

Ár 2005, fimmtudaginn 20. janúar, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 3/2004.
Fjeldsted, Blöndal & Fjeldsted,
f.h. Unilever N.V.
gegn
Einkaleyfastofunni
vegna ákvörðunar dags. 15.
desember 2003 um að hafna
umsókn um skráningu
vörumerkisins VASELINE
(orðmerki), nr. 2362/2002.

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r :

Deilt er um hvort orðmerkið VASELINE samkvæmt vörumerkjaumsókn nr. 2362/2002 uppfylli kröfur vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) um skráningarhæfni. Sama orðmerki hefur áður komið til kasta áfrýjunarnefndarinnar, sbr. mál nr. 2/1990. Þar var umsókn forvera áfrýjanda um skráningu þessa orðmerkis fyrir tiltekna vörur í flokki 3 hafnað með vísan til þess að það uppfyllti ekki skilyrði 13. gr. þágildandi vörumerkjalaga nr. 47/1968 með því að orðið VASELINE hefði misst aðgreiningareiginleika sinn fyrir þær vörur, sbr. 2. mgr. 25. gr. þeirra laga. Fallast verður á það með Einkaleyfastofunni að ekkert nýtt hafi komið fram í þessu máli sem breyti fyrri niðurstöðu áfrýjunarnefndarinnar, um að orðið VASELINE hafi ekki þann aðgreiningareiginleika sem krafist er í 13. gr. vml. fyrir ýmis konar smyrsl, þ.m.t. ýmsar tegundir hreinlætisvara, sem falla undir vöruflokk 3. Eins og rakið er í greinargerð Einkaleyfastofunnar, sbr. málavaxtalýsingu hér að neðan, þá verður að telja að þær vörur sem sótt er um skráningu fyrir í flokki 3 séu allar þess eðlis að þær gætu annað hvort innihaldið smyrsl það sem í daglegu tali er nefnt vasilín á íslensku, en VASELINE á ensku, eða að nafnið gæti verið vísun til eiginleika varanna, þ.e. verið mýkjandi og græðandi, eða ef svo er ekki verið villandi um eiginleika viðkomandi vörutegunda, sbr. 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Sú staðreynd að orðið sé ritað

á enskan máta breytir engu þar um, þar sem í fyrsta lagi er framburður orðsins nánast sá sami á íslensku og ensku, eins og bent er á í greinargerð Einkaleyfastofunnar. Í öðru lagi þá skal ávallt líta til merkingar orða á erlendum tungumálum, sem teljast höfuðtungumál eins og enskan, við mat á skráningarhæfi orðmerkja.

Með vísan til framangreinds verður að telja að orðið VASELINE skorti aðgreiningareiginleika, sbr. 13. gr. vml., fyrir þær vörur í flokki 3 sem sótt er um skráningu fyrir í umsókn nr. 2362/2002.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 15. des. 2003, um að hafna skráningu orðmerkisins VASELINE fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 3, sbr. umsókn nr. 2362/2002, er staðfest.

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

Málavextir:

Einkaleyfastofunni (ELS) barst umsókn umboðsmanns áfrýjanda, dags. 9. september 2002, um skráningu á orðmerkinu VASELINE fyrir eftirtaldar vörur í flokki 3: sápur; sápur í fljótandi formi; efni og efnablöndur fyrir það og steypibað, þar með freyðibað og gel fyrir steypibað; efni og efnablöndur fyrir rakstur, rakspíri og önnur efni til nota eftir rakstur; ilmvörur, ilmólur; snyrtivörur; efni og efnablöndur fyrir hárið; ilmpúðar og ilmefni fyrir lín; hárhirðivörur; efni og efnablöndur fyrir húðina; svitaeyðir; svitalyktaeyðir; handþvottaefni; hreinsiefni, önnur en til iðnaðarnota og í lækningatilgangi; bleikiefni og önnur efni og efnablöndur til nota við fataþvott, ræstingu, fægingu, hreinsun og slípun. Með bréfi, dags. 7. nóv. 2002, synjaði Einkaleyfastofan umsókninni með vísan til þess að orðið VASELINE væri vöruheiti samkvæmt ensk-íslenskri orðabók og íslenskri orðabók Máls og menningar og skráning þess því andstæð 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.). Áfrýjanda var gefinn tveggja mánaða frestur til að koma með athugasemdir.

Athugasemdir umboðsmanns áfrýjanda bárust Einkaleyfastofunni með bréfi, dags. 6. janúar 2003. Þar var synjuninni mótmælt með eftirfarandi rökstuðningi:

Umbj.vor á vörumerkið VASELINE frá gamalli tíð og hefur lengi selt hér á landi, sem annars staðar, þau smyrsl, sem lýst er í Ensk-Íslensku orðabókinni á bls. 1170, og þér vísið til í bréfi yðar ... Askja með smyrsl þessu, fánlegt í flestum neysluvöruverslunum hér, fylgir. Greindir framleiðsluaðilar vörunnar, Chesbrough-Pond's og Lever Faberge eru dótturfyrirtæki umsækjanda. Ensk-íslenska orðabókin er í bland alfræðirit og umfjöllun hennar um Vaseline er í raun ekki orðskýring heldur er verið að upplýsa lesendur um þetta vel þekkt vörumerki, sem á öskjunni er, sem slíkt, með tilvísun til þeirrar vöru, sem í öskjunni er, og það er þekktast fyrir. Sambærilegar lýsingar er að finna í hinum virtu orðabókum ENCARTA og COLLINS, sbr. meðf. síður úr þessum bókum, þar sem skýrlega er vísað til VASELINE sem vörumerkis. Umsækjandi á VASELINE nú þegar skráð hér á landi a.m.k. tveimur skráningum, nr. 922/1990 og 923/1990 í formi VASELINE HAIR CREAM og átti VASELINE áður skráð eitt sér, sem nr. 16/1926, í nafni dótturfyrirtækis síns Conopco Inc. (áður Chesbrough Pond's og enn áður Chesbrough Manufacturing Company, Consolidated), en þá skráningu mun hafa fyrir farist að endurnýja. Með vísan til alls þessa má ljóst vera að umsækjandi er að öllu leyti fullkomlega vel að þessu merki sínu kominn og að ekkert ætti að vera því til fyrirstöðu að hann fái það skráð, ...

Einkaleyfastofan svaraði með bréfi, dags. 20. maí 2003. Þar segir:

Í úrskurði áfrýjunarnefndar í vörumerkja- og einkaleyfamálum, nr. 2/1990 var niðurstaðan sú að merkið VASELINE hefði misst þann aðgreiningareiginleika sem það kunnir að hafa haft er það var skráð, sbr. skráningu nr. 16/1926. Það er að segja, vörumerkjarétturinn væri fallinn úr gildi. Því má segja að merkið hafi breyst úr auðkenni ákveðinnar vöru í tegundarheiti. Á erlendum málum hefur slík þróun verið nefnd "degeneration".

Vörumerkin sem nefnd eru í bréfi yðar, til stuðnings skráningu ofangreinds merkis, þ.e. VASELINE HAIR CREME (sic) (orð- og myndmerki), nr. 922/1990 og VASELINE HAIR CRÉME (sic) (orð- og myndmerki), nr. 923/1990, eru skráð í kjölfar úrskurðar áfrýjunarnefndarinnar og eru bæði skráð með takmörkun, sbr. 2. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sem felur það í sér að skráning þeirra veitir hvorki einkarétt á textanum í merkinu né á lögun umbúðanna.

Áfrýjanda var gefinn lokafrestur til athugasemda. Umboðsmaður hans mótmælti aftur synjun Einkaleyfastofunnar með bréfi, dags. 19. júlí 2003. Þar segir m.a.:

Síðan úrskurður áfrýjunarnefndar, er þér senduð með bréfi yðar, var uppkveðinn, hefur töluvert vatn til sjávar runnið, og vörumerkjarétturinn breyst, m.a. með setningu nýrra laga árið 1997, þar sem m.a. voru gerðar þær grundvallarbreytingar, að vöru skuli tilgreina nákvæmlega og að skráningu skuli fella úr gildi fyrir þær vörur sem merki er ekki notað.

Með bréfi okkar frá 6. janúar er gerð grein fyrir því að umsækjandi er vel að merkinu kominn. Hann telur fjarri að merkið sé lýsandi fyrir þær vörur sem hann nú sækir um skráningu fyrir, eða hægt sé að líta svo á að merkið hafi misst aðgreiningareiginleika sinn. Samkvæmt nýjustu útgáfu Íslenskrar Orðabókar heitir hin smyrslkennda kolvetna og jarðölfublanda, sem vísað er til í úrskurðinum, "vasilín" eða "vassilín". Á þessum orðum og merki umsækjanda er mikill munur og ekki nú hægt að líta svo á að VASELINE teljist hafa misst aðgreiningareiginleika sinn vegna þessara íslensku heita fyrir hina smyrslkenndu blöndu.

Í úrskurði nefndarinnar er nefnt, af hálfu vörumerkjaskráritara, að VASELINE sé talið lýsandi fyrir vörur í 5. flokki, og að sama gildi þá um vörur í 3. flokki. Nú horfir öðruvísi við eftir að umsækjendum um skráningu vörumerkja er gert að tilgreina þær vörur sem óskast skráð fyrir, og er óhætt að segja, að íslenska merkingin "vasilín" eða "vassilín" nái ekki með nokkru móti til þeirrar vöru, sem umsókn nr. 2362/2003 tekur til og að merkið VASELINE sé fullkomlega aðgreiningarhæft fyrir þessar vörur.

Lokaákvörðun Einkaleyfastofunnar kom fram í bréfi hennar, dags. 15. des. 2003. Þar var synjunin endanlega staðfest með sömu rökum og sett voru fram í fyrri bréfum stofnunarinnar. Einnig var sagt að sú staðreynd að áfrýjandi hefði lagt fram plastkrukku með bláum miða þar sem á stæði VASELINE með venjulegu letri og þar fyrir neðan PURE PETROLEUM JELLY, með fremur litlum hástöfum breytti engu um afstöðu stofnunarinnar þar sem sú notkun sem þar væri sýnt fram á væri stílfærð útgáfa merkisins og því ekki í samræmi við framangreinda umsókn áfrýjanda. Jafnframt var tekið fram að ekki væri fallist á að: "... sú breyting sem varð á vörumerkjalögnum 1997 og varðaði tilgreiningu í vöruflokka, hafi breytt því að orðið VASELINE teljist ekki lengur "degenerað", þ.e. að það teljist ekki lengur skorta sérkenni."

Umboðsmaður áfrýjanda áfrýjaði lokaákvörðun Einkaleyfastofunnar til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 12. febrúar 2004. Þess var krafist að ákvörðun Einkaleyfastofunnar yrði hrundið og að umsóknin yrði metin skráningarhæf. Jafnframt var þess krafist að áfrýjanda yrði ákvarðaður hæfilegur málskostnaður úr hendi Einkaleyfastofu. Greinargerð hans, dags. 30. maí 2004, barst nefndinni 1. júní s.á. Þar er lögð áhersla á að efni það, sem sótt er um vörumerki fyrir, sé hlaup unnið úr jarðolíu og heiti "petroleum jelly" á ensku en hafi hlotið nafnið vasilín eða vassilín á íslensku. Til þess að undirstrika það hafi Einkaleyfastofunni verið afhent askja með efninu sem áfrýjandi framleiðir. Umboðsmaður áfrýjanda telur að verulegur munur sé á orðinu VASELINE og íslensku orðunum vasilín eða vassilín og að notkun þeirra íslensku orða nægi ekki til þess að orðið VASELINE teljist hafa misst aðgreiningareiginleika sinn fyrir jarðolíuhlaup. Jafnframt bendir umboðsmaður áfrýjanda á að með umsókn nr. 2362/2002 sé alls ekki verið að sækja um skráningu merkisins fyrir jarðolíuhlaup heldur allt aðrar vörur, sem að mati áfrýjanda komi alls ekki til greina að orðið VASELINE hafi misst aðgreiningareiginleika sína fyrir. Í greinargerðinni segir ennfremur:

Askjan, ..., er einnig lögð fram til að staðfesta þann góða rétt, sem áfrýjandi á til VASELINE nafnsins, en það er tilbúið af honum, og var raunar skráð á vegum hans hér fyrir, og enginn annar getur átt góðan rétt til þess. Áfrýjandi hefur líka notað VASELINE merkið fyrir aðrar vörur en jarðolíuhlaupið um langa tíð, og á það skráð vítt um veröld fyrir ýmsar vörur, m. a. hér á landi í samsetningunni VASELINE HAIR CREAM, síðan 1988, með skráningum 559 og 561/1988, ... Þá selur áfrýjandi hér á landi ýmsar húðhirðivörur undir nafninu VASELINE INTENSIVE CARE. Það er því engin sanngirni í að láta

áfrýjanda líða umfram nauðsyn fyrir það, að jarðolíuhlaupið hefur sveigst í átt að taka nafn sitt eftir vörumerkinu, og hafna því fyrir aðrar vörur.

Áfrýjandi bendir enn á að hann hefur fengið VASELINE merkið skráð alþjóðlegri WIPO skráningu, sem nr. 624658, frá 19.08.1994 og vísast hér um til skjals nr. 7, sem einnig staðfestir skráningu á til skráningu (sic) á VASELINE INTENSIVE CARE merkinu í orð- og myndformi. Með vísan til þessa og alls ofangreinds og þess, sem áfrýjandi hefur fært fram í bréfum sínum til Einkaleyfastofu, ..., er eigi stætt á því að hafna merkinu hér á landi, enda engin nauðsyn til, og hafnar áfrýjandi öllum rökum Einkaleyfastofu fyrir gagnstæðri niðurstöðu. Áfrýjandi ítrekar sérstaklega að málið, eins og það nú horfir við, er mikið öðruvísi en það var, er áfrýjunarnefnd kvað upp úrskurð sinn 5. mars 1992. Þá var jafnan skráð fyrir heila flokka og vörur innan flokks taldar óaðskiljanlegar. Þetta er gjörbreytt með þeirri nýju skipan að ávallt skuli nákvæmlega tilgreina vöru, sem merki skal skrá fyrir. Fyrir úrskurður stendur því engan veginn fyrir því að ekki verði fallist á merkið fáist skráð.

Með vísan til framangreinds telur umboðsmaður áfrýjanda að heimila beri skráningu merkis áfrýjanda og fer fram á að áfrýjunarnefndin hrindi höfnun Einkaleyfastofunnar.

Í greinargerð Einkaleyfastofunnar, dags. 16. ágúst 2004, er fyrst lýst skráningarskilyrðum 13. gr. vml. Þá segir:

Óskað er skráningar fyrir vörumerkið VASELINE. 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 VASELINE óskast skráð fyrir tiltekna hreinlætis- og snyrtivörur í flokki 3. Samkvæmt íslenski orðabók, útgefin af Eddu árið 2002, bls. 1699, stendur íslenska orðið "vasilín" fyrir sérstaka feiti eða græðandi smyrsl. Ekki er tekið fram í þeirri orðabók að orðið "vasilín" sé vörumerki í eigu tiltekna aðila. Þá kemur einnig fram sambærileg þýðing á enska orðinu VASELINE í ensk-íslenski orðabók, útgefin af Máli og Menningu árið 1999, bls. 1170. Verður að telja að framburður enska orðsins VASELINE, sem er eins og vörumerki áfrýjanda, sé nánast sá sami og framburður íslenska orðsins "vasilín". Þá tekur íslenska orðið "vasilín" til svipaðra vara og merkis umsækjanda óskast skráð fyrir. Ljóst er að þær vörur sem merki umsækjanda óskast skráðar fyrir eru einnig þess eðlis að geta innihaldið "vasilín" eða "sérstaka feiti eða græðandi smyrsl". Er það því mat Einkaleyfastofunnar að orðið VASELINE sé svo almennt og lýsandi heiti að það undanskilin (sic) einkarétti með vísan til 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga, fyrir þær vörur sem merkið óskast skráð fyrir. Einkaleyfastofan bendir einnig á að samkvæmt úrskurði áfrýjunarnefndar í vörumerkja- og einkaleyfamálum nr. 2/1990, VASELINE, var ekki talið að gerðar hefðu verið sérstakar ráðstafanir af hálfu áfrýjanda til að sporna við þeirri þróun að merkið VASELINE missti þann aðgreiningareiginleika sem það kynni að hafa haft er merkið var tekið í notkun. Þá er orðið VASELINE tekið sem dæmi í bók Jóns L. Arnalds, Vörumerkjaréttur, útgefin af Bókaútgáfu Orators 1995, bls. 87, um óvirk vörumerki, þ.e. orð sem upprunalega voru vörumerki en uppfylla ekki lengur skilyrði um sérkenni, sbr. 13. gr. vörumerkjalaga. Einkaleyfastofunni bárust ekki gögn í máli þessu sem breyttu því mati skráningaryfirvalda að vörumerkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Nefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 17. janúar 2005.

Rán Tryggvadóttir

Sigurður R. Arnalds

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Rétt endurrit staðfestir: