

Ár 2011, þriðjudaginn 18. október, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið:

Mál nr. 5/2010:
Sigurjónsson & Thor ehf.
f.h. HUGO BOSS Trade Mark
Management GmbH & Co.,
Þýskalandi
gegn
Einkaleyfastofunni
vegna ákvörðunar frá 6. apríl
2010 um að synja um
skráningu á vörumerkinu
ELEMENT, sbr. alþjóðleg
skráning nr. 977000.

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með bréfi, dags. 4. júní 2010, skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofu (ELS), dags. 6. apríl 2010, um að hafna umsókn um skráningu á merkinu ELEMENT (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 977000, vegna ruglingshættu skv. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga, nr. 45/1997, um vörumerki (vml.). Umboðsmaður áfrýjanda krafðist þess að ákvörðun ELS yrði hrundið og að fallist yrði á skráningu merkisins.

Málavextir:

I.

ELS barst tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO), dags. 16. október 2008, um yfirfærslu til Íslands á alþjóðlegri vörumerkjaskráningu, nr. 977000, ELEMENT (orðmerki). Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokki 3¹.

¹ Vörulistinn er á ensku. Óskað var skráningar fyrir eftirtaldar vörur í flokki 3.: Soaps, perfumeries, essential oils, preparation for the body and beauty care, hair lotions; dentifrices.

Með bréfi ELS til WIPO, dags. 19. desember 2011, lýsti stofnunin því yfir að merkið fengist ekki skráð á Íslandi, þar sem ruglingshætta væri með því og hinu skráða merki ELEMENTIS, sbr. alþjóðaskráning nr. 680811 í flokkum nr. 1, 2, 3, 4, 5, 17 og 40. Ennfremur kom fram í bréfi ELS að merkið skorti sérkenni. Bent var á að vörumerki teldist ekki nægilega sérkennilegt ef það aðeins, eða með smávægilegum breytingum eða viðbótum, gæfi til kynna m.a. tegund vöru, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær vara væri framleidd. Sama eigi við um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða eru notuð í daglegu máli. ELS vísaði til þess að synjunin byggðist á 6. mgr. 14. gr. og 1. mgr. 13. gr. vml.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 29. júní 2009, var vísað til þess að í *Ensk íslenskri orðabók með alfræðilegu ívafi frá 1991* væri orðið „element” þýtt sem eitthvert eftirfarandi atriða: frumefni; partur eða þáttur; undirstöðuatriði; náttúruöflin, þ.e. þegar orðið er í fleirtölu; þáttur eða eðlisþáttur; skautasamstæða raftækja; hluti her stjórnaeiningar; hluti sem tilheyrir mengi, örbútur eða einhver hluta sem rúmmynd er samsett úr eða brauðið og vínið í heilagri kvöldmáltíð. Umboðsmaður áfrýjanda benti á að orðið ELEMENTIS væri ekki til í orðabókum en hann taldi það skemmtilegt nýyrði sem væri unnt að greina frá orðinu ELEMENT. Umboðsmaðurinn taldi ekki vera ruglingshættu með merkjunum enda væri ELEMENTIS framandi og ekki til í orðabókum öfugt við ELEMENT. Þá vísaði hann til þess að við mat á ruglingshættu með merkjum þyrfti að bera merkin saman í heild. Vísaði hann í þessu sambandi til norrænna fræðirita og benti á að það væri ekki sjálfgefið að ruglingshætta væri með merkjum þó svo að annað merkið fæli hitt í sér, ávallt þyrfti að meta hvert tilfelli fyrir sig. Hann féllst ekki á að merkið ELEMENT skorti sérkenni og benti á áður nefndar þýðingar úr orðabók og kvaðst ekki sjá hvernig merkið tengdist þeim vörum/þjónustu sem merkinu væri ætlað að auðkenna. Þá vísaði umboðsmaður áfrýjanda til fræðirita og í svonefnt POSTKANTOOR-mál dómstóls Evrópubandalaganna (EB-dómstólsins).²

² C-363/99.

Umboðsmaður áfrýjanda kvað ELS ekki hafa metið merkingu orðsins í tengslum við vörulista skráningarinnar en yrði það gert kvað hann augljóst að það gæti ekki lýst tegund vörunnar, ástandi, magni, notkun, verði, uppruna eða framleiðslutíma, sbr. orðalag 13. gr. vml. Ennfremur gat umboðsmaðurinn þess að fá orð væru lýsandi fyrir allar vörur og þjónustu og að merkið ELEMENT þyrfti að meta með tilliti til þeirrar vöru sem því væri ætlað að auðkenna. Umboðsmaðurinn tók að lokum fram að ekki væri mögulegt að rökstyðja að orðið ELEMENT lýsi þeim vörum í 3. flokki sem því væri ætlað að auðkenna en ef ELS teldi það vera vísbendandi (e. suggestive) væri það samt sem áður skráningarhæft. Krafðist umboðsmaðurinn þess að lokum að merkið ELEMENT, sbr. alþjóðleg skráning nr. 977000, yrði samþykkt til skráningar hér á landi.

Í bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 22. júlí 2009, kom fram að stofnunin hefði fallið frá því að hafna skráningu merkisins á grundvelli þess að merkið skorti sérkenni, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Þá stæði eftir að meta ruglingshættu skv. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. þar sem mælt er fyrir um að óheimilt sé að skrá vörumerki ef villast má á því og öðru merki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar sótt er um og er enn notað hér. Þá sagði orðrétt:

Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- eða vörulíking sé með merkjunum. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Framangreinda þætti ber að meta saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hafi yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörurnar eða þjónustan vera og öfugt.

Þá benti ELS á að fleiri atriði gætu komið til skoðunar við mat á ruglingshættu, t.d. merking orða, og gat ELS þess jafnframt að það væri ekki sjálfgefið að hætta á ruglingi skapaðist með merkjum þótt annað merkið fæli hitt í sér heldur yrði að meta hvert mál sérstaklega. ELS taldi mikla vörulíkingu vera með merkjunum og kom orðrétt fram í bréfi ELS:

Merki umbjóðanda yðar er ELEMENT og hið skráða merki er ELEMENTIS. Einungis munar um endinguna –IS en telja verður að sú ending sé mjög algeng og hafi því ekki afgerandi áhrif á ruglingshættumatið. Í framburði er áherslan því á fyrri orðhlutann, ELEMENT. Það er mat Einkaleyfastofunnar að merkin séu nokkuð lík í sjón og heyrn og því geti skapast ruglingshætta með þeim.

ELS taldi heildarmynd merkjanna það líka að hætta væri á ruglingi milli merkis áfrýjanda, ELEMENT, sbr. alþjóðleg skráning nr. 977000, og merkisins ELEMENTIS, sbr. alþjóðleg skráning nr. 680811.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 4. mars 2010, var ítrekað að merkið ELEMENTIS hefði enga merkingu og taldi umboðsmaðurinn að það og mismunandi lengd orðanna kæmi í veg fyrir ruglingshættu. Umboðsmaður áfrýjanda kvað ljóst af dómum EB-dómstólsins að hinn almenni neytandi myndi heildarmynd merkja en ekki einstök atriði þeirra og að merki væru metin með tilliti til heildarmyndar. Rakin voru nokkur dæmi úr vörumerkjaskrá um merki sem hefðu fengist skráð í sama flokki þó þau fælu í sér sama orð og væru ekki í eigu sömu aðila. Benti hann auk þess á dæmi úr erlendri framkvæmd. Að lokum var þess krafist að hin alþjóðlega skráning nr. 977000 yrði samþykkt til skráningar hér á landi.

Í bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 6. apríl 2010, var þess getið að stofnunin teldi enn að heildarmynd merkjanna ELEMENT og ELEMENTIS væri svo lík að um ruglingshættu væri að ræða. Í bréfinu voru fyrri rök beggja aðila rakin. Hvað varðar þau merki, sem umboðsmaður áfrýjanda hafði tekið sem dæmi sem fordæmi fyrir skráningarhæfi hins umdeilda merkis í bréfi sínu frá 4. mars 2010, ítrekaði ELS að það væri heildarmynd merkja og heildaráhrif sem skiptu meginmáli við samanburð merkja en umrædd merki væru hver um sig sérkennileg. Þá taldi ELS þá erlendu úrskurði sem umboðsmaður áfrýjanda vísaði til ekki eiga við í málinu. Að lokum áréttaði ELS að ekki yrði litið fram hjá því að töluverð sjón- og hljóðlíking væri með merkjunum auk þess sem mikil vörulíking væri til staðar þar sem þeim væri ætlað að auðkenna sömu vörur í flokki 3. Var því ekki fallist á skráningu merkisins ELEMENT, sbr. alþjóðleg skráning nr. 977000.

II.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 4. júní 2010. Þar krafðist hann þess að ákvörðun ELS yrði hrundið og fallist yrði á skráningu merkisins. Í greinargerð hans til nefndarinnar, dags. 1. apríl 2011, ítrekaði

hann það mat sitt að ekki væri ruglingshætta með merkjunum ELEMENT og ELEMENTIS. Heildarmynd merkjanna væri ólík. Þá gat hann um orðmerki í vörumerkjaskrá sem innihalda orðið „element”, þar af þrjú merki sem skráð eru fyrir vörur í flokki 3. Ítrekaði hann að lokum áður fram komin rök og krafðist þess að ákvörðun ELS yrði hrundið og að hin alþjóðlega skráning ELEMENT, nr. 977000, fengist skráð.

Í greinargerð ELS til áfrýjunarnefndar, dags. 25. maí 2011, var bent á að þau merki sem umboðsmaður áfrýjanda hafi notað sem rökstuðning í greinargerð sinni frá 1. apríl 2011, samanstæðu öll af öðru orði en orðinu „element” sem gerði það að verkum að heildarmynd þeirra væri ekki lík hinu skráða merki ELEMENTIS. Ítrekaði ELS að öðru leyti fyrri röksemdir sínar og þá niðurstöðu að skráningu merkisins ELEMENT (orðmerki) væri hafnað, sbr. alþjóðleg skráning nr. 977000.

Niðurstæða:

IV.

Deilt er um hvort alþjóðaskráning nr. 680811, ELEMENTIS, (orðmerki), sem er í gildi hér á landi fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum 1, 2, 3, 4, 5, 17 og 40, komi í veg fyrir að alþjóðleg vörumerkjaskráning áfrýjanda nr. 977000, ELEMENT, (orðmerki), fyrir ýmsar snyrtivörur í flokki 3, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml., öðlist gildi hér á landi.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Það að villast megi á vörumerkjum í skilningi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. felur í sér að neytendur geti ruglast á vörum ólíkra framleiðenda eða telji vörur eða þjónustu ólíkra aðila hafa sama viðskiptalega uppruna vegna líkinda merkja.

Við mat á því hvort villast megi á merkjum verður að líta til tveggja þátta, það er annars vegar hvort merkin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu (vörulíking) og hins vegar hvort merkin séu svo lík að hætt sé við ruglingi (merkjalíking), sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Vörulíkingu og merkjalíkingu verður ætíð að skoða í samhengi.

Þegar meta skal hvort vörulíking er fyrir hendi verður m.a. að hafa í huga hvort um svipaðar vörur er að ræða, hvort markhópurinn sé sá sami og hvort vörurnar séu samkeppnisvörur. Ekki er unnt að gefa sér það fyrirfram að vörulíking sé til staðar þó að vörumerki auðkenni vörur sem tilheyra sama flokki samkvæmt flokkunarkerfi Nice-samningsins frá 1957, sbr. 16. gr. vml. og 22. gr. rgj. nr. 310/1997, þó svo að oftast sé það raunin.

Það sem síðan ræður úrslitum við mat á því hvort villast megi á merkjum eru þau heildaráhrif sem merkin skilja eftir sig í huga neytandans. Við matið er litið til þess hvort merkin séu lík í útliti (sjónlíking), hljómi á líkan hátt (hljóðlíking) og þá hefur merking orða einnig þýðingu við matið.

Merkið ELEMENTIS er tilbúið þriggja atkvæða orð. ELEMENT er tveggja atkvæða orð með ákveðna merkingu í enskri tungu sem ýmist má þýða sem frumefni, partur, þáttur, liður, hluti eða höfuðskepna.³ Sjónlíking og hljóðlíking er veruleg með merkjunum enda hið fyrrnefnda að stofni til það sama og alþjóðamerki áfrýjanda að viðbætti endingunni –IS. Endingin –IS er algeng og getur því ekki talist aðgreinandi í heildarmynd merkisins við mat á því hvort villast megi á merkjum. Þá er lögð áhersla á fyrsta atkvæði í íslensku máli og hefur það því jafnan meira vægi við mat á ruglingshættu. Jafnframt er það mat nefndarinnar að þrátt fyrir að alþjóðamerkið ELEMENTIS sé tilbúið heiti og því merkingarlaust þá verði ekki framhjá því litið að meginhluti þess er enska orðið ELEMENT sem leiðir hugann að sambærilegri merkingu.

Merki áfrýjanda óskast skráð hér á landi fyrir nákvæmlega sömu snyrtivörur og alþjóðamerkið ELEMENTIS er skráð fyrir í flokki 3, auk “útbúnaðar eða blöndur til umhirðu og fegrunar líkama” (e. preparation for the body and beauty care). Sú viðbót telst falla undir snyrtivörur almennt. Vörulíking telst því alger.

Með hliðsjón af framangreindu er fallist á það með Einkaleyfastofunni (ELS) að merkjalíking og vörulíking með umræddum merkjum sé slík að ruglingi geti valdið.

³ <http://www.ordabok.is/index.asp>

Niðurstaða áfrýjunarnefndar er því sú að villast megi á vörumerkjunum ELMENT (orðmerki) og ELEMENTIS (orðmerki), sbr. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. og því beri að hafna skráningu merkisins ELEMENT, sbr. alþjóðleg skráning nr. 977000.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnt og Sigurður R. Arnalds dósent.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 6. apríl 2010, um að alþjóðleg skráning nr. 977000, ELEMENT (orðmerki), öðlist ekki gildi hér á landi fyrir tilgreindar vörur í flokki 3, er staðfest.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Sigurður R. Arnalds

Rétt endurrit staðfestir