

Ár 2004, mánudaginn 22. nóvember, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 12/2004.
Fjeldsted, Blöndal & Fjeldsted, f.h.
Unilever N.V.
gegn
Einkaleyfastofunni
vegna ákvörðunar dags. 13. janúar
2004 um að hafna umsókn um
skráningu vörumerkisins SILK
ESSENTIALS (orðmerki), nr. 797 671.

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Deilt er um hvort orðmerkið SILK ESSENTIALS fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum 3 og 21, sbr. alþjóðaðsúmsókn nr. 797 671, hafi nægilegt sérkenni til að vera til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra og uppfylli þannig skilyrði 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) um skráningarhæfi merkja.

Merki sem eingöngu teljast lýsandi uppfylla ekki skilyrði 13. gr. vml. Sama gildir um merki sem byggja á algengum táknum eða orðasamböndum sem notuð eru í viðskiptum eða daglegu lífi. Smávægilegar breytingar eða viðbætur á þannig merkjum breyta engu um sérkenni þeirra. Þetta skilyrði um að merki skuli hafa sérkenni er rökstutt með því að annars vegar séu lýsandi merki ekki til þess fallin að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra og hins vegar að enginn skuli fá einkarétt á orðum sem allir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota. Við mat á því hvort merki uppfylli skilyrði um sérkenni þarf að hugsa um hvert tilvik fyrir sig og meta aðstæður allar, eins og fyrir hvaða vörur merki óskast skráð, fyrri notkun o.fl. Ekki er því sjálfkrafa hægt að byggja á eldri fordæmum eða mati á öðrum merkjum. Orðmerki á erlendu tungumáli getur einnig skort sérkenni á Íslandi ef um er að ræða tungumál sem gera má ráð fyrir að þorri almennings þekki til, eins og er t.d. tilfellið með enska tungu.

Evrópudómstólinn (ECJ) hefur margoft á undanförunum árum tekið afstöðu til hvernig túlka beri ákvæði c. liðar 1. mgr. 7. gr. reglugerðar nr. 40/94 um Evrópuvörumerki en það ákvæði fjallar um sérkenni vörumerkja. Það er sambærilegt ákvæði c. liðar 1. mgr. 3. gr. tilskipunar nr. 89/104/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki, sem er hluti af EES samningnum. Af þeim sökum er eðlilegt að hafa í huga hvernig skilyrðið um sérkenni er túlkað hjá ECJ þar sem mismunandi túlkunaraðferðir geta haft í för með sér að frjáls flutningur vöru og þjónustu verði torveldaður á EES svæðinu.

Þeir dómur ECJ sem hvað mesta athygli hafa vakið og sem fjalla um mat á sérkenni vörumerkja eru BABY-DRY dómurinn, sbr. ECJ mál nr. C-383/99 P, og DOUBLEMINT dómurinn, sbr. ECJ mál nr. C-191/01 P. Í þeim fyrri var áherslan á að merki gæti talist uppfylla sérkenni ef samsetning þess væri ekki “eingöngu” lýsandi fyrir þær vörur eða þjónustu sem óskað væri skráningar fyrir. Niðurstaðan var að orðasambandið BABY-DRY væri ekki og gæti ekki verið notað í almennu máli sem lýsing á bleyjum miðað við eðlilega orðanotkun enskumælandi manna. Í þeim seinni var hins vegar kveðið á um að ef orðmerki byggðist á orðum eða orðasamsetningu sem væru í raun lýsandi fyrir eiginleika vöru eða þjónustu, miðað við almenna orðnotkun, þá uppfylltu þau ekki skilyrðið um sérkenni þó svo að túlka mætti orðasambandið á mismunandi vegu. Ekki skipti máli í því sambandi þó orðasambandið væri ekki notað í daglegu máli sem lýsingarorð, heldur var áherslan á að möguleiki væri á að það gæti verið notað sem slíkt. Við meðferð DOUBLEMINT málsins¹ voru skilgreind þrjú viðmið við mat á því hvort merki væri lýsandi eða ekki: Í fyrsta lagi bæri að líta til þess hvort orðmerkið væri líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á viðkomandi vörum eða ekki. Í öðru lagi hvort orðasambandið væri venjubundin orðnotkun sem notuð væri til að lýsa ákveðnum eiginleikum vöru eða þjónustu, þ.e. hversu fljótt átta menn sig á því til hvaða eiginleika vöru er verið að vísa þegar viðkomandi orðasamband er notað. Og í þriðja lagi bæri að taka mið af því hversu mikilvægir viðkomandi eiginleikar væru fyrir vöruna eða þjónustuna sem merkið ætti að auðkenna.

¹ Álit Jacobs aðallögmanns (Advocate General), dags. 10. apríl 2003, ECJ nr. C-191/01 P

Telja verður að ofangreindar þrjár viðmiðunarreglur taki á grundvallaratriðum skilyrða vörumerkjalaga um sérkenni. Ef þeim er beitt á það merki sem hér er til umfjöllunar, þ.e. SILK ESSENTIALS sem óskast skráð fyrir margvíslegar hreinlætisvörur² í flokkum 3 og 21, er það niðurstaða nefndarinnar að merkið geti haft til að bera sérkenni sem væri nægilegt til að greina vörur merkiseiganda frá sambærilegum vörum annarra. Í fyrsta lagi er ekki líklegt að orðin SILK ESSENTIALS verði notað sem almenn lýsing á þeim vörum sem óskað er skráningar fyrir. Í öðru lagi eru orðin SILK ESSENTIALS ekki venjubundin orðnotkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum þeirra vara sem sótt er um skráningu fyrir og ólíklegt að hinn almenni neytandi myndi átta sig á að verið væri að vísa til eiginleika þannig vara. Í þriðja lagi verður ekki talið að eiginleikar þeir sem orðasambandið hugsanlega vísar til (eitthvað mjúkt og nauðsynlegt) geti talist mikilvægustu eiginleikar þeirra vara sem sótt er um skráningu fyrir sem spannar allt frá sápu til klórs, tannkreams og hárbursta. Niðurstaða nefndarinnar er því að merkið sé hugsanlega vísbendandi fyrir einhverjar þær vörur sem sótt er um skráningu fyrir en ekki lýsandi fyrir neinar þeirra á þann hátt að það komi í veg fyrir skráningu þess hér á landi, enda tryggir 2. tl. 1. mgr. 6. gr. vml. það að eigandi vörumerkis geti ekki hindrað 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.”.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 13. janúar 2004, um að fella úr gildi umsókn um skráningu alþjóðamerkisins nr. 797 671, SILK ESSENTIALS, fyrir tilgreindar vörur í flokkum 3 og 21, er hnekkkt.

² Þar sem um alþjóðlega umsókn er að ræða er vörulistinn eingöngu tilgreindur á ensku. Flokkur 3: Soaps; liquid soaps; toiletries for bath and shower use, including bubble bath and shower gels; perfumery; essential oils, eau-de-Cologne, eau-de-toilette, perfumed cosmetic body care products in the form of aerosols; skin oils, creams and lotions; cosmetic products for skin care; shaving gels and foams; pre-shave and after-shave lotions; talcum powder for toiletry use; hair lotions; hair cosmetics; hand-washing products for laundry use; dentifrices; non-medicated oral care products; antiperspirants and deodorants for personal use; toiletries; fragrant sachets for linen; detergents other than for use during manufacturing processes and the ones for medical use; bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; tissues impregnated with cosmetic lotions. Flokkur 21: Brushes (except paintbrushes); combs, sponges and cloths for cleaning; toilet utensils and brushes, toothbrushes; powder puffs; cloths impregnated with a detergent for cleaning; non-electric cleaning instruments and equipment; rags for cleaning, polishing and dusting; abrasive pads for cleaning; toiletry product dispensers.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Margrét Sigurðardóttir hdl. og Sigrún Brynja Einarsdóttir lögfræðingur.

Málavextir:

Einkaleyfastofunni barst tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO), dags. 27. mars 2003, um að áfrýjandi vildi að alþjóðleg umsókn sín nr. 797 671 SILK ESSENTIALS yrði skráð hér á landi fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum 3 og 21, sbr. 2. mgr. 47. gr. vml. ELS tók umsóknina til rannsóknar, sbr. 51. gr. vml., og komst að þeirri niðurstöðu að merkið væri ekki hæft til að aðgreina vörur áfrýjanda frá vörum annarra þar sem það teldist vera lýsandi fyrir þær vörur sem sótt væri um skráningu fyrir og væri því óskráningarhæft. Þetta var tilkynnt WIPO með bréfi, dags. 25. júní 2003, og áfrýjanda jafnframt gefinn kostur á að koma með athugasemdir innan fjögurra mánaða, sbr. 1. mgr. 52. gr. vml. Engar athugasemdir bárust frá áfrýjanda innan þess frests og skráningu hinnar alþjóðlegu umsóknar var því endanlega hafnað með bréfi ELS, dags. 13. janúar 2004.

Umboðsmaður áfrýjanda skrifaði ELS bréf, dags. 3. mars 2004, þar sem farið var fram á að málið yrði endurupptekið. Rök þeirrar beiðni voru að vegna flutnings á skrifstofu áfrýjanda hefði honum yfirsést tilkynningar um upphaflega höfnun merkisins og því ekki komið að andmælum og beiðni um endurskoðun höfnunarinnar. Í bréfinu sagði: “Virðist með vísan til atvika mega endurupptaka málið og að það væri hagkvæmt og engum til tjóns og er þess vinsamlegast farið á leit að nefnd ákvörðun verði endurupptekin og umbj. okkar verði gefinn kostur að koma á framfæri sjónarmiðum sínum um að ekki bera að hafna skráningunni, heldur veita henni gildi hér á landi.” ELS hafnaði þeirri beiðni umboðsmannsins með bréfi, dags. 5. apríl 2004. Þar sagði:

Í bréfi yðar nefnið þér að sökum röskunar á högum umbjóðanda yðar hafi yfirsést að gera athugasemdir við höfnun á skráningu merkisins. Einkaleyfastofan hefur í slíkum tilvikum reynt að koma til móts við umsækjendur og umboðsmenn þeirra í eins ríku mæli og unnt er. Í lögum nr. 45/1997 um vörumerki er hins vegar ekki að finna heimild til endurupptekningar ákvarðana. Yfirlýsing skv. reglu 17(5)(a)(i) í reglugerð við Madridbókunina um alþjóðlega skráningu vörumerkja er formleg tilkynning til alþjóðaskrifstofunnar þess efnis að ákvörðun Einkaleyfastofunnar sé orðin endanleg. Eftir að hún hefur verið send, er meðferð málsins hjá stofnuninni formlega lokið. Ákvörðun Einkaleyfastofunnar má hins vegar áfrýja til Áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunarfrestur er tveir mánuðir frá dagsetningu framangreindrar yfirlýsingar.

Áður en svar ELS við endurupptökubeiðninni barst, áfrýjaði umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun stofnunarinnar um að hafna skráningu alþjóðamerkisins SILK ESSENTIALS (orðmerki), nr. 797 671 hér á landi. Áfrýjunin var dagsett 12. mars 2004. Greinargerð hans barst með bréfi, dags. 23. maí 2004. Þar eru framangreindir málavextir raktir. Þá segir:

Umbj. vor telur alls ekki réttlætandi að honum sé meinuð skráning með vísan til þess að merkið sé lýsandi fyrir þær vörur, sem þessi alþjóðlega skráning nær til, en þær koma fram á skjali nr. 3. Fyrir það fyrsta eru orðin í merkinu algerlega merkingarlaus á íslensku, sem jú er gildandi tungumál skráningar á Íslandi, og á því svæði öllu, sem íslenskar vörumerkjaskráningar taka til. Þau geta þegar af þessari ástæðu ekki verið lýsandi fyrir vörurnar, sem vörumerkjaskráningin nær til, og eru það ekki, nema að vísu er nokkur skírskotun fólgin í orðinu SILK til silkis á íslensku, en þá er þess að gæta að alls ekki er sótt um skráningu fyrir silki, og orðið fullkomlega frumlegt, hæft sem vörumerki, og aðgreinandi fyrir aðrar vörur en silki.

Umbj. vor telur þetta merki sitt fullkomlega hæft til að greina vörur hans frá vörum annarra framleiðenda. Það er frumleg samsetning tveggja orða, sem í þessari samsetningu hafa enga sérstaka merkingu í ensku, eða öðrum tungumálum, að vitað sé, og eru því í hæsta máta frumleg. Ber þá ekki að hafna umsókn eins og m.a. má ráða af niðurstöðum Evrópudómstólsins í nokkrum nýlegum málum, t.d. varðandi merki EASYBANK, mál T87/00, Judgement Of The Court Of First Instance, en það merki er mun ófrumlegra en alþj. Skráning nr. 726747, aðeins eitt orð á móti tveim, en tvö orð hljóta að teljast meira aðgreinandi en eitt. Þá er þess að gæta að ekki er það svo, að merkið sé lýsandi fyrir vöruna. Það gæti ef til vill talist lýsandi fyrir silki, en alls ekki vörur þær, sem óskað er skráningar fyrir.

Lauslega gripið niður í eitt hefti ELS, nr. 8/2002, koma þessar skráningar í ljós: Privatebanking BI fyrir bankaþjónustu; ServiceMaster Clean fyrir hreinsifjónustu; NATURALLY SMOOTH fyrir krem og FISH FOR LIFE fyrir fisk. Umbj. vor telur merki sitt miklu síður lýsandi en þessi merki, það sé alls ekki lýsandi, og engan veginn að höfnun geti varðað og þá nyti hann ekki jafnréttis við eigendur nú greindra merkja ef hann ætti að sæta höfnun. Slíkt misrétti væri óheimilt með öllu.

Umboðsmaður áfrýjanda telur með vísan til þessa og þess er að ofan greini að ekki beri að hafna skráningu og krefst þess að áfrýjunarnefndin hrindi höfnun ELS.

Í greinargerð ELS sem barst nefndinni með bréfi, dags. 12. ágúst 2004, eru málavextir raktir og fjallað um þau sjónarmið sem búa að baki kröfunni um sérkenni vörumerkja.

Þá segir:

Orðmerkið SILK ESSENTIALS óskast skráð fyrir áður tiltekna hreinlætisvörur í flokki 3 og tiltekna hreinlætisvörur í flokki 21. Fyrri hluti merkisins er orðið SILK og þýðir samkvæmt ensk-íslenskri orðabók silki. Með smávægilegum breytingum, þ.e. með bókstafnum Y í lokin, SILKY, getur orðið þýtt silkimjúkur samkvæmt ensk-íslenskri orðabók. Eins og fram hefur komið teljast merki sem aðeins með smávægilegum breytingum eru til þess fallin að lýsa m.a. tegund vörunnar, ekki hafa nægjanlegt sérkenni, sbr. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Verður sá hluti merkisins því að teljast lýsandi fyrir þær vörur sem merkinu er ætlað að auðkenna þar sem m.a. er um að ræða vörur sem geta verið til þess fallnar að hafa þann eiginleika að veita silkimjúka áferð. Þá þýðir síðari hluti merkisins, orðið ESSENTIALS, m.a. ómissandi eða nauðsynlegt samkvæmt ensk-íslenskri

orðabók. Orðasambandið SILK ESSENTIALS, mætti því á íslensku skilja sem "silkimjúkar nauðsynjar", sem að mati Einkaleyfastofunnar er einmitt til þess fallið að vera lýsandi um eiginlega og gæði þeirra vara sem vörumerkið óskast skráð fyrir. Algengt er að hreinlætisvörur þær sem óskað er skráningar fyrir í flokkum 3 og 21, séu silkimjúkar eða veiti silkimjúka áferð. Slíkur eiginleiki er einnig til þess fallin að vera eftirsóknarverður fyrir þær vörur sem umrætt merki óskast skráð fyrir. Þá verður að telja að orðasambandið SILK ESSENTIALS, eða SILKY ESSENTIALS, þ.e. með smávægilegum breytingum á fyrra orðinu í orðasambandinu, geti verið nauðsynlegt fyrir aðra framleiðendur sambærilegra vara til að lýsa framleiðslu sinni, það sé því ekki rétt að einn aðili öðlist einkarétt á umræddu orðasambandi fyrir þær vörur er falla undir flokka 3 og 21.

Með vísan til framangreinds ítrekaði ELS fyrri ákvörðun sína um að skráningu merkis áfrýjanda yrði hafnað á grundvelli 13. gr. vml.

Nefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 11. nóvember 2004.

Rán Tryggvadóttir

Margrét Sigurðardóttir

Sigrún Brynja Einarsdóttir

Rétt endurrit staðfestir: