

Ár 2003, föstudaginn 25. júlí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Hallveigarstíg 1, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 7/2002.
Fjeldsted, Blöndal &
Fjeldsted, f.h. Carrefour,
gegn
Einkaleyfastofunni
vegna alþjóðlegrar
vörumerkjaumsóknar nr.
663 302, CHAMPION
(orð- og myndmerki).

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Niðurstaða áfrýjunarnefndar er sú að staðfesta beri ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 21. júní 2002, um að hafna skráningu alþjóðamerkis áfrýjanda nr. 663 302 fyrir tilgreindar vörur í flokkum 7, 12 og 25.

Áfrýjunarnefndin tekur undir það mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé unnt að skrá vörumerki áfrýjanda fyrir þær vörur í flokkum 7, 12 og 25 sem hann tilgreinir án samþykkis eigenda orð- og myndmerkjanna CHAMPION nr. 97/1986 og nr. 268/1981, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.). Öll merkin eru orð- og myndmerki. Orðhluti þeirra allra er nákvæmlega sá sami, þ.e. orðið CHAMPION, en útfærsla orðhlutans er í mismunandi stílfærslum. Orðhlutinn er mest áberandi hluti allra merkjanna og ríkjandi í heildarmynd þeirra. Stílfærsla orðanna og/eða myndhluti þeirra telst ekki það sérkennandi að það komi í veg fyrir hættu á ruglingi með merkjunum. Ekki er fallist á það álit umboðsmanns áfrýjanda að orðið CHAMPION sé það lýsandi fyrir allar vörur að enginn geti öðlast einkarétt á að nota það orð sem vörumerki sitt.

Áfrýjandi sækir um skráningu fyrir eftirtaldar vörur¹ í flokki 7: “Machine tools; motors and engines (except for land vehicles); non-electrical couplings and transmission devices (excluding those used for land vehicles); agricultural instruments other than those manually operated; egg incubators”, eftirtaldar vörur sem falla undir flokk 12: “Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water” og eftirtaldar vörur sem falla undir flokk 25: “Clothing, footwear (excluding orthopaedic footwear), headgear”. Orð- og myndmerkið CHAMPION nr. 97/1986 er skráð fyrir rafkerti í flokki 7 og fyrir hluti í farartæki, einkum rúðupurrkuarma og hluti þeirra,

¹ Ekki er krafist þýðingar á vörulistum umsókna um alþjóðlega skráningu hér á landi, sbr. 31. gr. rgj. nr. 310/1997.

rúðupurrkublöð og varahluti þeirra, rúðupurrkudælur og hluti þeirra í flokki 12. Orð- og myndmerkið CHAMPION nr. 268/1981 er skráð fyrir fatnað, sérstaklega einkennisbúning íþróttamanna, fatnað til nota við íþróttæfingar, íþróttabúninga og fatnað til nota í frítímum, þar með talið en ekki takmarkað við skyrtur, buxur og stuttbuxur, bómullarpeysur og buxur, æfingagalla, jakka og peysur, hatta, húfur, skó og sokka í flokki 25.

Telja verður að vörulíking sé með vörum áfrýjanda og vörum eigenda merkja nr. 268/1981 og nr. 97/1986 í skilningi 1. mgr. 4. gr. vml. Þær vörur sem áfrýjandi sækir um skráningu fyrir eru ýmist þær sömu eða svo nátengdar þeim vörum sem merki nr. 268/1981 og nr. 97/1986 eru skráð fyrir að hætt er við ruglingi og að notendur gætu haldið að viðskiptaleg tengsl væru með merkjunum. Í þessu sambandi verður einnig að líta til þess að bæði merki nr. 268/1981 og nr. 97/1986 verða að teljast sérkennandi fyrir þær vörur sem þau eru skráð fyrir og jafnframt vel þekkt hér á landi sem veitir þeim aukna vernd. Því er ekki unnt að fallast á þá kröfu áfrýjanda að skrá megi merki hans með takmörkunum á vörulistum í flokkum 7, 12 og 25.

Taka verður undir þá afstöðu Einkaleyfastofunnar að nægilegir frestir hafi verið veittir til að afla samþykkis eigenda merkja nr. 97/1986 og nr. 268/1981 fyrir skráningu merkis áfrýjanda. Áfrýjanda var gefinn frestur frá 11. júlí 2000 til 21. júní 2002 eða í tæp tvö ár. Af gögnum málsins má ráða að frá því í júlí 2001 virðist áhugi af hálfu eigenda merkis nr. 97/1986 hafa verið fyrir hendi fyrir einhvers konar samkomulagi við áfrýjanda. Á grundvelli þess samkomulagsvilja veitti Einkaleyfastofan endurtekna fresti til 25. maí 2002 eða í tæpt ár án þess að samkomulag næðist. Engin gögn bárust Einkaleyfastofunni um mögulegt samkomulag við eiganda merkis nr. 268/1981. Ekki hafa heldur borist nein gögn á meðan mál þetta hefur verið rekið fyrir áfrýjunarnefndinni um að samkomulag hafi náðst við umrædda aðila. Verður að telja, með hliðsjón af nútíma samskiptatækni, að svo langur frestur sem veittur hefur verið í málinu ætti að vera nægilegur til að ná samkomulagi, jafnvel þó að um erlenda aðila sé að ræða. Vernd skráðs vörumerkis hefst á umsóknardegi eða upphafsdegi forgangsréttar, sbr. 2. mgr. 7. gr. vörumerkjalaga (vml.). Það skapar ákveðna réttaróvissu að umsóknir séu langan tíma til meðferðar hjá yfirvöldum án birtingar. Ákvæði 19. gr. vml. um fresti hefur það að markmiði að setja ákveðinn tímaramma um andmælarétt umsækjanda til að tryggja framgang mála og þar með réttaröryggi. Telja verður að reglur Einkaleyfastofunnar um frestveitingu séu til þess fallnar að gæta jafnræðis. Sömuleiðis er gert ráð fyrir að unnt sé að virða meðalhófsreglu stjórnisýslulaga með því að framlengja fresti umfram það sem almenna reglan segir ef efni standa til. Svo var gert í máli þessu.

Ekki er lagaheimild fyrir að áfrýjunarnefndin ákvarði aðilum málskostnað vegna mála fyrir nefndinni.

Ú r s k u r ð a r o r ð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 21. júní 2002, um að fella úr gildi skráningu merkis áfrýjanda, CHAMPION (orð- og myndmerki), skv. alþjóðaskráningu nr. 663 302, fyrir tilgreindar vörur í flokkum 7, 12 og 25, er staðfest.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir lögfræðingur og Sigrún Brynja Einarsdóttir lögfræðingur.

Málavextir:

Einkaleyfastofunni barst tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni, dags. 9. mars 2000, um að áfrýjandi, eigandi alþjóðaskráningar nr. 663 302, CHAMPION (orð- og myndmerki), hefði farið fram á að skráning hans öðlaðist gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.), fyrir tiltekna vörur í flokkum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 41 og 42. Með bréfi, dags. 11. júlí 2000, hafnaði Einkaleyfastofan skráningu merkisins að hluta hér á landi á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, vegna ruglingshættu við skráð vörumerki nr. 97/1986, CHAMPION (orð- og myndmerki), fyrir vörur í flokki 7 og 12, og skráð vörumerki nr. 268/1981, CHAMPION (orð- og myndmerki), fyrir vörur í flokki 25. Höfnun Einkaleyfastofunnar tók til allrar vöru í flokkum 7, 12 og 25. Jafnframt var áfrýjanda gefinn fjögurra mánaða frestur til að fara fram á að málið yrði tekið til endurskoðunar í samræmi við 52. gr. vml.

Umboðsmaður áfrýjanda mótmælti því með bréfi, dags. 11. nóvember 2000, að ruglingshætta væri með merkjunum og bað um frest til að kanna hvort merki þau, sem Einkaleyfastofan teldi að stæði í vegi fyrir skráningu, væru notuð og til að kanna hvort eigendur þeirra merkja veittu samþykki fyrir hinni alþjóðlegu skráningu. Einkaleyfastofan veitti tveggja mánaða frest með bréfi sínu, dags. 20. nóvember 2000. Sá frestur var síðan framlengdur sjö sinnum til 25. maí 2002 með vísan til þess að umboðsmaður áfrýjanda hefði sýnt fram á að samningaviðræður væru í gangi milli áfrýjanda og eigenda vörumerkja nr. 268/1981 og nr. 97/1986. Með bréfi, dags. 21. júní 2002, hafnaði Einkaleyfastofan að framlengja frestinn með vísan til jafnræðis- og meðalhófsreglu stjórnisýslulaga og upplýsti að merki áfrýjanda yrði skráð í flokka 1- 6, 8, 9, 11, 16, 18, 20- 24, 26-33, 35, 36, 41 og 42 “en flokkar 7, 12 og 25 felldir úr gildi á grundvelli 19. gr. vml. að áfrýjunarfresti liðnum”.

Með bréfi, dags. 20. ágúst 2002, áfrýjaði umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Einkaleyfastofunnar frá 21. júní 2002. Þess er krafist að ákvörðun Einkaleyfastofunnar verði hrundið og vörumerkjaskráning áfrýjanda metin skráningarhæf og “veitt birting, gildi og skráning hér á landi”. Einnig er þess krafist að áfrýjanda verði ákvarðaður hæfilegur málskostnaður úr hendi Einkaleyfastofu. Í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda, dags. 3. nóvember 2002, kemur fram að aðalkrafa áfrýjanda er að ákvörðun Einkaleyfastofunnar verði hrundið og honum veitt 4-6 mánaða frestur til samþykkisöflunar og frekari athugasemda vegna ruglingshættu við vörumerki nr. 268/1981 og nr. 97/1986. Til vara að alþjóðaskráningin verði metin skráningarhæf og veitt “fullt gildi, skráning og birting hér á landi” og til þrautavara að

takmörkun vöru og þjónustu skv. ákvörðun Einkaleyfastofu, til gildis og skráningar alþjóðlegrar skráningar hér á landi, verði þrengd.

Umboðsmaður áfrýjanda rökstyður aðalkröfu áfrýjanda með því að vegna alþjóðlegs eðlis vörumerkja geti orðið árekstrar víða um heim vegna sömu vörumerkja. Af sömu orsökum sé það mjög tímafrekt að ná samkomulagi á alþjóðagrundvelli fyrir skráningu merkja sem hugsanlega gætu rekist á. Hann heldur því fram að hann hafi ávallt gefið Einkaleyfastofunni viðhlítandi yfirlit um gang samningaviðræðna og þær hafi ekki tekið óeðlilegan langan tíma. Varðandi það sjónarmið Einkaleyfastofunnar að ekki hafi verið unnt að framlengja fresti vegna reglu stjórnarsýslulaga um málshraða og jafnræði tekur umboðsmaðurinn fram að þau sjónarmið eigi við þegar stjórnvald er að afgreiða erindi þegna. Þannig eigi það við þegar ákvörðunin varðar fleiri aðila og sumum geti stafað óhagræði af því að ákvörðun seinkar. Hins vegar eigi ekki sama sjónarmið við þegar eingöngu er um að ræða einn aðila og hann sjálfur óskar eftir fresti.

Umboðsmaður áfrýjanda rökstyður varakröfuna, um að hinni alþjóðlegu skráningu verði veitt gildi hér á landi, með því að um sé að ræða þrjú orð- og myndmerki sem séu ólík í útliti og stílfærslu. Orðið CHAMPION sé lýsandi fyrir allar vörur og enginn geti öðlast einkarétt á því. Sérstaklega sé það lýsandi fyrir íþróttavörur vegna heimsfrægs söngs sem sunginn sé við stærstu íþróttaviðburði heims. Af þeim sökum geti ekki verið um ruglingshættu að ræða milli merkis áfrýjanda og þeirra merkja sem Einkaleyfastofan telur að komi í veg fyrir að unnt sé að skrá merki hans í flokka 7, 12 og 25. Varðandi þrautavarakröfu áfrýjanda þá heldur umboðsmaður hans því fram að ástæðulaust sé að takmarka vörulista skráningar áfrýjanda í flokka 7, 12 og 25 í heild, nægilegt væri að útiloka einungis þær vörur sem merki nr. 268/1981 og nr. 97/1986 eru skráð fyrir innan þessara flokka. Með hliðsjón af öllu framangreindu telur umboðsmaður áfrýjanda að það hafi ekki verið rétt að synja um fresti eða synja alþjóðaskráningu nr. 663 302 um gildi hér á landi.

Í greinargerð Einkaleyfastofunnar, dags. 11. febrúar 2003, er fyrst fjallað um þá fresti sem veittir voru í máli þessu og þær verklagsreglur sem Einkaleyfastofan hefur sett sér varðandi fresti. Þar segir að í málinu hafi fjögurra mánaða frestur verið veittur einu sinni, tvisvar sinnum tveggja mánaða frestur og sex sinnum tveggja mánaða lokafrestur. Einkaleyfastofan hafi sett sér skriflegar verklagsreglur um frestveitingar sem hafi verið fylgt undanfarin ár. Ávallt sé veittur tvisvar sinnum tveggja mánaða frestur, sé þess óskað, eftir að fyrsti frestur til að gera athugasemdir við höfnun Einkaleyfastofunnar er liðinn. Sé þá enn óskað eftir fresti er veittur lokafrestur í tvo mánuði sem unnt er að fá framlengdan einu sinni í tvo mánuði. Í einstaka tilvikum, t.d. ef sýnt er fram að aðilar séu að ná samkomulagi, er unnt að framlengja ofangreinda fresti. Það hafi verið gert í þessu máli, lokafrestur hafi verið veittur alls fjórum sinnum umfram það sem almennt er. Ítrekað hafi verið á það bent af hálfu Einkaleyfastofunnar að um undantekningartilvik væri að ræða og óskað eftir því að sýnt yrði fram á það með gögnum að samþykki fyrir hinni alþjóðlegu skráningu myndi fljótlega nást. Að mati Einkaleyfastofunnar hafði ekki verið sýnt fram á með gögnum við lok framangreindra fresta að samningar væru að takast með aðilum. Umsókninni var því hafnað fyrir vörur í flokkum 7, 12 og 25 og hún felld úr gildi á grundvelli 19. gr. vml.

Einkaleyfastofan hafi m.a. sett umræddar verklagsreglur varðandi fresti í þeim tilgangi að unnt væri að gæta jafnræðis og meðalhófs við ákvarðanatöku. Reglurnar eigi að tryggja að þess sé gætt að sambærileg mál fái sambærilega meðferð og að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn krefur og er í því sambandi gert ráð fyrir rýmri fresti í undantekningartilvikum ef rök mæla með því. Einkaleyfastofan felst því ekki á það að stjórnslutöl nr. 37/1993 hafi verið brotin í þessu máli. Frestveiting hafi verið í samræmi við það sem lög gera ráð fyrir og frestir í málinu hafi ávallt verið tilgreindir með skýrum og ótvíræðum hætti.

Að mati Einkaleyfastofunnar er það mikil hljóð- og sjónlíking á milli alþjóðlegs vörumerkis áfrýjanda og orð- og myndmerkjanna nr. 97/1986 og nr. 268/1981 að um augljósa ruglingshættu milli þeirra sé að ræða. Alger hljóðlíking sé á milli merkjanna þar sem orðhluti merkjanna er nákvæmlega eins, þ.e. CHAMPION. Orðhlutinn sé mest áberandi hluti merkjanna og því verði að teljast að sjónlíking milli merkjanna sé nokkur. Stofnunin telur einnig að um vörulíkingu sé að ræða með merkjunum í þeim flokkum sem skráningu var hafnað fyrir. Merki áfrýjanda, skv. alþjóðaskráningu nr. 663 302, og vörumerki nr. 268/1981 er báðum ætlað að vera auðkenni fyrir fatnað og sams konar nánar tilgreindan fatnað í flokki 25. Um vörulíkingu á milli alþjóðlegrar skráningar áfrýjanda og vörumerkisins nr. 97/1986 segir í greinargerð Einkaleyfastofunnar:

“Við mat á vörulíkingu með merki áfrýjanda og umræddri vörumerkjaskráningu verður að telja að rafkerti í flokki 7 séu mjög tengd þeim vörum sem áfrýjandi óskar eftir að skrá vörur sínar fyrir í flokki 7, þ.e. ýmiss konar tæki og vélar og tilgreindur búnaður fyrir slíkt. Báðum vörunum, þ.e. annars vegar rafkertum og hins vegar þeim vörum er áfrýjandi óskar eftir að skrá merki sitt fyrir, er ætlað að vera einhvers konar búnaður er tilheyrir vélum eða farartækjum. Það er því um vörulíkingu að ræða. Um er að ræða vörulíkingu fyrir vörur í flokki 12, þar sem báðum merkjum er m.a. ætlað að vera auðkenni fyrir hluti í farartæki.“

Af framangreindum ástæðum telur Einkaleyfastofan að merki áfrýjanda sé ekki skráningarhæft á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. nema með samþykki eigenda vörumerkjaskráningu nr. 268/1981 og nr. 97/1986. Jafnframt telur Einkaleyfastofan ekki unnt að takmarka skráningu merkis áfrýjanda við tilgreindar vörur í flokkum 7, 12 og 25 þar sem í flestum tilvikum sé um að ræða nákvæmlega sömu vörur eða það nátengdar að ætla má að neytendur myndu telja þær vera frá sama aðila.

Málið var tekið til úrskurðar á þriðja fundi nefndarinnar um málið þann 22. júlí 2003.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Sigrún Brynja Einarsdóttir

Rétt endurrit staðfestir: