

Ár 2004, þriðjudaginn 15. júní, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þinghóltsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 6/2003
Sigurjónsson & Thor ehf., f.h.
Max Rohr Inc., Bandaríkjunum,
gegn
General Tobacco Group Co., Kína,
vegna ákvörðunar
Einkaleyfastofunnar um að láta
alþjóðlega skráningu nr. 764 582,
A & C, halda gildi sínu.

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Á Íslandi stofnast vörumerkjaréttur við skráningu eða notkun merkis hér á landi, sbr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Auk þess geta vel þekkt merki sem hvorki eru skráð eða notuð hér á landi notið verndar skv. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., en þar segir að ekki megi skrá vörumerki “ef merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn”. Er það undantekning frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn. Ákvæðið byggir á 6. gr. (bis) Parísarsamþykktarinnar um vel þekkt merki (f: *notoirement connues*, e: *well known*, d: *vitterlig kendte*). Samkvæmt Parísarsamþykktinni er ekki skylt að veita vel þekktum merkjum vernd nema þau séu annað hvort skráð eða notuð í viðkomandi landi en hins vegar er einstökum aðildarríkjum heimilt að veita víðtækari vernd, þ.e. láta hana ná til merkja sem hvorki eru skráð né notuð í því landi. Slíkt var gert hér á landi með ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Við túlkun sambærilegra ákvæða erlendis hefur m.a. verið litið til skilyrða um markaðsfestu. Þá þurfa viðkomandi merki að vera vel þekkt af stórum hluta mögulegs markhóps. Sú þekking getur t.d. byggst á öflugri markaðssetningu erlendis sem hefur á einhvern sannanlegan hátt náð til mögulegs markhóps hér á landi.

Fyrir liggur að vörumerki áfrýjanda, AyC, A&C, ANTONIO Y CLEOPATRA og ANTONIO Y CLEOPATRA (myndmerki), eru skráð og notuð víða erlendis. Merkin eru hins vegar ekki skráð hér á landi og ekki hefur verið sýnt fram á notkun hér. Þau njóta því ekki vörumerkjaréttar skv. 3. gr. vml. Ekki hefur verið sýnt fram á að merki áfrýjanda sé vel þekkt hjá stórum hluta mögulegs markhóps hér á landi. Af þeim sökum er ekki unnt að fallast á að merki áfrýjanda njóti verndar skv. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Því er ekki unnt að fjalla um andmæli áfrýjanda við alþjóðaskráningu vörumerkis varnaraðila hér á landi.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 12. júní 2003, um að alþjóðleg skráning nr. 764 582, A & C (orðmerki), skuli halda gildi sínu er staðfest.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir lögfræðingur og Steingrímur Gautur Kristjánsson hrl.

Málavextir:

Hinn 15. október 2001 barst Einkaleyfastofunni (ELS) tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni um að varnaraðili, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 764 582, A & C (orðmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tóbak, vindlinga og vindla í flokki 34. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 20. ágúst 2002.

Með bréfi, dags. 17. október 2002, andmælti umboðsmaður áfrýjanda skráningunni. Hann byggði andmælin á ruglingshættu við vörumerki áfrýjanda; AyC, A&C, ANTONIO Y CLEOPATRA og ANTONIO Y CLEOPATRA (myndmerki) sem hann á skráð víða um heim en ekki á Íslandi. Umboðsmaður áfrýjanda taldi að vörumerkin væru vel þekkt og því væri óheimilt að skrá vörumerki varnaraðila með hliðsjón af 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Í greinargerð sinni til ELS upplýsti hann að vindlar undir merkjum áfrýjanda væru seldir í 33 löndum. Vindlaframleiðsla undir merkinu ANTONIO Y CLEOPATRA hefði hafist 1878 og a.m.k. frá 1954 hefði styttingin AyC verið notuð fyrir vindla áfrýjanda. Af greinargerð umboðsmanns áfrýjanda má

ráða að styttingin A&C hefði verið notuð á allar vörur áfrýjanda á áttunda áratug síðustu aldar en síðan hefði styttingin AyC verið tekin upp aftur en styttingin A&C verið notuð á sumar tegundir í tengslum við önnur orðmerki áfrýjanda. Í greinargerðinni sagði:

AyC og A&C hafa sömu merkingu, þ.e. “A og C”. Bæði AyC og A&C vísa til merkisins ANTONIO Y CLEOPATRA. Þegar ... byrjaði að nota AyC áttu þeir marga pakka á lager sem merktir voru A&C. Þeir héldu áfram að dreifa vindlapökkum auðkenndum með A&C til 1998 eða 1999. Þeir hafa haldið áfram að dreifa einni tegund af vindlum (A&C It’s a Boy ! og A&C It’s a Girl! vindlar) sem eru auðkenndir með A&C til nokkurra landa þ.á m. Kanada.

Í greinargerðinni var gerð grein fyrir framsali merkjanna í gegnum tíðina. Ennfremur voru tilnefnd dæmi um vefsíður á netinu þar sem fjallað væri um vörumerki áfrýjanda af óháðum þriðja aðila. Að mati umboðsmanns áfrýjanda sýndu þau dæmi skýrlega hversu vel þekkt vörumerki áfrýjanda væru á þessu viðskiptasviði. Síðan fjallaði umboðsmaðurinn um ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og athugasemdir í greinargerð með lögnum. Þá rakti hann ákvæði Parísarsamþykktarinnar sem 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. byggir á og túlkun erlendra fræðimanna á því ákvæði sem hníga að því að merki þurfi ekki að vera í notkun í viðkomandi landi til að geta talist vel þekkt þar. Sömuleiðis var fjallað um hvað margir þyrftu að þekkja merki og undirstrikað, með tilvísun í umfjöllun fræðimanna, að vörumerki á sérsviðum geti talist vel þekkt ef þau eru þekkt innan markhóps þeirrar vöru þó sá markhópur sé ekki stór. Ofangreinda umfjöllun taldi umboðsmaður áfrýjanda styðja staðhæfingu sína um að merkið teldist vel þekkt hér á landi. Einnig taldi hann að þar sem varnaraðili starfaði á sama sviði og áfrýjandi þá væri ljóst að hann þekkti merki áfrýjanda og því hefði hann verið grandsamur um skráningu og notkun á sínu merki. Grandsemin hefði áhrif við mat á því hvort ákvæði Parísarsamþykktarinnar um vel þekkt merki ætti við. Umboðsmaður áfrýjanda taldi ljóst að ruglingshætta væri með merkjunum og vísaði til umfjöllunar norsks fræðimanns um hvernig meta bæri ruglingshættu. Hann undirstrikaði sérstaklega mikilvægi heildaráhrifa merkjanna við mat á ruglingshættu. Hann benti á að merkin væru nánast eins, í þeim báðum væru bókstafirnir A og C og síðan tákn fyrir orðið “og” á milli þeirra. Hann taldi augljóst að vörulíking væri fyrir hendi en tilgreindi að jafnvel þótt svo væri ekki þá ætti samt sem áður að taka kröfu hans til greina þar sem merkið teldist vel þekkt hér á landi.

Varnaraðila var gefinn kostur á að koma með athugasemdir við andmæli áfrýjanda en engar bárust. ELS tók því ákvörðun sína á grundvelli framkominna gagna þann 12. júní 2003. Ekki var fallist á andmæli áfrýjanda og niðurstaðan rökstudd á eftirfarandi hátt:

Andmælt er skráningu vörumerkisins A & C (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 764 582, fyrir tóbak; vindlinga og vindla í flokki 34. Andmælin byggjast á ruglingshættu við vörumerki andmælanda AyC, A&C, ANTONIO Y CLEOPATRA og ANTONIO & CLEOPATRA myndmerki, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjagala nr. 45/1997. Einnig vísar andmælandi í 2. mgr. 4. gr. laganna. Vörulíking er talin vera fyrir hendi þar sem merki umsækjanda og merki andmælanda eru auðkenni fyrir sömu vörur, þ.e. tóbak í flokki 34. Ákvæði 2. mgr. 4. gr. vörumerkjaganna kemur ekki til skoðunar, þar sem vörulíking telst vera fyrir hendi.

Í 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjaganna kemur fram að óheimilt sé að skrá vörumerki ef merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst „vel þekkt hér á landi“ á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn. Eins og fram kom í málavöxtum á regla þessi sér stoð í 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar og skal túlkuð í samræmi við hana.

Í hugtakinu „vel þekkt hér á landi“ í skilningi vörumerkjaréttar, felst að vörumerkið sé það þekkt að mikill meirihluti mögulegs viðskiptahóps þekki merkið. Ekki sé nægjanlegt að merkið sé þekkt í öðrum löndum, heldur verði vörumerkið að vera vel þekkt í huga íslenskra neytenda.

Vörumerki andmælanda, AyC, A&C, ANTONIO Y CLEOPATRA og ANTONIO & CLEOPATRA (myndmerki), eru ekki skráð vörumerki hér á landi. Ekki hefur verið sýnt fram á að seldar hafi verið vörur auðkenndar með merkjum andmælanda hér á landi og ekki hafa verið lögð fram gögn því til stuðnings að ofangreind merki séu „vel þekkt hér á landi“, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjaganna. Þá verður ekki séð að vefsíður þær sem andmælandi vísar til og fjalla um ofangreind merki hans, hafi sérstaklega verið beint að íslenskum markaði eða íslenskum neytendum. Verður því ekki ráðið af gögnum málsins að merki andmælanda teljist „vel þekkt hér á landi“ í skilningi vörumerkjagala.

Þegar af þeirri ástæðu, að ekki er fallist á að merki andmælanda séu talin vel þekkt hér á landi, verður ekki talið að merki umsækjanda, A & C (orðmerki), nr. 764 582, sé til þess fallið að villst verði á því og vörumerkjum andmælanda, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjagala.

Með vísan til ofanritaðs er það því mat Einkaleyfastofunnar að skráning vörumerkisins, A & C, nr. 764 582, brjóti hvorki í bága við 7. tl. 1. mgr. 14. gr. né 2. mgr. 4. gr. vörumerkjagala nr. 45/1997.

Ákvörðun ELS var áfrýjað til nefndarinnar með bréfi umboðsmanns áfrýjanda, dags. 7. ágúst 2003. Þar var þess krafist að ákvörðun ELS yrði hrundið og að alþjóðleg skráning varnaraðila nr. 764 582 A & C yrði felld úr gildi. Jafnframt var beðið um frest til að leggja fram frekari gögn. Umbeðinn frestur var veittur. Þann 3. september 2003 barst bréf frá umboðsmanni áfrýjanda þar sem ítrekuð voru rök í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 4. nóvember 2002, og óskað að úrskurðað yrði á grundvelli þeirra raka sem þar komu fram. Ennfremur var vísað í kröfur í áfrýjuninni, dags. 7. ágúst 2003.

Varnaraðila var gefinn kostur á að koma með athugasemdir við áfrýjunina en engar bárust. Málið var tekið til úrskurðar hjá nefndinni á fundi hennar þann 14. maí 2004.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Steingrímur Gautur Kristjánsson