

Ár 2002, miðvikudaginn 17. apríl, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Hallveigarstíg 1, Reykjavík

Fyrir var tekið:

Mál nr. 6/2001:

Ólafur Ragnarsson, hrl. f.h.  
Deutsche Telekom AG,

vegna

ákvörðunar  
Einkaleyfastofunnar,  
dags. 25. janúar 2001, um að  
synja skráningu á  
alþjóðavörumerki  
nr. 712 685  
(bókstafsmerkið T 1)

Kveðinn var upp svofelldur

#### *ú r s k u r ð u r:*

Með bréfi, dags. 23. mars 2001, áfrýjaði Ólafur Ragnarsson hrl., f.h. Deutsche Telekom AG, til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofunnar (ELS) frá 25. janúar sl., um að synja skráningu á alþjóðavörumerki nr. 712 685 (bókstafsmerkið T 1).

Umboðsmaður áfrýjanda krefst þess að ákvörðun ELS verði breytt og að vörumerkið T 1 verði skráð í vörumerkjaskrá ELS sem eign áfrýjanda. Jafnframt krefst hann þess að áfrýjunargjaldið verði endurgreitt til áfrýjanda.

#### I

Þann 21. júní 1999 barst tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni, dags. 17. júní 1999, til ELS um að áfrýjandi, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 712 685, T 1 (orðmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tiltekna vörur og þjónustu í flokkum 9, 16, 35-39, 41 og 42. Með bréfi, dags. 22. júní 2000, tilkynnti ELS Alþjóðahugverkastofnuninni að merkið væri ekki skráningarhæft hér á landi með vísan til 1. mgr. 13. gr. vörumerkjaganna. Gefinn var 4 mánaða frestur til að koma athugasemdum á framfæri.

Engar athugasemdir bárust innan framangreinds frests. Þann 9. nóvember 2000 tilkynnti ELS Alþjóðahugverkastofnuninni að engar athugasemdir hefðu borist í

samræmi við reglu nr. 17 (4)(b)(i) við bókun frá 27. júní 1989 við Madridsamninginn um alþjóðlega skráningu vörumerkja. Merkinu var síðan endanlega hafnað með bréfi ELS til Alþjóðahugverkastofnunarinnar, dags. 25. janúar 2001.

## II

Umboðsmaður áfrýjanda lagði inn greinargerð til áfrýjunarnefndar, dags. 4. júlí 2001, ásamt fylgiskjölum. Hann vekur athygli á því að merkið sé T 1 með stafabili en ekki T1 án bils. Síðan rekur hann hvaða greinar vörumerkjalaganna eigi við í þessu máli. Í greinargerðinni staðhæfir hann að dæmi séu um að ELS hafi skrásett merki sem eru samsett af tveimur táknum, annað hvort tveimur bókstöfum eða tveimur tölustöfum eða blöndu af báðum og nefnir hann nokkur dæmi þar um. Hann tekur fram að áfrýjandi eigi skráð hér vörumerkið T-One, sem hann segir hafa sama framburð, hljóðlíkingu og sömu efnislegu merkingu og vörumerkið T 1. Af þeim sökum sé synjun á skráningu vörumerkisins T 1 ekki í samræmi við venjur og fordæmi ELS. Hann áskilur sér rétt til þess að leggja fram heimalandsvottorð vörumerkisins frá Þýskalandi.

Þann 17. ágúst 2001 lagði umboðsmaður áfrýjanda inn framhaldsgreinargerð ásamt heimalandsvottorði. Þar tekur hann fram að bókstafurinn T vísi til orðsins Television (sjónvarp) og að tölustafurinn 1 vísi til sjónvarpsrásar 1.

Einkaleyfastofan sendi inn greinargerð sína, dags. 9. október 2001, eftir að hafa fengið viðbótarfrest vegna flutninga stofnunarinnar. Í greinargerð er fjallað um hvaða tákn geti verið vörumerki skv. 1. mgr. 2. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml). Tölustafir og bókstafir eru meðal þeirra tákna en þau verða að uppfylla skilyrði 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningareiginleika. Þau sjónarmið sem liggja að baki þeirri kröfu eru annars vegar að einfaldar myndir, myndir af vörunni sjálfri eða lýsing á henni með almennum orðum sé ekki til þess fallin að gefa vörunni sérkenni í huga almennings. Hins vegar sé ekki rétt að aðilar geti helgað sér almenna lýsingu á vöru þar sem það myndi takmarka svigrúm annarra til þess að gera grein fyrir vöru sinni.

Rakið er að skráningaryfirvöld hafi almennt talið að tveggja stafa merki hefðu ekki aðgreiningareiginleika og þau væru því ekki skráningarhæf, nema til kæmi stílfærsla eða notkun í samræmi við 2. mgr. 13. gr. vml. Slík merki hefðu einnig talist geta haft sérkenni ef merking stafasamsetningarinnar væri þekkt eða ef um væri að ræða þekkta skammstöfun firmaheitis eiganda merkisins.

Það er mat Einkaleyfastofunnar að skráning tveggja stafa merkja almennt geti verið til þess fallin að takmarka svigrúm annarra. Samsetningamöguleikar tveggja bókstafa séu ekki það margir að öruggt sé að það hindri ekki aðra óeðlilega í að nota bókstafi í öðrum og mismunandi samsetningum.

Einkaleyfastofan tekur fram að við mat á skráningarhæfi þeirra tveggja eða þriggja stafa merkja sem skráð hafi verið hér á landi hafi verið tekið mið af þeim þáttum sem gætu veitt umræddum vörumerkjum sérkenni hverju sinni, sem annars hefðu ekki verið talin

hafa sérkenni. Varðandi tilvísun umboðsmanns áfrýjanda til skráningar vörumerkisins T-One þá tekur ELS sérstaklega fram að það merki hafi mun meiri sérkenni en merkið T 1, einkum sjónrænt.

Að lokum fjallar ELS um áhrif framlagningar heimalandsvottorða á skráningarhæfi vörumerkja. Nefnt er að í 34. gr. vörumerkjalaganna sé fjallað um svonefnda "telle quelle" reglu sem grundvallist á 6. gr. e (quinqües) Parísarsamþykktarinnar. Samkvæmt því ákvæði eigi öll merki sem skráð hafi verið löglega í upprunalandi að vera viðurkennd í sömu mynd í öðrum aðildarríkjum samþykktarinnar, en með undantekningum þó. Í 6. gr. e (quinqües) B Parísarsamþykktarinnar komi fram, að synja megi um skráningu vörumerkis, þrátt fyrir löglega heimalandsskráningu, ef hún t.d. skerði rétt þriðja aðila, skorti öll sérkenni, brjóti gegn almennu siðferði eða allsherjarreglu eða geti blekkt almenning. Það sé því ljóst að hvert ríki um sig hafi heimild til að meta skráningarhæfi erlendra merkja, m.a. með tilliti til þess hvort þau hafi nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi, þrátt fyrir skráningu merkisins í heimalandi.

Einkaleyfastofan ítrekar því fyrri ákvörðun sína þess efnis að merki áfrýjanda, T 1, sbr. alþjóðleg skráning nr. 712 685, sé hafnað á grundvelli 13. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Þar sem láðist að senda Einkaleyfastofunni framhaldsgreinargerð umboðsmanns áfrýjanda og heimalandsvottorð var stofnuninni gefinn frestur til 5. desember 2001 til að koma með frekari athugasemdir vegna þeirra gagna.

Athugasemdir, dags. 4. desember 2001, bárust frá Einkaleyfastofunni. Þar ítrekar stofnunin fyrri umfjöllun sína um áhrif heimalandsvottorða á skráningarhæfi merkja og tiltekur að skráning merkis í heimalandi sé aðeins eitt þeirra atriða sem litið sé til við mat á skráningahæfi merkja hér á landi og hafi ekki úrslitaáhrif á mat. Tekið er fram að ekki sé óeðlilegt að einhver munur sé á milli ríkja á hvaða merki teljist skráningarhæf, t.d. vegna þess að merki geti verið þekkt í einu landi en ekki öðru. Loks ítrekar Einkaleyfastofan aftur fyrri ákvörðun sína.

Frá umboðsmanni áfrýjanda barst einnig framhaldsgreinargerð, dags. 4. desember 2001. Þar ítrekar hann þá skoðun sína að slík líking sé á milli vörumerkjanna T 1 og T One að heimila eigi skráningu T 1 þar sem T One sé skráð. Merkin hafi sömu merkingu og sama eiganda. Það vegi þyngra en sjónrænn munur. Hann heldur því fram að Íslendingar þekki merkið T 1 þar sem þeir hafi haft aðgang að sjónvarpsstöðum Deutche Telekom AG í mörg ár. Þeir viti hvað T 1 merkir því þeir vita hvað T One merkir. Hann mótmælir því að skráning T 1 skerði rétt þriðja aðila og telur ekki rétt að merkið skorti öll sérkenni.

Vegna síðari framhaldsgreinargerðar umboðsmanns áfrýjanda var Einkaleyfastofunni enn gefinn kostur á að koma með athugasemdir innan ákveðins frests. Engar athugasemdir bárust innan þess frests og var málið því tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### III

#### *Niðurstaða:*

Áfrýjandi sækir um skráningu á vörumerki sem samanstendur af einum bókstaf og einum tölustaf og ekki er stílfært. Einkaleyfastofan hafnaði skráningu merkisins þar sem stofnunin taldi það ekki uppfylla skilyrði 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningareiginleika.

Eins og rakið er í úrskurði nefndarinnar í máli nr. 2/2000, dags. 14. maí 2001, er ekki lengur að finna bann í vörumerkjalögum við skráningu óstílfærðra merkja sem samanstanda af bókstöfum eða tölustöfum og sem ekki er hægt að kveða að. Því þarf að beita almennum sjónarmiðum við mat á skráningarhæfi þeirra. Í því felst annars vegar, að merkið verði að vera til þess fallið að gefa vörunni sérkenni í huga almennings og hins vegar má skráning þess ekki verða til þess að þrengja svigrúm annarra til að nota almenn tákni eða lýsingar, þ.e. í þessu tilfelli einstaka bókstafi og tölustafi.

Í máli nr. 2/2000 var niðurstaða nefndarinnar sú að skrá mætti þriggja stafa óstílfærð bókstafsmerki hér á landi nema þau teldust lýsandi eða óskráningarhæf af öðrum ástæðum. Var niðurstaðan m.a. byggð á þróun hjá nágrannaþjóðum okkar í sömu átt. Hér er hins vegar ágreiningsefnið hvort það sama gildi um merki sem samsett er úr tveimur táknum.

Niðurstaða nefndarinnar er að ekki verður talið að hið sama gildi sjálfkrafa um tveggja tákna merki. Almennt verður að telja aðgreiningareiginleika tveggja tákna merkis veikan og jafnframt verður ekki talið að slíkt merki uppfylli sjálfkrafa kröfur um sérkenni. Ótvírætt er að það þrengir svigrúm annarra of mikið að veita vörumerkjarétt á einstökum bókstöfum eða tölustöfum. Samsetning tveggja slíkra tákna bíður sömu hættu heim og því verður að fara mjög varlega í að viðurkenna vörumerkjarétt í þannig tilfellum og ekki viðurkenna hann nema ljóst sé að merkið hafi sérkenni sem skapi því ótvíræða aðgreiningareiginleika. Til þess að tveggja tákna merki teljist hafa sérkenni verður eitthvað sérstakt að koma til, annað hvort markaðsfesta merkisins, sérstök stílfærsla eða einhver áunnin merking hins tveggja tákna merkis. Ekki er um slíkt að ræða í þessu máli. Því ber að staðfesta ákvörðun Einkaleyfastofunnar.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir, lögfræðingur og Jóhann H. Nielsson, hrl.

#### *Ú r s k u r ð a r o r ð:*

Hin áfrýjaða ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 25. janúar 2001, um að synja skráningu á alþjóðavörumerki nr. 712 685 (bókstafsmerkið T 1) er staðfest.

Rán Tryggvadóttir

Hafðís Ólafsdóttir

Jóhann H. Nielsson