eru frá gildandi lögum heimildir til að skrá bókstafi og tölustafi sem vörumerki. Slík auðkenni þurfa þó áfram að uppfylla almenn skilyrði laganna um aðgreiningarhæfi. Við mat á því hvort merki af þessu tagi hafi nægilegt sérkenni getur markaðsfesta skipt verulegu máli.”

Breytingin sem gerð var á eldri vörumerkjalögum með lögum nr. 67/1993 breytti í raun ekki skráningarframkvæmd Einkaleyfastofunnar eins og rakið er í úrskurði áfrýjunarnefndarinnar nr. 2/2000 um þriggja bókstafa merkið DSE. Niðurstaða nefndarinnar í því máli var að þriggja stafa merki gætu í sjálfu sér uppfyllt kröfur vörumerkjalaga um skráningarhæfi.

Áfrýjunarnefndin hefur síðan haft til umfjöllunar skráningarhæfi tveggja stafa merkis, sbr. úrskurð hennar í áfrýjunarmáli nr. 6/2001 um alþjóðamerkið T1. Þar var niðurstaða nefndarinnar sú að tveggja tákna merki uppfylltu ekki sjálfkrafa kröfur um skráningarhæfi heldur þyrfti annað að koma til, t.d. markaðsfesta eða sérstök stílfærsla merkisins. Svo var ekki um að ræða í því máli og því staðfest sú ákvörðun Einkaleyfastofunnar um að hafna skráningu þess merkis. Áfrýjandi í þessu máli telur að endurskoða beri úrskurð nefndarinnar í ljósi breyttrar skráningarframkvæmdar hjá evrópsku skráningarstofnuninni (OHIM), sem endurspeglast í breyttri skráningarframkvæmd í aðildarlöndum EES, m.a. í Danmörku og Noregi.

Ljóst er af athugasemdum við 6. gr. frumvarps til breytingarlaga nr. 67/1993 að ekki var ætlunin að kollvarpa fyrri framkvæmd varðandi aðgreiningareiginleika merkja sem samsett eru af óstílfærðum bókstöfum eða tölustöfum. Hins vegar er jafnframt ljóst að ætlunin var að breyta þeim ákvæðum vörumerkjalaga sem torveldað gætu frjálstan flutning vöru og þjónustu á EES svæðinu. Mismunandi reglur um hvaða merki séu skráningarhæf geta torveldað frjálstan flutning vöru og þjónustu. Fyrir liggur að framkvæmd varðandi skráningarhæfi tveggja stafa óstílfærðra merkja hefur og er að breytast í aðildarlöndum EES. Því verður að telja að ekki séu efni til þess að framkvæmd hér á landi sé önnur, hvað varðar slík merki, þar sem það gæti torveldað frjálstan flutning vöru og þjónustu. Ef tveggja stafa merki uppfylla að öðru leyti skilyrði um skráningarhæfi ættu slík merki að fást skráð hér á landi, enda tryggir 2. tl. 1. mgr. 6. gr. vml. það að aðrir geti í samræmi við góða viðskiptahætti notað í atvinnustarfsemi sinni: “lýsingar á tegund vöru eða þjónustu, ástandi, magni, notkun, verði, uppruna, hvenær vara er framleidd eða þjónusta boðin fram eða á öðrum eiginleikum vöru eða þjónustu.”.

Með hliðsjón af framangreindu er niðurstaða nefndarinnar að hnekkja beri ákvörðun Einkaleyfastofunnar frá því 19. september 2002 um að hafna skráningu alþjóðamerkisins nr. 713 214, 3L.

Ú r s k u r ð a r o r ð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar frá því 19. september 2002, um að fella úr gildi umsókn um skráningu alþjóðamerkisins nr. 713 214, 3L, fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 7, 12 og 37, er hnekkkt.

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

Málavextir:

Einkaleyfastofunni barst tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni, dags. 12. apríl 1999, um að áfrýjandi, eigandi alþjóðaskráningar nr. 713 214, bókstafsmerkisins 3L, hefði farið fram á að skráning hans öðlaðist gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.), fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum 7, 12 og 37. Með bréfi, dags. 2. desember 1999, tilkynnti Einkaleyfastofan Alþjóðahugverkastofnuninni að alþjóðaskráningin væri óskráningarhæf hér á landi með vísan til 1. mgr. 13. gr. vml. Jafnframt var áfrýjanda veittur frestur til að fara fram á að málið yrði tekið til endurskoðunar í samræmi við 52. gr. vml.

Beiðni um endurskoðun barst með bréfi umboðsmanns áfrýjanda, dags. 31. mars 2000, og greinargerð barst, dags. 6. júní s.á. Þar vísaði umboðsmaður áfrýjanda til þess að merki sem samanstanda af einum bókstaf og tölustaf hefðu oft verið skráð hér á landi á grundvelli “telle quelle” reglu, sem á rót sína að rekja til Parísarsamþykktarinnar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar. Umboðsmaðurinn hélt því fram að ef merki væru skráð á grundvelli “telle quelle” væri það staðfesting á því að þau uppfylltu kröfur vörumerkjalaga um sérkenni. Um þetta vísaði hann til umfjöllunar í norsku fræðiriti frá 1997. Hann nefndi jafnframt dæmi um vörumerki sem samanstæðu af einum bókstaf og einum tölustaf sem skráð hefðu verið án tilvísunar til “telle quelle”. Með vísan til þess hafnaði umboðsmaðurinn að merki áfrýjanda skorti sérkenni skv. 1. mgr. 13. gr. vml. og taldi með vísan til jafnræðisreglu stjórnisýslulaga að skrá bæri merkið. Umboðsmaðurinn fjallaði síðan um tilgang 13. gr. vml. Hann staðhæfði að tilgangurinn væri aðallega sá að koma í veg fyrir að skráning merkja þrengdi um of rétt annarra til að nota almennar lýsingar á vörum og vísaði í umfjöllun í dönsku fræðiriti frá 1980 og fyrrnefnds norsks fræðirits. Umboðsmaðurinn hélt því fram að eftir að sérákvæðið um sérkenni bókstafsmerkja var felld niður 1993 vegna aðildar Íslands að EES þá giltu almennar reglur um mat á sérkennum þeirra. Því ætti aðallega að meta hvort merki þrengdi um of rétt annarra til að nota ákveðin tákni eða lýsingar. Vísað var í nýlegan úrskurð sænsku áfrýjunarnefndarinnar sem fjallaði um dómaframkvæmd um skráningu bókstafsmerkja í Þýskalandi. Umboðsmaðurinn sagði að í Danmörku væru nú skráð tveggja stafa bókstafsmerki, tveggja stafa tölustafsmerki og önnur tveggja tákna merki ef þau uppfylltu kröfur um sérkenni. Að lokum var áréttað að þörf væri á rökréttri skýringu og rökstuðningi við íþyngjandi ákvörðunum sem byggðust á 13. gr. vml. og var vísað til 19. gr. vml. í því sambandi. Með vísan til alls framangreinds för umboðsmaður áfrýjanda fram á að Einkaleyfastofan endurskoðaði ákvörðun sína um skráningarhæfi merkis áfrýjanda.

Með bréfi, dags. 15. maí 2001, ítrekaði Einkaleyfastofan rök sín þess efnis að merki áfrýjanda skv. alþjóðaskráningu nr. 713 214 væri óskráningarhæft hér á landi. Í rökstuðningi var undirstrikað að ákvæði 13. gr. vml. væri byggt á tveimur sjónarmiðum sem bæði væru jafngild, þ.e. annars vegar því að þörf væri á að tryggja hagsmuni annarra til að nota ákveðin tákni og lýsingar og hins vegar að sum merki væru ekki til þess fallin að skapa sérkenni í huga almennings. Því var haldið fram að þó að framkvæmd varðandi skráningu bókstafs- og tölustafsmerkja almennt hefði verið nokkuð mismunandi milli Norðurlandanna þá hefðu tveggja stafa bókstafsmerki að

meginstefnu til verið talin óskráningarháef vegna skorts á sérkenni og aðgreiningareiginleika. Tekið var fram að eftir að ákvæðið um að bókstafsmerki væru eingöngu skráningarháef ef þau hefðu sérkennilegt lag var felld burt með breytingum á vörumerkjalogunum 1993 þá hefði sú framkvæmd samt sem áður enn haldið áfram um tíma að skrá merki með vísan til “telle quelle”. Úr því hefði dregið hin síðari ár þó svo að skráning í heimalandi væri enn meðal þeirra málsástæðna sem taka mætti mið af við mat á skráningarháefi vörumerkja. Tekið var undir að “telle quelle” reglan í B. lið 6. gr. e Parísarsamþykktarinnar ætti eingöngu við um merki sem hefðu nægjanleg sérkenni.

Umboðsmaður áfrýjanda sendi Einkaleyfastofunni bréf, dags. 11. júlí 2001, þar sem tekið var fram að áfrýjandi samþykkti ekki rök Einkaleyfastofunnar og óskaði eftir því að merkið yrði samþykkt.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 19. september 2002, var umsókn áfrýjanda felld úr gildi með vísan til 19. gr. vml. Sú niðurstaða var rökstudd með vísan til þess að það hefði ekki nægileg sérkenni skv. 1. mgr. 13. gr. vml. Í því sambandi var vitnað í úrskurð áfrýjunarnefndar frá 17. apríl 2002 í máli nr. 6/2001 vegna tveggja tákna merkisins T1 þar sem staðfest var ákvörðun Einkaleyfastofunnar um að það merki skorti sérkenni.

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar var áfrýjað með bréfi umboðsmanns áfrýjanda, dags. 7. nóvember 2002. Þar er þess krafist að ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 19. september 2002, verði hrundið og að alþjóðleg skráning nr. 713 214 3L haldi gildi sínu. Vísað er til þess sem fram kom í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda sem lögð var fram hjá Einkaleyfastofunni. Þá er tekið fram að áfrýjandi telji ástæðu til að endurskoða niðurstöðu áfrýjunarnefndarinnar í máli nr. 6/2001 um merkið T1. Því til áréttingar eru lögð fram gögn um skráningu merkisins 3L í Noregi og OHIM og tekið fram að þær skráningar hafi ekki verið á grundvelli áunnina sérkenna. Breyting hafi orðið í framkvæmd skráninga hjá OHIM varðandi tveggja tákna merki og slík merki nú talin skráningarháef nema þau séu lýsandi fyrir viðkomandi vörutegund. Í þessu sambandi er vísað til greinar danskra fræðimanna í NIR 2002 þar sem fjallað er um framkvæmd hjá OHIM. Sagt er að fyrir áhrif frá framkvæmd hjá OHIM teljist nú bókstafsmerki með tveimur eða fleiri bókstöfum skráningarháef. Umboðsmaðurinn heldur því fram að í ljósi þess að þær auknu kröfur, sem gerðar voru fyrir 1993 til skráningarháefi bókstafsmerkja, hafi verið felldar niður vegna aðildar okkar að EES sé eðlilegt að við tökum mið af evrópskri framkvæmd. Það sjónarmið rökstyður umboðsmaður áfrýjanda með tilvitnun í úrskurð frá norsku áfrýjunarnefndinni um útlit vöru sem vörumerki. Þar voru aðstæður þær að vegna ESB vörumerkjatilskipunarinnar var norska ákvæðinu um útlit, búnað og umbúðir vöru breytt til að vera í samræmi við tilskipunina. Í málinu var deilt um skráningarháefi tveggja flaskna sem hefðu verið óskráningarháefar samkvæmt orðalagi laganna fyrir þá breytingu. Norska áfrýjunarnefndin komst að þeirri niðurstöðu að útlit flasknanna væri skráningarháeft sem vörumerki þrátt fyrir að það fæli einnig í sér ríkan fegrunarþátt (utsmykningsformál). Niðurstaðan var m.a. rökstudd með því að ekki væri að finna skýr dæmi um gagnstæða framkvæmd á Evrópugrundvelli. Þetta sjónarmið telur umboðsmaðurinn því fremur eiga við þegar um er að ræða skráningu

tveggja stafa merkja þar sem fyrir liggja skýr framkvæmd um skráningarhæfi þeirra hjá OHIM. Því sé ástæða til að breyta framkvæmd hér á landi. Merkið 3L uppfylli kröfur um sérkenni fyrir vörur í þeim flokkum sem sótt er um skráningu fyrir. Skráning þess hindri ekki aðra í að gera grein fyrir vörum sínum og þjónustu í þeim flokkum og merkið sé vel til þess fallið að auðkenna þær vörur og þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir.

Áfrýjunarnefndinni barst greinargerð Einkaleyfastofunnar, dags. 22. janúar 2003. Þar er vísað til fyrri rökstuðnings fyrir ákvörðun stofnunarinnar en jafnframt greint enn frekar frá forsendum höfnunarinnar. Rakið er að skv. 1. mgr. 2. gr. vml. geti hvers konar sýnileg tákn verið til þess fallin að greinar vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, þ.m.t. bókstafir og tölur. Öll slík tákn verða þó að uppfylla kröfur 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi. Rakin eru þau tvö sjónarmið sem að baki þess ákvæðis liggur og tekið fram að skráning einstakra bókstafa eða tölustafa megi ekki verða til þess að takmarka svigrúm annarra til að nota slík tákn. Ítarlega er fjallað um þau sjónarmið sem liggja að baki þess að stofnunin telji tveggja stafa merki óskráningarhæf. Byggt er á því að almennt hafi ekki verið talið að slík merki séu til þess fallin að veita vöru eða þjónustu sérkenni í huga almennings. Einnig hafi verið talið að slík merki gætu takmarkað möguleika annarra um of í því að gera grein fyrir vöru sinni eða þjónustu. Þau hafi því verið talin óskráningarhæf nema eitthvað sérstakt kæmi til, t.d. stílfærsla eða notkun. Þessi framkvæmd hafi síðan verið staðfest í niðurstöðu áfrýjunarnefndar í máli nr. 6/2001 frá 17. apríl 2002. Með vísan til ofangreinds ítrekar Einkaleyfastofan fyrri ákvörðun sína.

Málið var tekið til úrskurðar á fundi nefndarinnar 7. ágúst 2003.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Sigurður R. Arnalds

Rétt endurrit staðfestir: