

Ár 2003, 17. janúar, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Hallveigarstíg 1, Reykjavík

Fyrir var tekið:

Mál nr. 6/2002:

Sigurjónsson & Thor ehf. f.h.
ALSTOM Sociétés anonyme,
Frakklandi

gegn

Erni Þór hrl., f.h. Storm
Telecommunications Limited,
Englandi

vegna

úrskurðar Einkaleyfastofunnar
í andmælamáli nr. 16/2002 vegna
vörumerkis nr. 1021/2001
STORM (orð- og myndmerki)

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar er að ekki sé ruglingshætta skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 á milli myndmerkis áfrýjanda skv. alþjóðaskráningu nr. 706417 og orð- og myndmerkis varnaraðila nr. 1021/2001 þótt um vörulíkingu sé að ræða. Bæði merkin byggjast á hringlaga formi en merki varnaraðila er þó fremur sporöskjulagað. Útfærsla þessara hringlaga forma er mismunandi, mun mýkri áherslur eru í merki varnaraðila á meðan merki áfrýjanda er með hvassari línunum sem minna á vélar eða vélarhluti. Hringform í vörumerkjum njóta auk þess almennt veikrar verndar. Úrslitaáhrif hefur þó sú staðreynd að merki varnaraðila er samsett orð- og myndmerki þar sem til viðbótar við hringlaga formið er orðið “storm”. Það orð er tvímælalaust sérkennandi fyrir þær vörur sem merkið óskast skráð fyrir og telst því jafn mikilvægur hluti heildarmyndar merkisins og myndhlutinn. Með hliðsjón af framangreindu telur nefndin að staðfesta beri ákvörðun Einkaleyfastofunnar og að skráning vörumerkis varnaraðila skuli halda gildi sínu.

Ú r s k u r ð a r o r ð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar dags. 11. júní 2002 um að skráning vörumerkis nr. 1021/2001 STORM (orð- og myndmerki) skuli halda gildi sínu er staðfest.

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

Málavextir:

Þann 26. febrúar 2001 lagði varnaraðili inn umsókn um skráningu vörumerkisins STORM (orð- og myndmerki) hjá Einkaleyfastofunni. Umsóknin fékk númerið 686/2001. Óskað var skráningar fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9, 16, 37, 38 og 42. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. nóvember 2001, sbr. skráning nr. 1021/2001.

Með bréfi, dags. 7. janúar 2002, andmælti áfrýjandi, skráningu merkisins. Andmælin byggðust á ruglingshættu við merki áfrýjanda samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga nr. 45/1997. Áfrýjandi byggði vörumerkjarétt sinn á alþjóðlegri skráningu nr. 706417 (myndmerki) með forgangsrétti frá 10. apríl 1998 sem auglýst var þann 20. maí 1999. Merkið er skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11-13, 16, 17, 19, 24, 35-42.

Þann 11. júní 2002 lá fyrir ákvörðun Einkaleyfastofan í andmælamálinu. Niðurstaða Einkaleyfastofunnar var eftirfarandi:

“Um er að ræða annarsvegar myndmerki og hinsvegar orð-og myndmerki. Merki andmælanda er einhverskonar spirallaga tákn sem samanstendur af tveim hlutum, annarsvegar einum litlum fleyg og hinsvegar öðrum lengri sem gengur í spiral og er brot í honum eða misgengi á tveim stöðum. Merkið er þess eðlis að ýmislegt er hægt að lesa úr því og getur merkið því hvort heldur verið t.d. tákn fyrir hringiðu eða jafnvel hjólbarða. Merking eða túlkun merkisins er því ekki eingilt. Merki umsækjanda er orð-og myndmerki, myndhluti merkisins er þrír jafnlangir og breiðir bogar sem tengjast ekki en virðast mynda einhverskonar sveip. Vinstra megin neðan við táknið stendur letrað með lágstöfum: "storm".

Þegar táknið tvö eru borin saman þá er ljóst að um nokkurs konar hringlaga tákn er að ræða í báðum tilvikum. Hinsvegar er ekki ljóst að hugmynd merkjanna sé sú sama og ef svo væri teldist útfærslan ólík. Meginhluti merkjanna telst því ekki svo líkur að ruglingi geti valdið. Auk þess er merki umsækjanda orð-og myndmerki með orðinu "storm" sem gefur merki umsækjanda sérkenni sem aðskilur merkin ennfrekar að.

Þar sem aðalhluti merkjanna er ekki sá sami að mati Einkaleyfastofunnar og að auki er merki umsækjanda orð-og myndmerki er ekki fallist á að heildarmynd ofangreindra merkja sé það lík að ruglast megi á þeim.

Með vísan til ofanritaðs verður ekki talið að villast megi á umræddum vörumerkjum og er ákvæði 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 því ekki talið eiga við hér.”

Þann 8. ágúst 2002 áfrýjaði umboðsmaður áfrýjanda, Valborg Kjartansdóttir hdl, vegna Sigurjónsson & Thor, niðurstöðu Einkaleyfastofunnar. Greinargerð fylgdi áfrýjuninni. Kröfur áfrýjanda eru að ákvörðun Einkaleyfastofunnar verði hrundið og að skráning vörumerkis nr. 1021/2001 verði felld úr gildi.

Umboðsmaðurinn telur að heildarmynd merkjanna sé mjög lík og vísar í greinargerð sína hjá Einkaleyfastofunni varðandi það efni. Þar vísar hann í fræðirit um hvernig meta beri heildarmynd merkja. Þar segir að merkin tvö minni bæði á stormsveipi og að þeir séu áhersluhlutar eða aðaltákn merkjanna beggja. Haldið er fram að myndhlutar merkjanna séu svo líkir að það skapi ruglingshættu. Í því sambandi er vísað í danska

framkvæmd og fylgja með ljósrit af nokkrum úrskurðum þaðan þar sem deilt var um ruglingshættu. Í greinargerðinni er því haldið fram að það auki enn ruglingshættuna að aðaltákn merkjanna, þ.e. stormsveipur, teljist vera sterkt merki fyrir þær vörur og þjónustu sem vörumerkjunum er ætlað að auðkenna.

Í greinargerð sinni fyrir áfrýjunarnefndinni heldur umboðsmaður áfrýjanda því fram að Einkaleyfastofan hafi ekki metið heildarmynd merkjanna í samræmi við viðurkenndar aðferðir við mat á ruglingshættu á milli merkja. Sérstaklega er átalíð að horft hafi verið framhjá aðaltákni merkjanna. Umboðsmaðurinn fjallar um flokkun merkjanna skv. Vínarsamningnum um flokkun mynda í vörumerkjum. Hann segir að flokkunin gefi mikilvægar upplýsingar um hvernig ruglingshætta verði metin og upplýsingar um skilning skráningaryfirvalda á “merkingu” eða “innihaldi” tákna. Hann tekur fram að bæði merkin falli undir flokk 26.01 sem eru hringlaga form. Jafnframt sé merki umbjóðanda síns flokkað undir flokk 1.15 sem er skilgreindur sem náttúruleg fyrirbæri undir aðalflokkinum 1.00 sem taki til himneskra efnishluta, náttúrulegra fyrirbæra eða landakorta. Umboðsmaðurinn telur að ljóst sé að merki varnaraðila eigi að vera stormsveipur og vísar þar sérstaklega til orðhluta merkisins “storm” sem sé hluti af merkinu. Því sé ljóst að aðaltákn merkjanna byggi bæði á sömu hugmynd sem er hringlaga náttúrufríbæri, þ.e. stormsveipur eða hugsanlega “stílfært” O sem minni á stormsveip.

Umboðsmaðurinn rekur nokkra norræna úrskurði þar sem ruglingshætta er metin á grundvelli heildarmynda merkja og telur að rök þeirra eigi við um ruglingshættu í þessu máli. Hann telur að Einkaleyfastofan hafi lagt of mikla áherslu á orðhluta merkis varnaraðila í ákvörðun sinni. Að mati umboðsmannsins er orðhlutinn “storm” mjög lítill hluti af heildarmerkinu og lýsir einungis myndhluta merkisins og skapar því ekki sjálfstætt sérkenni merkisins.

Að lokum fjallar umboðsmaðurinn um áhrif vörulíkingar á ruglingshættu. Hann rekur úrskurð norsku áfrýjunarnefndarinnar frá 18. mars 1999 um vörumerkið CONDIS. Þar var um alveg eins merki að ræða en óskað var skráningar í mismunandi vöruflokkum sem höfðu þó sameiginlega þætti. Í úrskurðinum var tekið fram að ákvæði norsku vörumerkjalaganna þyrfti að túlka í ljósi ESB tilskipunarinnar um vörumerki frá 1988 og dómaframkvæmdar ESB dómstólsins þar að lútandi. Komist var að þeirri niðurstöðu að framkvæmd nefndarinnar sé og hafi verið í samræmi við framkvæmd innan ESB. Með hliðsjón af því að um nákvæmlega eins merki var að ræða og að vörulíking var á milli þeirra vöruflokka sem sótt var um var ruglingshætta talin vera til staðar. Í framhaldi af reifun norska úrskurðarins reifar umboðsmaðurinn einstakar niðurstöður ESB dómstólsins í Canon v. Metro-Goldwyn Mayer málinu (C 39/97) þar sem fjallað er um tengsl vörulíkingar og ruglingshættu milli merkja. Þar er sagt að ef merki eru mjög lík geti það haft áhrif til útvíkkunar á því hvað telst vera vörulíking og sömuleiðis geti mikil vörulíking haft aukin áhrif á ruglingshættu milli merkja. Þetta telur umboðsmaðurinn að eigi tvímælalaust við þegar metin er ruglingshætta á milli merkja áfrýjanda og varnaraðila.

Varnaraðila var gefinn kostur á að tjá sig um greinargerð áfrýjanda með bréfi nefndarinnar 30. ágúst 2002. Umboðsmaður svaraði með bréfi dags. 24. október og krafðist þess að ákvörðun Einkaleyfastofunnar yrði staðfest. Hann vísaði jafnframt í bréf sitt til Einkaleyfastofunnar, dags. 6. mars 2002, þar sem hann bar fram þær málsástæður einar að merkin væru svo ólík að ekki væri hættu á ruglingi skv. 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaganna.

Málið var tekið til meðferðar hjá áfrýjunarnefndinni í framhaldi af bréfi varnaraðila og tekið til úrskurðar þann 4. desember 2002.

Rán Tryggvadóttir

Margrét Sigurðardóttir

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Rétt endurrit staðfestir: