Ár 1992, þriðjudaginn 28. apríl, kom áfrýjunarnefnd í vörumerkja- og einkaleyfamálum saman á skrifstofu formanns nefndarinnar að Suðurlandsbraut 18, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

mál nr. 3/1990:

Faktor Company vegna
Exide Electronics International Corp., Bandaríkjunum

gegn

Einkaleyfastofunni vegna
umsóknar nr. 93/1990

og kveðinn upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Með bréfi dagsettu 14. desember 1990 skaut Faktor Company vegna Exide Electronics International Corp., Bandaríkjunum, til áfrýjunarnefndar í vörumerkja- og einkaleyfamálum ákvörðun vörumerkjaskrárritara frá 2. október 1990. Með bréfi dagsettu þann dag synjaði vörumerkjaskrárritari um skráningu merkis áfrýjanda POWERWARE samkvæmt umsókn nr. 93/1990.

Áfrýjandi gerir þá kröfu fyrir nefndinni að ákvörðun þessari verði hrundið og að merkið verði auglýst samkvæmt 20. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki.

I

Málsatvik eru þau að hinn 9. febrúar 1990 tilkynnti áfrýjandi til skráningar í vörumerkjaskrá orðmerkið POWERWARE fyrir vörur í 9. flokki. Vörulisti umsóknarinnar hljóðar orðrétt þannig: "Allar vörur í þessum flokki, einkum útbúnaður og tæki til að tryggja stöðugleika rafstraums eða raforku og til að draga úr spennu- og straumstyrkleikasveiflum, svo og hlutar þessa útbúnaðar og tækis".

Vörumerkjaskrárritari hafnaði umsókninni á grundvelli 13. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 með bréfi dags. 23. júlí 1990. Taldi hann orðið POWERWARE lýsandi fyrir ýmsar vörur í 9. flokki, sérstaklega tæki og búnað sem tengist raftækni.

Áfrýjandi svaraði bréfi þessu með bréfi dags. 15. ágúst 1990 og lýsti þeirri skoðun sinni að merkið væri aðeins vísbendandi, en ekki lýsandi. Áfrýjandi benti á að merkið hefði þegar verið skráð í 22 ríkjum. Tók hann fram að hann væri tilbúinn til þess að takmarka vörulista umsóknarinnar við þær vörur sem einkum voru teknar fram í umsókninni. Vörumerkjaskrárritari hefur ekki tekið sérstaka afstöðu til þessa, en ítrekaði afstöðu sína til lýsandi eiginleika merkisins með bréfi 21. ágúst 1990.

Áfrýjandi ítrekaði sjónarmið sín með bréfi 1. október 1990. Vörumerkjaskrárritari hafnaði síðan skráningu endanlega með bréfi 2. október 1990.

Áfrýjandi hefur lagt fram hjá nefndinni greinargerð dags. 3. febrúar 1992 og Einkaleyfastofan hefur lagt fram greinargerð dags. 4. mars 1992. Aðilar reifuðu mál sitt munnlega fyrir nefndinni á fundi 31. mars 1992 og var málið tekið til úrskurðar að því loknu.

II

Áfrýjandi heldur því fram í greinargerð sinni að útilokað sé að merkið POWERWARE geti talist lýsandi eða

vísbendandi fyrir tegund vöru. Merkið sé hins vegar vísbendandi fyrir ástand vöru, vísbendandi fyrir það að um "kröftuga" vöru sé að ræða.

Áfrýjandi telur að merkið sé sérkennilegt, tilbúið orð. Hann bendir á að þar sem merkið sé samsett úr tveim orðum skuli meta það í heild sinni.

Áfrýjandi ber merkið saman við nokkur vörumerki sem skráð hafa verið hér á landi. Meðal þeirra eru merkið POWERGEN samkvæmt umsókn nr. 726/1989 fyrir vörur í flokkum 1,2,3,4,7,9,16 og 19 og þjónustu í flokkum 37, 40, 41 og 42, merkið POWERMATE samkvæmt umsókn nr. 873/1990 fyrir allar vörur í flokki 7 og merkið POWERPART samkvæmt umsókn nr. 5/1982 fyrir vörur í flokki 12.

Áfrýjandi hefur lagt fram hjá nefndinni afrit vottorða frá skráningaryfirvöldum nokkurra ríkja um skráningu merkisins POWERWARE á árunum 1989 - 1991. Meðal þeirra eru vottorð um að merkið hafi verið skráð í Danmörku og Noregi á árinu 1990. Áfrýjandi bendir ennfremur á að sótt hafi verið um skráningu merkisins í Sviþjóð og Finnlandi.

Í greinargerð Einkaleyfastofunnar er fallist á að merkið sé ekki endilega lýsandi fyrir ákveðna tegund vöru. Á hinn bóginn hafi það þá merkingu að lýsa ástandi vöru, þ.e. lýsi vörum sem feli í sér kraft/orku eða tengist krafti/orku.

Af hálfu Einkaleyfastofunnar er bent á að ekki sé sjálfgefið að tilbúið orð sé sérkennilegt. Orðið POWERWARE samanstandi af tveimur þekktum orðum sem í heild myndi lýsandi orð. Verði merkið því ekki talið sérgreinandi fyrir vörur áfrýjanda. Í greinargerð Einkaleyfastofunnar kemur fram sú skoðun að ekkert þeirra vörumerkja sem áfrýjandi bendir á til samanburðar sé sambærilegt merkinu POWERWARE.

III

Áfrýjandi óskar skráningar á merkinu POWERWARE fyrir allar vörur í flokki 9, sérstaklega fyrir tiltekinn sérhæfðan búnað á sviði raforkuframleiðslu. Deilt er um hvort merkið hafi til að bera nægileg sérkenni í skilningi 13. gr. vörumerkjalaga. Sérstaklega greinir aðilana á um hvort merkið gefi til kynna ástand þeirra vara sem það óskast skráð fyrir eða hvort það sé einungis vísbendandi fyrir þær vörur.

Orðið POWERWARE er samsett úr ensku orðunum POWER og WARE. Orðið POWER hefur víðtæka merkingu. Það merkir mátt, afl, kraft, orku, einnig heimild og völd. Í eðlisfræði merkir POWER afl. Orðið WARE eitt og sér merkir vörur, varningur og er m.a. notað í samsetningum um varning af tilteknu tagi. Í samsetningum getur orðið einnig merkt búnað, samanber ensku orðin software og hardware.

Orðið POWERWARE er ekki notað í enskri tungu, hvorki meðal almennings né í tæknimáli. Þótt orðið sé samsett úr tveim orðum, sem hvort um sig hefur víðtæka merkingu, felst í samsetningu þeirra í merkinu POWERWARE ákveðin nýbreytni. Merkið hefur því til að bera viss sérkenni.

Orðmerkið POWERWARE fyrir vörur í 9. flokki og einkum þann sérhæfða búnað sem sérstaklega er tiltekinn í vörulista umsóknar áfrýjanda getur bent til þess að um sé að ræða búnað eða vöru sem tengist afli, krafti eða orku með einum eða öðrum hætti. Merkið er því að áliti nefndarinnar vísbendandi og til þess fallið að vekja hugsanatengsl við slíkar vörur. Vegna hinnar víðtæku og mismunandi merkingar orðsins POWER, eftir því í hvaða samhengi það er notað, telur nefndin hins vegar ekki unnt að líta svo á að það að kenna vöru eða búnað við POWER lýsi gæðum, ástandi eða eiginleikum vörunnar eða búnaðarins.

Með vísan til þessa og þess sem að framan var sagt um samsetningu orðanna POWER og WARE telur nefndin að

merki áfrýjanda uppfylli skilyrði 13. gr. vörumerkjalaga um nægjanleg sérkenni. Ber því að hrinda hinum áfrýjaða úrskurði og er Einkaleyfastofunni rétt að auglýsa merkið samkvæmt 20. gr. laga nr. 47/1968.

Úrskurð þennan kváðu upp Erla Svanhvít Árnadóttir, hdl., formaður áfrýjunarnefndarinnar og meðnefndarmennirnir Anna Soffía Hauksdóttir, prófessor við verkfræðideild Háskóla Íslands og Davíð Þór Björgvinsson, dósent við lagadeild Háskóla Íslands.

Ú r s k u r ð a r o r ð:

Hinum áfrýjaða úrskurði er hrundið. Einkaleyfastofan skal auglýsa í samræmi við 20. gr. laga nr. 47/1968 merkið POWERWARE samkvæmt umsókn nr. 93/1990.

Rétt endurrrit staðfestir,

Reykjavík, 29. apríl 1992,

Erla S. Árnadóttir