

Ár 2004, mánudaginn 28. júní, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

**Mál nr. 8/2003**

**Faktor, einkaleyfaskrifstofa ehf., fh.**

**Rolex S.A., Sviss,**

**gegn**

**Einkaleyfastofunni**

**vegna**

**ákvörðunar, dags. 24. júní 2003, um**

**að hafna alþjóðlegri**

**vörumerkjaskráningu nr. 734 731**

**(myndmerki).**

Kveðinn var upp svofelldur

*úrskurður:*

Deilt er um hvort neðangreint merki sem óskast skráð í þrívídd samkvæmt alþjóðlegri skráningu nr. 734 731



teljist tákni í skilningi 2. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) og, ef svo er, hvort það hafi sérkenni í skilningi 13. gr. vml. til að vera skráð sem vörumerki hér á landi fyrir úr og vörur sem tengjast úrum í flokki 14.

Í 1. gr. vml. segir að vörumerki séu sérstök auðkenni fyrir vöru eða þjónustu til að nota í atvinnustarfsemi. Þá er í 2. gr. laganna fjallað um hvaða tákn geti talist vörumerki, en í 1. mgr. 2. gr. segir:

Vörumerki geta verið hvers konar sýnileg tákn sem eru til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, svo sem ...

Í dæmaskyni er talið upp í fjórum töluliðum hvað geti fallið þar undir, en af orðunum “svo sem” má ráða að ekki er um tæmandi talningu að ræða. Samkvæmt 4. tölul. 1. mgr. geta merki sem sýna útlit vöru talist vörumerki en þar er útlit, búnaður eða umbúðir vöru nefnt sem dæmi um tákn. Við túlkun þess töluliðar verður að hafa ákvæði 2. mgr. 2. gr. vml. í huga en þar segir:

Ekki er unnt að öðlast vörumerkjarétt á tákn sem sýnir eingöngu lögun sem leiðir af eiginleikum vöru, lögun sem er nauðsynleg vegna tæknilegs hlutverks vöru eða sem miðar annars að öðru en því að auðkenna hana.

Í athugasemd með ákvæðinu segir:

Í 2. mgr. er að finna dæmi um hvenær tákn eru þess eðlis að ekki sé unnt að öðlast vörumerkjarétt á þeim. Ákvæðið tekur til sömu aðstæðna og ákvæði gildandi laga þar sem kveðið er á um að vörumerkjaréttur nái ekki til þeirra hluta vörumerkis sem aðallega miða að því að gera vöruna, búnað hennar eða umbúðir hagkvæmari í notkun eða miða annars að öðru en að auðkenna hana. Hér er reglan sett fram að danskri fyrirmynd en ákvæðið er talið nauðsynlegt með hliðsjón af því að unnt er að öðlast vörumerkjarétt á útliti, búnaði og umbúðum vöru.

Takmörkunin sem felst í ákvæði 2. mgr. 2. gr. vml. byggir á ákvæði 2. mgr. 2. gr. dönsku vörumerkjalaganna eftir aðlögun þeirra að e-lið 1. mgr. 3. gr. ESB tilskipunar nr. 104/89 um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki. Sambærilega takmörkun var og að finna í 5. gr. eldri vörumerkjalaga. Megininntak þessarar takmörkunar felst í því að ekki er talið rétt að hin ótímabundnu vernd sem getur falist í vörumerkjarétti nái til fyrirbrigða sem falla fremur undir önnur svið hugverkaréttinda, eins og t.d. einkaleyfa-, höfunda- eða hönnunarrétt. Sömuleiðis hefur orðalag 2. mgr. 2. gr. vml. i.f. verið túlkað sem ítrekun á því að tákn geti ekki verið varan sjálf, þ.e. að orðið tákn eða auðkenni feli í sér að það sé eitthvað annað en varan sjálf.

Merkið er litlaus þrívíddarmynd af úri án skífu en samskonar umbúnaður er um nokkrar mismunandi skífur í tiltekinni vörulínu áfrýjanda. Bæði skífuna og gangverkið vantar í mynd merkisins en við það verður sérkennalaus botn kassans sem er ætlað að umlykja úrverkið sýnilegur. Telja verður að umdeilt myndmerki sýni eingöngu lögun armbandsúrs sem það á að auðkenna. Þau sérkenni sem finna má í

myndinni af armbandsúrinu gætu notið verndar að höfundarétti eða samkvæmt lögum um hönnun, ef önnur skilyrði þeirra laga væru uppfyllt, en miða ekki að því að neytendur geti aðgreint vörur eiganda merkisins frá svipuðum eða sömu vörum annarra aðila. Jafnframt verður ekki talið að áfrýjandi hafi sýnt fram á að merkið hafi öðlast sérkenni með notkun á grundvelli 2. mgr. 13. gr. vml. Auglýsingar þær sem áfrýjandi hefur lagt fram í málinu til sönnunar á notkun merkisins hafa allar verið af úrinu í tengslum við hið þekkta vörumerki áfrýjanda Rolex, ýmist á skífum armbandsúranna eða á öðrum áberandi stöðum í viðkomandi auglýsingum. Breytir sú staðreynd að skífuna og gangverkið vantar í armbandsúrið á myndinni engu þar um þar sem vöntunin getur ekki talist sérkenni í skilningi vörumerkjalaga.

Samkvæmt ofangreindu er það niðurstaða áfrýjunarnefndar að staðfesta beri ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 24. júní 2003.

*Úrskurðarorð:*

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 24. júní 2003, um hafna alþjóðlegri skráningu nr. 734 731, er staðfest.

-----

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

*Málavextir:*

Alþjóðahugverkastofnunin (WIPO) tilkynnti Einkaleyfastofninni (ELS) með bréfi, dags. 29. maí 2000, að áfrýjandi færi fram á að alþjóðleg skráning hans nr. 734 731 (myndmerki) gildi hér á landi fyrir úr og aðrar tengdar og nánar tilgreindar vörur<sup>1</sup> í flokki 14, samkvæmt ákvæðum Madrid bókunarinnar, sbr. 51. gr. laga nr. 45/1997 (vml.). ELS tilkynnti WIPO með bréfi, dags. 27. nóvember 2000, að skráningu merkisins væri hafnað hér á landi á grundvelli 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem merkið teldist ekki hafa nægileg sérkenni til að aðgreina vörur eiganda þess frá vörum annarra. Áfrýjanda var gefinn fjögurra mánaða frestur til að koma með athugasemdir.

<sup>1</sup> Þar sem um alþjóðlega umsókn var að ræða var listinn yfir tilgreindar vörur á ensku. Listinn var svohljóðandi: Timepieces, particularly watches, wristwatches, chronographs (watches), chronometers, chronometric instruments, watch cases, watchstraps, dials (clock and watch-making), movements for clocks and watches

Umboðsmaður áfrýjanda ritaði ELS bréf, dags. 26. mars 2001, þar sem fram kom að áfrýjandi féllist ekki á að merkið skorti nægjanleg sérkenni. Þar sagði: “Merkið er mynd af armbandsúri. Skv. 2. gr. vml. getur vörumerki m.a. verið útlit vöru. Útlit og einkenni úrsins eru sérstök og aðgreinir það sig verulega frá öðrum úrum. Útlit úrsins er með sanni eitt vörumerkja umbjóðanda okkar.” Þá var því haldið fram að úrið aðgreindi sig verulega frá öðrum vörum sömu tegundar og því ættu ákvæði vörumerkjalaga ekki að standa í vegi fyrir skráningu merkisins. Máli sínu til stuðnings vitnaði umboðsmaðurinn í rit norska fræðimannsins Birger Stuevold Lassen þar sem birt eru dæmi um vörumerki sem byggja á útliti vöru og samþykkt hafa verið til skráningar í Noregi. Í öðru lagi byggði umboðsmaðurinn á því að skv. 2. mgr. 13. gr. vml. bæri að líta til allra aðstæðna þegar kveðið skyldi á um hvort merki hefði nægjanleg sérkenni og þó einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hefði verið í notkun. Hann hélt því fram að armbandsúr áfrýjanda, Montres-Rolex S.A., væru að sjálfsögðu heimsfræg og nytu því með réttu verndar sem heimsfræg merki skv. 2. mgr. 4. gr. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml, sbr. 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar. Útlit armbandsúrs umbjóðanda síns hefði öðlast mikið sérkenni með áratuga langri notkun, gríðarlegri markaðsfestu og heimsfrægð. Neytendur um gjörvallan heim þekktu útlit armbandsúrsins, líkt og þeir þekktu ROLEX vörumerkið og kórónu myndmerkið. Það ætti að sjálfsögðu við um neytendur héraðs líka. Með bréfi sínu sendi umboðsmaðurinn ljósrít af auglýsingum söluaðila héraðs, afrit reikninga vegna innflutnings vörunnar hingað til lands og myndir af Oyster úri áfrýjanda. Með vísan til röksemda sinna og meðfylgjandi gagna taldi umboðsmaður áfrýjanda ljóst að merkið hefði í öllu falli öðlast sérkenni fyrir notkun með vísan til sjónarmiða þeirra er fram koma í 2. mgr. 13. gr. vml. Því fór umboðsmaðurinn fram á að merkið yrði samþykkt til skráningar hér á landi.

ELS hafnaði framangreindri kröfu með bréfi sínu, dags. 16. apríl 2002. Þar sagði:

Samkvæmt 4. tl. 1. mgr. 2. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, getur vörumerki verið m.a. búnaður eða útlit vöru, sé það til þess fallið að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra. Þá kemur fram í 2. mgr. 2. gr. vörumerkjalaganna að ekki sé unnt að öðlast vörumerkjarétt á tákni sem sýni eingöngu lögun sem leiði af eiginleikum vöru, lögun sem sé nauðsynleg vegna tæknilegs hlutverks vöru eða sem miði annars að öðru en því að auðkenna hana.

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. vörumerkjálaga er það skilyrði skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra. Með þessari kröfu er lögð áhersla á að vörumerki verði að hafa til að bera nægjanlegt sérkenni eða aðgreiningarhæfi, þ.e. vera auðkennandi, til að geta talist vörumerki. Gera verður stranga kröfu um sérkenni eða aðgreiningarhæfi búnaðar vöru eða umbúða, krafan um sérkenni er hér gerð meiri en almennt gildir í sambandi við orð- og myndmerki, sbr. Jón L. Arnalds, Vörumerkjaréttur, Reykjavík 1995, bls. 85.

Segja má að ákvæði 13. gr. vörumerkjálaga nr. 45/1997 byggist á tveimur sjónarmiðum. Annars vegar á því að einfaldar myndir, myndir af vörunni sjálfri eða lýsing með almennum orðum sé ekki til þess fallin að gefa vörunni sérkenni í huga almennings. Hins vegar á því að ekki sé talið réttmætt að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru. Samkvæmt greinargerð með 13. gr. vörumerkjálaga eru bæði þessi sjónarmið jafngild. Tilgangur 13. gr. vörumerkjálaga er því ekki aðeins sá að koma í veg fyrir að einstakir aðilar geti helgað sér merki sem takmarkað gætu rétt annarra til að lýsa almennt vöru sinni eða þjónustu, heldur líka sá að koma í veg fyrir skráningu merkja sem ekki hafa til að bera nægilegt sérkenni, þ.e. eru ekki til þess fallin að sérgreina vöruna í huga almennings.

Í vörumerkjarétti Jóns L. Arnalds frá 1995, er fjallað um búnað og umbúðir vöru sem vörumerki á bls. 84-86. Á bls. 85 segir m.a. að ástæða þess að gera verði strangari kröfur til sérkenna og aðgreiningarhæfis búnaðar eða umbúða vöru, sé m.a. sú að hversdagslegar venjulegar eða ómerkilegar umbúðir eða umbúnaður verði varla tekin af neytendum sem auðkenni fyrir vöruna. Merki umbjóðanda yðar er svart-hvít mynd af armbandsúri með keðju. Í úrið virðist vanta gangverkið. Að mati Einkaleyfastofunnar er svo einföld og sérkennalaus mynd af úri ekki til þess fallin að sérgreina vörur umbjóðanda yðar frá vörum annarra í hugum neytenda.

Frekari athugasemdir bárust frá umboðsmanni áfrýjanda til ELS með bréfi, dags. 28. júní 2002. Þar voru fyrst endurtekin rök úr framangreindu bréfi umboðsmanns til ELS, en síðan sagði:

Í bréfi yðar vísist þér til bókar Jóns S. Arnalds, Vörumerkjaréttur, þar sem fjallað er um búnað og umbúðir vöru sem vörumerki. Þér segið, með vísan til bls. 85, að gera verði strangari kröfur til sérkenna og aðgreiningarhæfis búnaðar eða umbúða vöru vegna þess að hversdagslegar, venjulegar eða ómerkilegar umbúðir eða umbúnaður verði varla tekin af neytendum sem auðkenni fyrir vöruna. Umbjóðandi okkar getur alls ekki fallist á að þetta eigi við um vörumerki hans né vöruna sem slíka.

Í fyrsta lagi er ekki hægt að segja að vörumerki umbjóðanda okkar sé hversdagslegt. Þó úr almennt séu hversdagslegur hlutur þá verður að líta til þess að ROLEX úr eru í háum gæðaflokki og teljast til vandaðra úra. Íslenskir neytendur eru kröfuharðir og vandlátir þegar kemur að vörum sem vörumerki umbjóðanda okkar er ætlað að aukenna. Það má örugglega fullyrða að flestir Íslendingar eigi úr en það eiga ekki allir ROLEX. Því er ekki hægt að fallast á þá röksemd fyrir höfnun yðar að vörumerki umbjóðanda okkar sé hversdagslegt.

Í öðru lagi er ekki hægt að fallast á það að vörumerkið sé venjulegt. Handbragð ROLEX úrana er heimsfrægt og eins og þér bendið á vantar í úrið gangverkið, en það er ekki síst hið vandaða gangverk sem ROLEX úrin eru þekkt fyrir. En það er ekki verið að selja gangverkslaus úr og því verður það að teljast harla óvenjuleg mynd af úri sem í vantar gangverkið. Verður það að teljast nægjanlegt sérkenni og því er ekki grundvöllur fyrir höfnun skráningarinnar á þeim grundvelli að vörumerkið skorti sérkenni.

Í þriðja og síðasta lagi er því alfarið hafnað að vörumerki umbjóðanda okkar sé ómerkilegt. Vörumerki umbjóðanda okkar auðkennir, eins og áður segir, mjög vandaðar vörur og á það jafnt við um gangverkið sem og annað sem úr eru samsett af. Það er því með öllu óviðeigandi að segja að vörumerki umbjóðanda okkar sé ómerkilegt.

Umboðsmaðurinn endurtók að útlit armbandsúrs áfrýjanda hefði öðlast mikið sérkenni með áratuga notkun, gríðarlegri markaðsfestu og heimsfrægð. Hann hélt því fram að neytendur um gjörvallan heim þekktu útlit armbandsúrs áfrýjanda, líkt og þeir þekktu ROLEX orðmerkið og kórónu myndmerki áfrýjanda. Íslenskir neytendur væru vel upplýstir og gætu því greint vörur áfrýjanda frá vörum annarra á grundvelli þess vörumerkis sem sótt væri um skráningu á. Máli sínu til stuðnings lét umboðsmaðurinn fylgja ljósrit af auglýsingum sem birst höfðu í blöðum og tímaritum. Umboðsmaðurinn tók fram að vörumerki áfrýjanda væri í þvívídd, og því ekki einfalt, og ítrekaði að sérkenni þess væri augljóst vel upplýstum neytenda. Hann sendi jafnframt staðfestingu á skráningu merkisins í Sviss og lista yfir alþjóðlegar skráningar áfrýjanda hjá WIPO. Með vísan til framangreinds endurtók umboðsmaður áfrýjanda að merkið uppfyllti kröfu vörumerkjalaga um sérkenni á grundvelli 2. mgr. 13. gr. vml. og fór fram á að merkið yrði samþykkt til skráningar hér á landi.

ELS hafnaði kröfunni endanlega með bréfi, dags. 24. júní 2003. Í bréfinu voru endurtekna útlistanir á ákvæðum 2. og 13. gr. vml. varðandi skráningarhæfi búnaðar vöru. Síðan sagði:

Eins og fram kom í bréfi Einkaleyfastofunnar, frá 16. apríl 2002, er ástæða höfnunarinnar m.a. sú að hversdagslegur búnaður vöru sé ekki til þess fallinn að vekja sérkenni vörunnar í huga almennings. Með því er ekki verið að kasta rýrð á gæði eða eiginleika umræddrar vörutegundar heldur er markmiðið að koma í veg fyrir að einstakir aðilar öðlist einkarétt á mjög almennum og sérkennalausum útliti vörunnar. Merki umbjóðanda yðar er svart-hvít mynd af armbandsúri með keðju. Í úrið virðist vanta gangverkið. Ólin sem og umgjörð úrsins er að mati Einkaleyfastofunnar svo einföld og sérkennalaus að ólíklegt er að almenningur teldi þessa hluta armbandsúrsins vera komið frá Rolex en ekki öðrum framleiðendum þeirra fjöldamörgu armbandsúra sem eru með svipuðu eða eins sniði. Það er því enn mat Einkaleyfastofunnar að þessi einfalda mynd af úri sé ekki til þess fallin að ségreina vörur umbjóðanda yðar frá vörum annarra í hugum neytenda.

Umboðsmaður áfrýjanda áfrýjaði höfnun ELS með bréfi, dags. 22. ágúst 2003. Greinargerð hans barst áfrýjunarnefndinni með bréfi, dags. 7. nóvember 2003. Þar segir:

Vörumerki umbjóðenda okkar sýnir úraumgjörð þá sem þeir hafa kallað Oyster Professional, sem á eru síðan settar mismunandi úrskífur til sölu í verslunum. Því skal ekki á móti mælt að hér er um form sem við fyrstu sýn gæti virst almennt og sérkennalaust. Þennan umbúnað hafa umbjóðendur okkar þó notað mjög lengi og mikið og telja sig því hafa skapað úrabúnaði sínum nægilega sérstöðu í gegnum þessa notkun til að almenningur tengi útlit úraumbúnaðarins við umbjóðanda okkar, ekki síður en orðið ROLEX og/eða kórónumyndmerkið.

Vegna þessa telja umbjóðendur okkar merki sitt hafa áunnið sér nægilegt skráningarhæfi gegnum notkun og markaðsfestu til að leyfa eigi skráningu merkisins. Til sönnunar á notkun voru þann 27. mars 2001 lögð inn hjá Einkaleyfastofu afrit af vörureikningum sem sýndu notkun (sölu) hér á landi, ásamt afritum af innlendum auglýsingum sem sýna Rolex úr, sem og afrit af bæklingi frá

umbjóðanda okkar þar sem gefið er yfirlit yfir Oyster Professional vörulínuna.

Í svari sínu frá 16. apríl 2002 tók Einkaleyfastofan ekkert efnislegt tillit til notkunar og markaðsfestu, heldur vísaði eingöngu til þess að merki umbjóðanda okkar teldist sýna svo einfalda og sérkennalaus mynd af úri að það væri ekki til þess fallið að greina sig frá merkjum annarra í huga neytenda.

Í svari okkar frá 28. júní 2002 var ítrekað að líta skyldi til allra aðstæðna við mat á skráningarhæfi, frekar útlistað að hvaða leyti merki umbjóðanda okkar er sérstakt, og lögð inn afrit af skjölum til sönnunar á skráningu í heimalandi umbjóðanda okkar, lista yfir alþjóðlegar skráningar í þeirra eigu, sem og frekari notkunarupplýsingar (auglýsingar).

Í lokabréfi Einkaleyfastofunnar frá 24. júní s.l. var enn engin efnisleg afstaða tekin til notkunar og markaðsfestu, heldur fyrri höfnunarástæður endurteknar og gildi ofangreindrar alþjóðlegrar skráningar endanlega hafnað með tilliti til Íslands.

Af ofangreindu má ljóst vera að við teljum Einkaleyfastofuna ekki hafa tekið tillit til allra aðstæðna, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml., við mat á skráningarhæfi merkisins samkvæmt alþjóðlegri skráningu nr. 734731, Myndmerki. Í ljósi notkunar og markaðsfestu merkisins teljum við að leyfa eigi skráningu merkisins, og förum því fram á að höfnunarákvörðun Einkaleyfastofunnar verði hnekt.

Greinargerð ELS barst áfrýjunarnefndinni með bréfi, dags. 11. febrúar 2004. Þar var fyrst gerð grein fyrir umsókn áfrýjanda og síðan fjallað um kröfuna um aðgreiningareiginleika vörumerkja. Síðan sagði:

Alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. 734 731 sem óskast skráð hér á landi er myndmerki, nánar tiltekið mynd af úri án gangverks. Merkið óskast skráð í þrívídd og er því um vernd á útliti vörunnar að ræða. Úrið virðist vera með stálkeðju og er keðjan samsett úr hlekkjum. Hlekkirnir mynda þannig mynstur að ytri hlekkir keðjunnar liggja ofar en miðhlekkir hennar. Merki áfrýjanda sýnir einnig festingu keðjunnar að innanverðu. Gangverk úrsins er ekki sýnilegt í merkinu, einungis umgjörð skífunnar og áfastur takki á hægri hlið umgjardarinnar til að stilla gangverkið. Umgjörðin er hringlött og með riflum á hliðinni. Þá er merkið ekki í lit.

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. Að mati Einkaleyfastofunnar verður að telja að útlit keðjunnar í merki áfrýjanda sé mjög hefðbundið og algengt fyrir úr af þessari gerð, þ.e. úr með stálkeðju í stað t.d. leðurólar. Algengt er að keðja úra með stálkeðju sé byggð upp með mjög svipuðum hætti, og stundum nánast eins. Rannsókn Einkaleyfastofunnar hefur leitt í ljós að sambærileg úr, að undanskildu útliti gangverks, er til að mynda að finna frá svissneska framleiðandanum TagHeuer, eins og sjá má á myndum á heimasíðu framleiðandans, sbr. [www.tagheuer.com](http://www.tagheuer.com), frá svissneska framleiðandanum Omega, sbr. myndir á [www.omega.ch](http://www.omega.ch) og frá ýmsum öðrum framleiðendum úra sem finna má á heimasíðunni [www.leonard.is](http://www.leonard.is). Þá er það mat Einkaleyfastofunnar að festing úrsins í merkinu sé eins eða sambærileg þeim festingum sem almennt eru á úrum með slíkum stálkeðjum. Umgjörð skífunnar hefur ekki að geyma sérkenni í samanburði við skífur úra almennt. Það að merki áfrýjanda sýni úr án gangverks, veitir merkinu ekki aukið sérkenni, þvert á móti dregur það úr sérkennum þess og eykur líkurnar á því að neytendur telji framleiðanda vörunnar geta verið hvern sem er. Áfrýjandi óskar skráningar á útliti úrs fyrir úr og skyldar vörur í flokki 14. Er það mat Einkaleyfastofunnar að útlit vörunnar, þ.e. úrsins, í merki áfrýjanda sé ekki frábrugðið útliti eins eða sambærilegra vara og hafi því ekki til að bera nægileg sérkenni til að greina vörur áfrýjanda frá vörum annarra. Að öllu ofangreindu virtu verður ekki talið að merki áfrýjanda sé til þess fallið að greina vörur hans frá vörum annarra aðila.

Þá hefur áfrýjandi haldið því fram að merki hans sé skráningarhæft með vísan til 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Merki sem teljast óskráningarhæft á grundvelli 13. gr. vörumerkjalaga geta uppfyllt skilyrðið um sérkenni af öðrum ástæðum, sbr. 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Í ákvæðinu

kemur fram að líta beri til allra aðstæðna við mat á sérkennum og þó einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hefur verið í notkun.

Áfrýjandi hefur lagt fram ýmis gögn sem ætlað er að styðja skráningu merkisins á grundvelli notkunar merkisins. Þau gögn sem áfrýjandi hefur lagt fram og helst tengjast máli þessu eru myndir sem sýna þá vöru sem sótt er um skráningu á. Þær myndir sýna útlit úrsins með gangverki, en það verður einmitt að telja að gangverkið, eða útlit skífunnar, sé sá hluti umræddrar vöru sem hefur hvað mest sérkenni. Án gangverksins eða skífunnar, verður ekki séð að úrið greini sig frá öllum öðrum úrum. Þá hafa ekki verið lögð fram gögn er sýna notkun úrsins án gangverks og þar með án auðkennis andmælanda, ROLEX.

Við mat á skráningarhæfi umrædds merkis hefur verið tekið mið af þeim þáttum sem geta veitt vörumerkinu sérkenni, þ.e. hvort og hversu mikið merkið hafi verið notað í þeirri mynd sem sótt er um skráningu á því. Einkaleyfastofunni bárust ekki gögn í máli þessu sem breyttu því mati skráningaryfirvalda að vörumerkið skorti aðgreiningarhæfi og að umrætt myndmerki hefði ekki öðlast sérkenni með notkun.

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar um að hafna skráningu myndmerkis, alþjóðleg skráning nr. 734 731, byggist, eins og fyrr segir, á ákvæði 13. gr. laga nr. 45/1997.

Málið var tekið til úrskurðar á fundi áfrýjunarnefndarinnar þann 22. júní 2004.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Steingrímur Gautur Kristjánsson