

Ár 2005, föstudaginn 15. júlí 2005, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 18/2004.
Sigurjónsson & Thor ehf., f.h.
Pollyflame International B.V.,
Hollandi
gegn
Einkaleyfastofunni
vegna
ákvörðunar dags. 9. júlí 2004
um að hafna alþjóðaskráningu
vörumerkisins US BASIC (orð-
og myndmerki), nr. 630158.

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Deilt er um hvort orð- og myndmerkið



samkvæmt alþjóðaskráningu nr. 630158, sem sótt er um skráningu á héraendis fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum 18 og 25, sé til þess fallið að villa um fyrir mönnum um uppruna þeirra vara, sbr. 2. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.). Niðurstaða nefndarinnar er sú að svo sé. Heildarmynd sú sem merkið skapar, hástafirnir US í fyrra hluta merkisins í breiðara lettri, sú staðreynd að orðhluti merkisins er á ensku og að lokum vísun til bandaríska fánans í myndhluta merkisins, gerir það allt að verkum að merkið er til þess fallið að skapa villu um uppruna þeirrar vöru sem sótt er um fyrir. Nefndin telur að neytendur myndu álykta að vörurnar kæmu frá Bandaríkjunum Norður-Ameríku en ekki frá Hollandi þar sem eigandi umsóknarinnar er. Bandaríkin eru þekkt fyrir iðnaðarframleiðslu, þ.á.m. á vörum sem umsókn þessi tekur til, og hafa bandarískar útflutningsvörur gott orðspor og eru

eftirsóttar. Líklegt er, raunar hafið yfir allan efa, að fyrri orðhlutinn, hástafirnir US, sé túlkaður af meirihluta neytenda sem skammstöfun fyrir “United States”, einnig þeim sem þekkja reglur auglýsingar nr. 133/1974 um íslenska greinamerkjasetningu. Það að orðmerki sé á erlendu máli leiðir að sjálfsögðu ekki sjálfkrafa til þess að merkið teljist villandi um uppruna vöru þó það sé á öðru tungumáli en því sem notað er þar sem varan er framleidd. Þrátt fyrir það getur sú staðreynd að merki sé á öðru tungumáli en notað er á því málsvæði, aukið líkur á villu um uppruna ef til koma önnur atriði í merkinu, eins og á við í þessu máli. Sömuleiðis má segja að stjörnur og rendur einar sér í myndmerki, jafnvel þeim sem líkjast mjög þeim stjörnum og röndum sem eru í bandaríska fánanum eins og er í þessu máli, skapi ekki sjálfkrafa þá hugmynd hjá neytendum að vörur merktar því merki komi frá Bandaríkjunum nema eitthvað annað komi til, eins og hér á við.

Við framkvæmd vörumerkjalaga hér á landi ber að sjálfsögðu fyrst og fremst að styðjast við lagatexta og þau lögskýringargögn sem fyrir hendi eru hér á landi. Oft getur reynst nauðsynlegt að leita í smiðju frændþjóða okkar þegar ekki eru tiltæk nægilega skýr lögskýringargögn hérlendis. Í ljósi ótvíræðs orðalags í 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. verður ekki talið að ummæli í athugasemdum við frumvarp til laganna um vörumerki feli í sér nein þau frávik frá norrænni framkvæmd og túlkun sambærilegs ákvæðis þar að nauðsynlegt sé að víkja til hliðar þeirri lögskýringu sem þar kemur fram, sjá t.d. í því samhengi úrskurð dönsku áfrýjunarnefndarinnar í sambærilegu máli nr. V 34/97, US BASIC (orð- og myndmerki), þar sem komist er að sömu niðurstöðu.¹

Með vísan til framangreinds, sem og rökstuðnings Einkaleyfastofunnar fyrir ákvörðun sinni, er áfrýjuð ákvörðun staðfest.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 9. júlí 2004, um að fella úr gildi umsókn um skráningu vörumerkisins US BASIC (orð- og myndmerki) sbr. alþjóðlega skráningu nr. 630158, er staðfest.

¹ Vísað er til úrskurðarins í ritinu “Varemærkeret” eftir Mogens Koktvedgaard og Knud Wallberg. Sjá bls. 165 í 3. útgáfu ritsins sem gefin var út undir umsjón Knud Wallberg árið 2004

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Sigurður R. Arnalds hrl. og Steingrímur Gautur Kristjánsson hrl.

Málavextir:

Einkaleyfastofunni barst tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnunni (WIPO), dags. 28. júlí 2001, um að áfrýjandi vildi að alþjóðleg umsókn sín nr. 630 15, US BASIC (orð- og myndmerki), yrði skráð hér á landi fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum 1 og 25. ELS tók umsóknina til rannsóknar, sbr. 51. gr. vml., og komst að þeirri niðurstöðu að merkið væri ekki hæft til skráningar hér á landi, þar sem það væri til þess fallið að villa um fyrir mönnum um uppruna vöru, sbr. 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. ELS tilkynnti WIPO niðurstöðu sína með bréfi dags. 13. október 2001 og var áfrýjanda jafnframt veittur fjögurra mánaða frestur til athugasemda af sinni hálfu, sbr. 1. mgr. 52. gr. vml.

ELS bárust athugasemdir umboðsmanns áfrýjanda með bréfi dags. 17. maí 2005. Er í bréfinu á því byggt að 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. verði ekki beitt nema hafið sé yfir vafa að merkið sé villandi og það eigi ekki við um umrætt merki. Skoðun sinni til stuðnings vísar umboðsmaður til dansks fræðirits um vörumerkjarétt. Þessi rök eigi sér stoð í forsögu ákvæðisins, sem hafa eigi áhrif á túlkun þess. Regluna sé að rekja til dönsku vörumerkjalaganna eins og þeim var breytt árið 1936 til samræmis við samkeppnislög, þar sem lögð hafi verið áhersla á að banna notkun á villandi upplýsingum sem gætu haft áhrif á eftirspurn. Orðið US og myndin í alþjóðlegri skráningu nr. 620 158 hafi ekki þau áhrif að menn telji að varan sem um ræði komi frá Bandaríkjunum og útilokað sé að orðið og myndin geti haft áhrif á spurn eftir þeim vörum sem vörulisti nái til. Þá vitnaði umboðsmaður enn fremur til greinargerðar með vörumerkjalögum og tveggja norrænna fræðirita til viðbótar. Telur umboðsmaður aðferð ELS við lögskýringu á umræddu ákvæði vörumerkjalaga ekki vera í samræmi við greinargerð með lögunum né skoðanir fræðimanna. Síðan segir í greinargerðinni:

Orðið us er þýtt í orðabóinn Ensk-íslensk orðabók með alfræðilegu ívafi sem gefin var út í Reykjavík árið 1991 sem andlagsfall af **we**. US er í þessari merkingu í merkinu. Allir Íslendingar þekkja þetta orð. US er ekki acronym eins og segir í bréfi Einkaleyfastofunnar. Acronym er þýtt í fyrrnefndri orðabók sem: orð sem myndað er af fyrstu stöfum eða atkvæðum annarra orða, t.d. UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation.)

Ef Einkaleyfastofan er að vísa í skammstöfunina U.S. sem þýtt er í sömu bók sem: **United States** byggist það á misskilningi. Í 2. gr. í auglýsingu um greinarmerkjasetningu segir: Punkt

skal setja á eftir skammstöfun. Ef skammstöfun varðar fleiri en eitt orð, skal setja punkt á milli þeirra stafa, sem tákna einstök orð í skammstöfuninni. Allir Íslendingar þekkja þessar reglur og því þekkja þeir muninn á US og U.S.

U.S. í merkingunni Bandaríki Norður-Ameríku er aldrei borið fram eins og US í merkingunni “við” heldur eins og skammstöfun U.S. Í merkinu eru engir punktar þannig að orðin eru lesin sem US BASIC en ekki U.S. BASIC.

Þá bendir umboðsmaður á að hér á landi séu skráð tvö merki sem staðfesti að orðið US vísi ekki endilega í Bandaríkin, alþjl. skráningar nr. 732 920 og 742 523, sem bæði innihaldi stafina US40. Þessi merki séu að sjálfsögðu ekki villandi þótt eigandinn sé staðsettur í Þýskalandi, ekki fremur en merki áfrýjanda, þótt eigandinn sé staðsettur í Hollandi.

Að því er varði stjörnur og rendur í merki áfrýjanda, þá bendir umboðsmaður á að þær séu ekki eins og bandaríski fáninn, þar sem stjörnurnar eru 50 og rendurnar þrettán, í tilskildum litum. Ekki sé rétt að fullyrða að stjörnur og rendur óháð fjölda vísi aðeins í bandaríska þjóðfánann, en ákveðinn húmor sé fólgin í því að hafa tvær línur og þrjár stjörnur í merkinu. Eins og eigi við um US sé myndin ekki bein tilvísun í Bandaríkin.

Í stjörnum geti auk þess verið fólgin margvísleg merking, sbr. t.d. stjörnujökf við ýmiss konar einkunnagjöf. Orðið Basic sé þýtt sem undirstöðu-, grundvallar-. Í merkinu séu því settar fram andstæður þannig að úr verði heildarmynd sem geti ekki verið villandi. Sé allt ofangreint haft í huga felist ákveðinn “orðaleikur” í merkinu eða “húmor”. Það vísi í allar áttir og einn hugsanlegur skilningur af mörgum sé tilvísun til Bandaríkjana. Vörurnar séu “þriggja stjörnu”, þetta séu “grundvallarvörur”, þær séu góðar fyrir “okkur” og þær séu mikilfenglegar. Það sé mjög ólíklegt og langsótt að neytendur álykti sem svo að vörurnar séu framleiddar í Bandaríkjunum og að þeir kaupi þær þess vegna. Þá vísar umboðsmaður þessu til stuðnings til norsks fræðirits, norsks vörumerkjaúrskurðar og dóms frá Hæstarétti Noregs.

Þá bendir umboðsmaður á að vörurnar sem skráningin nái til séu almennar neysluvörur sem séu framleiddar í nánast öllum löndum heims og Bandaríkin ekki sérstaklega “þekkt” fyrir framleiðslu þeirra frekar en annarra vara. Því megi segja að almenningur skilji merkið sem svokallað “fantasimerke”, sem skapi ákveðna tilvísun til Bandaríkjana en það sé erfitt að koma auga á “hvilke uriktige forestillinger

[merket] skulde kunne fremkalle”. Þar sem erfitt sé að koma auga á að merkið sé villandi eigi ákvæði 2. tl. 1. mgr. 14. gr. ekki við um það, samanber það sem áður hafi verið sagt um viðurkenndar aðferðir við skýringu á þeirri grein. Hvorki sé hafið yfir vafa að neytendur muni álykta að varan sem merkinu sé ætlað að auðkenna sé frá þeim stað sem merkið vísar í, né að líklegt sé að neytendur kaupi vöruna vegna þess að hún sé frá viðkomandi stað. Þá tiltekur umboðsmaður að lokum að merkið í lítilega breyttri útfærslu hafi verið skráð í Finnlandi og Bretlandi og að sama merki og í hinni alþjóðlegu skráningu hafi verið skráð í Bretlandi. Öll hafi merkin verið skráð án athugasemda.

ELS svaraði umboðsmanni áfrýjanda með bréfi dags. 29. apríl 2003. Bendir stofnunin á að í 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. segi að ekki megi skrá vöruerki ef merkið sé til þess fallið að villa um fyrir mönnum t.d. um tegund vöru, ástand eða uppruna. Í athugasemdum við 14. gr. í greinargerð með vml. segi að mestu skipti hvort menn láti blekkjast, t.d. hvað varði uppruna.² Almennt sé talið að staðarheiti séu óskráningarhæf fyrir vörur sem ekki eigi uppruna sinn að rekja til viðkomandi staðar. Hafi höfnun skráningar á landfræðilegum heitum m.a. verið talin vernda framleiðslu og iðnað í viðkomandi löndum. Síðan segir í bréfi ELS:

Þegar metið er hvort merki sé til þess fallið að villa um fyrir mönnum um uppruna vöru, verður að líta til þess meðal annars hvort líklegt sé að almenningur sem kaupi vöruna telji að varan geti komið frá þeim stað sem merkið vísi til. Hér geti vissulega komið til fleiri þættir en orðin í merkinu. Heildarmynd merkis eins og það birtist neytendum er það sem ber að skoða.

Skammstöfunin US hefur nokkrar þekktar merkingar, en þekktust þeirra allrar er án efa United States, þ.e. Bandaríkin. Almennur þekkir skammstöfunina US og tengir hana Bandaríkjunum Norður Ameríku. Það er þó ekki eingöngu skammstöfunin heldur einnig stílfærsla merkisins sem bendir til þess að vörurnar séu af bandaríksum uppruna. Þannig eru skammstöfunin US og orðið BASIC rituð með svokölluðu *stencil* lettri og undir orðunum eru svo rendur og stjörnur sem gætu allt eins verið brot úr bandaríska fánanum.

Með vísan til þeirra orða löggjafans í greinargerð með vörumerkjalögum, að það sem mestu máli skipti sé hvort menn láti blekkjast, og með hliðsjón af þeim áhrifum sem heildarmynd merkisins vekur, er að mati Einkaleyfastofunnar augljóst að merki umbjóðanda yðar US BASIC (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 630158 sé til þess fallið að villa um fyrir mönnum um uppruna, sbr. 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Umboðsmanni áfrýjanda var veittur lokafrestur til að gera frekari athugasemdir vegna málsins. Voru þær sendar ELS með bréfi dags. 21. júlí 2003, en í bréfinu segir: “Um

² Umræddar athugasemdir í greinargerð með frumvarpi til vörumerkjalaga eru svohljóðandi: “Í 2. tl. er að finna ákvæði um villandi merki. Mestu skiptir hvort líklegt sé að menn láti blekkjast, t.d. hvað

forsögu 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. hefur verið fjallað áður og vísað í fræðimenn því til stuðnings að ekki eigi að hafa skráningu á vörumerkjum með tilvísun í þessa lagagrein nema að ótvírætt sé eða hafið yfir vafa að merki sé til þess fallið að villa um fyrir mönnum. Einkaleyfastofan hefur ekki tekið afstöðu til þess sem áður hefur komið fram af hálfu eiganda ofangreinds merkis.” Telur umboðsmaður túlkun ELS á 2. tl. 1. mgr. 14. gr. alltof rúma, sérstaklega þá að **almennt sé talið** að staðarheiti séu óskráningarhæf fyrir vörur sem ekki eigi uppruna sinn að rekja til viðkomandi staðar og að þegar metið sé hvort merki sé til þess fallið að villa um fyrir mönnum um uppruna vöru, verði að líta til þess meðal annars hvort **líklegt** sé að almenningur sem kaupir vöruna telji að varan komi frá þeim stað sem merkið vísi til. Lagði umboðsmaður sérstaka áherslu á þau orð sem feitletruð eru hér. Ef þessari túlkun sé fylgt geti ELS að mati umboðsmanns hafnað skráningum í mun fleiri tilvikum en upprunalega hafi verið ætlun löggjafans. Ef tilvísanir þær sem fram komi í fyrri greinargerð umboðsmanns séu hafðar í huga sé nánast óskiljanlegt á hvaða forsendum mögulegt sé að álykta að ofangreint merki geti talist villandi.

Þau rök sem sett hafi verið fram af hálfu ELS séu ekki fullnægjandi grundvöllur fyrir höfnun. Skv. 2. tl. 1. mgr. 14. gr. beri að meta hvort; a) væntanlegir kaupendur álykti að varan sem um ræði komi frá Bandaríkjunum og b) hvort sú ályktun hafi áhrif á ákvörðun um kaup á þeirri vörur sem við á. Hvorugt eigi við í þessu máli, hvað þá hvort tveggja. Það sé útilokað að hin tvíræða tilvísun í merkinu hafi áhrif á eftirspurn á þeim vörum sem skráningin nái yfir og er þessu til stuðnings vísað til dansks fræðirits um eldri vörumerkjalog þar í landi.

Þá bendir umboðsmaður á að tilgangur einstakra ákvæða vörumerkjalaga skipti miklu máli við skýringu þeirra. Þann tilgang þurfi alltaf að kanna af heilindum og er um það vísað til íslensks fræðirits um lögskýringu. Þá ítrekar umboðsmaður þær tilvitnanir til fræðirita, sem fram komi í fyrri greinargerð hans um túlkun samsvarandi ákvæðis í norrænum rétti.

varðar tegund vöru, ástand hennar, magn, notkun, verð, uppruna og framleiðslutíma. Í ákvæðinu er ekki um tæmandi talningu að ræða.”

Endanleg ákvörðun ELS var send umboðsmanni áfrýjanda með bréfi dags. 9. júlí 2004. Kemur fram í bréfinu að stofnunin fallist ekki á túlkun umboðsmanns á því ákvæði sem um ræði. Samkvæmt lögskýringargögnum sé nægjanlegt að líkleg sé að neytendur láti blekkjast og er um það vísað til greinargerðar með vörumerkjalogum. Þá vísar ELS til greinargerðar með 1. gr. laganna, en þar segir:

Markmið vörumerkjaréttar er tvíþætt. Annars vegar er markmiðið að veita þeim sem stunda viðskipti þá réttarvernd að þeir geti auðkennt vörur sínar svo að viðskiptavinir þekki þær frá vörum annarra. Hins vegar hefur vörumerki auglýsingargildi og getur haft söluhvetjandi áhrif á neytendur. Því er mikil áhersla lögð á að merki séu ekki villandi fyrir almenning.

Í bréfi ELS er jafnframt vísað til 22. gr. TRIPS sáttmálans, en við samningu núgildandi vörumerkjalaga hafi m.a. verið tekið mið af sáttmálanum. Með vísan til þessara lögskýringargagna telji stofnunin túlkun sína á umræddu ákvæði í samræmi við vilja löggjafans, andstætt því sem haldið sé fram í bréfi umboðsmanns áfrýjanda. Að lokum segir í bréfi ELS:

Almenningur þekkir vel til Bandaríkjanna og myndi því, að mati Einkaleyfastofunnar, telja að vörur auðkenndar með stöfunum US, einkum með tilliti til þeirrar stílfærslu sem er á merki umbjóðanda yðar og áhrifa bandaríska þjóðfánans í því, komi frá Bandaríkjunum eða reki a.m.k. uppruna sinn þangað. Þá er alþekkt að Bandaríkin eru stærsta iðnríki heims og heimsþekkt fyrir margs konar iðnað og því líklegt að almenningur álykti að fatnaður og skyldar vörur séu framleiddar þar. Að mati Einkaleyfastofunnar er hættu á því að neytendur álíti vöruna upprunna frá Bandaríkjunum. Verður því að telja merkið villandi um uppruna skv. 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjaloganna.

Með vísan til þessa og þeirra raka er áður hefðu komið fram féllist ELS ekki á skráningu merkisins. Með bréfi dags. 5. ágúst 2004 óskaði umboðsmaður áfrýjanda eftir endurupptöku ákvörðunar ELS með vísan til þess að endanleg höfnun stofnunarinnar hefði verið byggð á lagarökum er áfrýjandi hefði ekki fengið tækifæri til að andmæla eða tjá sig um. Með bréfi dags. 27. september 2004 var þeirri beiðni hafnað af hálfu ELS.

Ákvörðun ELS var áfrýjað af umboðsmanni áfrýjanda með bréfi, dags. 9. september 2004. Greinargerð umboðsmanns áfrýjanda barst nefndinni 14. desember 2004. Telur áfrýjandi lagaheimild skorta til að hafna skráningunni og fellst ekki á rökstuðning ELS. Af þeim fræðiskrifum sem vísað hafi verið til í greinargerðum áfrýjanda til ELS megi ráða að bæði danskir og norskir fræðimenn telji að túlka beri reglu 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. þröngt. Augljóst sé aftur á móti að ELS telji að regluna beri að túlka rúmt,

samanber það sem fram komi í bréfum stofnunarinnar. Þá séu afgerandi tilvitnanir um norska og danska framkvæmd afgreidd af hálfu ELS með því að túlkun áfrýjanda eigi að mati stofnunarinnar ekki við nein rök að styðjast. Þá vísar umboðsmaður áfrýjanda jafnframt til úrskurðar áfrýjunarnefndar í máli nr. 11/2003, þar sem vísað var til danskrar framkvæmdar við túlkun á hugtakinu “vel þekkt”, því til stuðnings að endurskoða beri túlkun ELS á umræddu ákvæði.

Þá hafi í erindi ELS dags. 9. júlí 2004 í fyrsta sinn verið upplýst um heimildir til stuðnings túlkun stofnunarinnar og um leið tilkynnt að málinu væri lokið. Stofnunin vísi þá orðrétti í greinargerð með 1. gr. vml. og 22. gr. TRIPS, en áfrýjanda hafi ekki verið gefin kostur á að koma með athugasemdir við þær heimildir, heldur gefist honum fyrst kostur til þess í greinargerð til áfrýjunarnefndar. Að mati áfrýjanda styðst rúm túlkun ELS á ákvæðinu þó hvorki við 22. gr. TRIP né greinargerð með 1. gr. vml. ef fni þeirra sé athugað af nákvæmni. Er því til stuðnings vísað til norsks fræðirits um vörumerkjarétt og greinar í ritinu “Economic and Political WEEKLY”. Þá telur umboðsmaður áfrýjanda þau orð í greinargerð með 1. gr. vml., að mikil áhersla sé lögð á að merki séu ekki villandi fyrir almenning, vísi ekki til 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. heldur eigi rætur sínar að rekja til greinargerðar með 1. gr. vml. 47/1968. Orðin hafi verið sótt í greinargerð dönsku vörumerkjalaganna sem séu fyrirmynd þeirra íslensku og er vitnað til dansks rits því til stuðnings. Telur áfrýjandi skv. þessu orðalagið í greinargerð með 1. gr. vml. vísa í þá þörf neytenda að villast ekki á framleiðendum og skýri þannig kröfu laganna um sérkenni. Það séu engin tengsl á milli 1. gr. vml. annars vegar og 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. hins vegar. Um tilgang og efni 1. gr. vml. vísar áfrýjandi svo til dansks fræðirits

Að mati umboðsmanns áfrýjanda er því langt seilst hjá ELS að styðja íþyngjandi ákvörðun á grundvelli 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. með vísun í greinargerð með 1. gr. laganna. Slík ályktun sé í andstöðu við forsögu vörumerkjalaganna. Að öðru leyti vísar áfrýjandi í greinargerðir sínar til ELS og bendir að lokum til viðbótar á, að merkið sé ekki skráð í litum heldur svarthvítum lit og sé reyndar notað í öðrum litum en litum bandaríska fánans, eins og útprentanir er fylgdu greinargerðinni sýna.

Í greinargerð ELS sem barst nefndinni með bréfi, dags. 28. febrúar 2005, eru málavextir raktir og efni 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Þá segir:

Áfrýjandi vísar til þess að í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, í máli nr. 11/2003 hafi áfrýjunarnefndin notað mælikvarða danskra laga og framkvæmdar við túlkun á hugtakinu “vel þekkt” sem kemur fyrir í 2. mgr. 4. gr. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Í umræddu tilviki er ekki að finna neina skýringu á hugtakinu “vel þekkt” í lögskýringagögnum við framangreindar greinar. Þó kemur fram í athugasemdum við 7. tl. 1. mgr. 14. gr. að danska orðið fyrir “vel þekkt” sé vitterlig kendt. Þegar upp kemur sú staða að engin lögskýringagögn hér á landi eru fyrir hendi er í þeim tilvikum að mati Einkaleyfastofunnar, eðlilegt að litið sé til framkvæmdar og mælikvarða þeirra laga sem íslensk lög eru samin með hliðsjón af. Hvað varðar skýringu á 2. tl. 1. mgr. 14. gr. þá er það mat Einkaleyfastofunnar að skýra beri ákvæðið samkvæmt orðanna hljóðan og með hliðsjón af athugasemdum við greinina í greinargerð með lögnum en þar kemur fram sú leiðbeining um túlkun ákvæðisins að mestu skipti hvort líklegt sé að menn láti blekkjast, t.d. hvað varðar uppruna. Hvergi er minnst á í lögskýringagögnum við greinina að túlka beri ákvæðið þannig að aðeins eigi að hafna skráningu ef það sé hafið yfir vafa að merkið sé til þess fallið að villa um fyrir mönnum. Eðlilegt væri að slíkt kæmi fram ef það væri vilji löggjafans og að orðalagið væri skýrt nánar, þannig að ljóst væri af ákvæðinu um hvers konar viðmið væri að ræða. Einkaleyfastofan er þeirrar skoðunar að vissulega beri að túlka ákvæði 2. tl. 1. mgr. 14. gr. með þröngum hætti enda um íþyngjandi ákvæði að ræða, og er það mat Einkaleyfastofunar að svo sé gert enda sé sýnt fram á að líklegt sé að neytendur láti blekkjast hvað varðar uppruna.

Það er mat Einkaleyfastofunnar að merki áfrýjanda US BASIC (orð- og myndmerki) sé villandi um uppruna fyrir framangreindar vörur, þ.e.a.s. að væntanlegir kaupendur myndu álykta að varan sem um ræðir sé komin frá Bandaríkjunum, sem hún gerir ekki. Bandaríkin eru eitt stærsta iðnríki heims og þekkt fyrir margs konar iðnað og er því líklegt að almenningur álykti að fatnaður og skyldar vörur séu framleiddar þar. Áfrýjandi vísar til þess í bréfi sínu, dags. 25. júní 2003 að það sé ekkert staðarnafn í merkinu US BASIC. US merki ekki Bandaríki Norður Ameríka heldur aðeins skammstöfunin U.S. (með punktum). Einkaleyfastofan telur að það sé mjög algengt að hástafirnir US án punkta, séu notaðir um Bandaríkin og má hér sem dæmi nefna að í alþjóðlegum landakóðum eru Bandaríkin auðkennd með hástöfunum US án punkta. Í merki áfrýjanda eru stafirnir US ritaðar í hástöfum og í leturgerð sem er umfangsmeiri en leturgerðin sem orðið BASIC er ritað í. Þá er í merkinu undir orðunum rendur og stjórnur sem eru sömu tákn og einkenna bandaríska fánann. Þegar heildarmynd merkisins er metin, þ.e. upphafsstafirnir US ásamt skýrri tilvísun í bandaríska fánann er það mat Einkaleyfastofunnar að neytendur myndu klárlega og án vafa telja að vörur sem auðkenndar væru með merkinu ættu uppruna sinn til Bandaríkjanna.

Með vísan til framangreinds ítrekaði ELS fyrri ákvörðun sína um að skráningu merkis áfrýjanda yrði hafnað á grundvelli 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Áfrýjunarnefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 5. júlí 2005.

Rán Tryggvadóttir

Sigurður R. Arnalds

Steingrímur Gautur Kristjánsson