

Ár 1998, mánudaginn 7. september, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd í vörumerkja- og einkaleyfamálum á skrifstofu formanns nefndarinnar að Vegmúla 3, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 4/1997:

Sigurjónsson & Thor ehf.
f.h. Piaggio Veicoli
Europei S.p.a., Ítalíu
vegna
vörumerkjaumsóknar nr.
703/1996

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Með bréfi, dags. 14. október 1997 áfrýjaði Sigurjónsson & Thor ehf. fyrir hönd Piaggio Veicoli Europei S.p.a., Ítalíu, ákvörðun Einkaleyfastofunnar frá 21. ágúst 1997 um að synja um skráningu á merkinu VESPA samkvæmt vörumerkjaumsókn nr. 703/1996. Sótt hafði verið um skráningu fyrir ökutæki; búnað í farartæki til að nota á landi, í lofti og í vatni; hluti og fylgihluti sem falla í flokk 12 fyrir framangreindar vörur.

Áfrýjandi krefst þess að hinni áfrýjuðu ákvörðun verði hrundið og að skráningu á merkinu VESPA í flokk 12 verði samþykkt.

I

Í áfrýjunarbeiðni lét áfrýjandi í ljósi þá skoðun að formaður áfrýjunarnefndar væri vanhæfur til setu í nefndinni við meðferð málsins vegna reglna um almennt vanhæfi í stjórnslunni. Af hálfu formanns og nefndarinnar var því hafnað að formaður væri vanhæfur til meðferðar málsins. Með bréfi hinn 14. nóvember 1997 kvartaði áfrýjandi yfir ákvörðun formannsins til Umboðsmanns Alþingis og óskaði jafnframt eftir því við nefndina að meðferð málsins yrði frestað meðan Umboðsmaður tæki afstöðu til kvörtunarinnar. Hinn 26. mars 1998 gaf Umboðsmaður Alþingis það álit að formaður væri ekki vanhæfur til meðferðar málsins.

II

Umsókn nr. 927/1995 er móttækin af Einkaleyfastofu 4. júní 1996. Í bréfi frá 27. ágúst 1996 tjáði Einkaleyfastofan umboðsmanni áfrýjanda að orðið vespa hefði verið notað hér á landi fyrir ákveðna tegund bifhjóla. Verði að telja að orðið sé almennt notað fyrir ákveðna tegund bifhjóla og sé því lýsandi. Sé því merkið VESPA óskráningarhæft með vísan til 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968.

Áfrýjandi skilaði athugasemdum til Einkaleyfastofunnar 14. október 1996. Hann mótmælti því að orðið vespa væri lýsandi fyrir ákveðna tegund bifhjóla og lét í ljósi þá skoðun að orðið væri sérkenni fyrir tiltekin bifhjól, sem áfrýjandi framleiðir. Vitnaði áfrýjandi m.a. í sölumenn íslenskra fyrirtækja, er selja bifhjól.

Í bréfi frá 11. desember 1996 skýrði Einkaleyfastofan niðurstöðu sína nánar. Er tiltekið að orðið vespa sé skýrt í Íslensku alfræðibókinni, sem er útgefin af Erni og Örlygi 1990, sem létt bifhjól með lágri grind og litlum hjólum. Samkvæmt upplýsingum frá Íslenskri málstöð sé orðið vespa að finna í Bílorðasafni, er kom út árið 1995, og þar talið þýðing á enska orðinu “motorscooter”. Einkaleyfastofan tiltekur í bréfi sínu að skýringar sölumanns á notkun orðsins vespa bendi til þess að það hafi misst aðgreiningareiginleika sinn (um “degeneringu” sé að ræða).

III

Nokkur bréfaskipti urðu af hálfu áfrýjanda og Einkaleyfastofunnar og skulu hér rakin helstu atriði þeirra.

Í bréfi til Einkaleyfastofunnar frá 7. febrúar 1997 upplýsti áfrýjandi að hann eigi vörumerkjaskráningu á merkinu VESPA í fjölmörgum ríkjum og kvað merkinu hvergi hafa verið hafnað á þeirri forsendu að það hafi glatað aðgreiningareiginleika sínum. Áfrýjandi óskaði eftir því að Einkaleyfastofan rökstyddi nánar niðurstöðu sína um þetta atriði.

Í bréfi þessu fjallaði áfrýjandi ítarlega um það sjónarmið að birting orðs í orðabókum þurfi ekki að leiða til þeirrar niðurstöðu að merki missi aðgreiningareiginleika sinn. Vitnaði áfrýjandi til fræðirita og erlendra dóma í þessu skyni. Hann benti á að í Íslensku alfræðiorðabókinni hafi láðst að geta þess við uppflettiorð að þau séu vörumerki eins og útgefendum beri að gera samkvæmt 11. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968. Sé því jafnvel þannig farið um hið þekkta merki COCA-COLA. Með bréfinu fylgdu afrit bréfa áfrýjanda til útgefenda orðabókanna, er Einkaleyfastofan vitnaði til, en bréfin voru rituð í þeim tilgangi að benda á ákvæði 11. gr. vörumerkjalaga og óska eftir leiðréttingu.

Einkaleyfastofan ítrekaði fyrri rökstuðning sinn með bréfi 3. mars 1997. Þar er svarað ábendingu áfrýjanda um að við birtingu orðsins vespa í orðabókum hafi ekki verið tilgreint að um vörumerki væri að ræða. Tekið er fram í þessu sambandi að ekki liggi fyrir hvort um mistök hafi verið að ræða eða hvort höfundar bókanna hafi byggt á því að orðið sé tegundarheiti í íslensku máli.

Sjónarmið áfrýjanda voru enn ítrekuð í bréfi frá 6. mars 1997.

Í bréfi frá 15. maí 1997 vísaði Einkaleyfastofan, auk þeirra heimilda, sem fyrr er getið, til notkunar orðsins vespa í fjölmiðlum á árunum 1995 til 1997. Er tiltekið að í heimildarþætti í þáttaröðinni “The People’s Century”, í íslenskri þýðingu “Öldin okkar”, hafi orðið vespa verið notað sem tegundarheiti og sem þýðing á enska heitinu “motorscooter”. Nefnd eru þrjú dæmi um notkun Morgunblaðsins á orðinu vespa. Greint sé frá því í Morgunblaðinu að japanska fyrirtækið Honda framleiði “rafknúnar vespur af gerðinni Honda CUV ES . . .” Fjallað er um grein, sem ber heitið “Ítalska

vespan fimmtíu ára á næsta ári” og loks um grein með fyrirsögninni “Ítalska vespan fimmtíu ára. Skutlur á skutlum.”

Hinn 9. júní 1997 ritaði áfrýjandi Einkaleyfastofunni ítarlegt bréf. Þar er því haldið fram að við mat á því hvort skilyrði 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga um sérkenni séu uppfyllt skuli líta til 2. mgr. 25. gr. laganna. Í bréfinu er enn rökstutt með tilvísunum í fræðirit að tilvísanir í orðabækur eigi ekki að ráða úrslitum við mat á því hvort merki hafi glatað aðgreiningareiginleika sínum. Bent er á að mikið þurfi til að koma til þess að merki teljist hafa glatað þessum eiginleika og þurfi það að vera hafið yfir allan vafa. Vísað er til umfjöllunar fræðirits í stjórnsýslurétti um að ákvarðanir stjórnvalda skuli byggðar á málefnalegum sjónarmiðum.

Með bréfinu frá 9. júní fylgdu nokkur gögn. Þar á meðal voru ljósrit úr Fjölræðibókinni, sem Setberg í Reykjavík gaf út á árinu 1957 og úr bókinni Veröldin og við frá árinu 1967, einnig útgefin af Setbergi. Bréfinu fylgdu einnig fjölmargar greinar úr gagnasafni Morgunblaðsins og virðist svo sem við val þeirra hafi í safninu verið leitað að greinum er hafa að geyma orðin bifhjól, létt bifhjól og skellinaðra.

Einkaleyfastofan hafnaði endanlega skráningu merkis áfrýjanda með ákvörðun frá 21. ágúst 1997. Í ákvörðuninni eru ítrekuð þau sjónarmið sem stofnunin hafði áður sett fram. Bent er á að skylda höfunda og útgefenda orðabóka samkvæmt 11. gr. vörumerkjalaganna nái eingöngu til skráðra vörumerkja. Tekið er fram að ákvörðunin sé byggð á því að merkið uppfylli ekki skilyrði 13. gr. laganna um sérkenni. 2. mgr. 25. gr. laganna komi hins vegar ekki til skoðunar, en í því ákvæði sé fjallað um þær aðstæður að skráð merki uppfylli ekki lengur kröfur um aðgreiningareiginleika. Einkaleyfastofan bendir á nýlega blaðgrein í Degi-Tímanum, sem ber yfirskriftina “Hún keyrir um á tveggja hestafla Suzuki vespu og hefur gert í fimm ár”. Í þessari grein sé orðið vespa notað um létt bifhjól frá framleiðandanum Suzuki.

IV

Greinargerð áfrýjanda til áfrýjunarnefndar er dagsett 14. október 1997. Þar eru ítrekuð þau sjónarmið áfrýjanda sem hefur verið gerð grein fyrir hér að framan. Fjallað er með ítarlegum tilvitnunum í fræðirit um rökstuðning fyrir stjórnvaldsákvörðunum, bent á að létt bifhjól séu auglýst hér á landi án þess að orðið vespa sé notað, fjallað um hvaða gildi tilvist orða í orðabókum hafi við mat á því hvort merki hafi glatað aðgreiningarhæfi og enn rætt um 11. gr. vörumerkjalaga. Loks er því haldið fram að skýra beri 13. gr. og 2. mgr. 25. gr. vörumerkjalaga saman, leggja eigi sams konar mat á það hvort merki hafi glatað aðgreiningareiginleika sínum óháð því hvort merkið sé skráð eða ekki.

Einkaleyfastofan skilaði greinargerð til áfrýjunarnefndar sem dagsett er 4. maí 1998. Þar er tekið fram að ákvörðun stofnunarinnar um að hafna skráningu á merki áfrýjanda samkvæmt umsókn nr. 703/1996 hafi þegar verið rökstudd. Ítrekað er að hin áfrýjaða ákvörðun sé byggð á 13. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki. Því er haldið fram að áfrýjandi hafi ekkert aðhafst til að koma í veg fyrir notkun á merki hans, sem gæti rýrt aðgreiningareiginleika þess, fyrr en hann vakti athygli útgefenda á merkinu í febrúar 1997. Þegar umsókn áfrýjanda hafi verið lögð inn hafi orðið vespa þegar öðlast almenna merkingu í íslensku máli.

Áfrýjandi svaraði athugasemdum Einkaleyfastofunnar um aðgerðarleysi í athugasemdum til nefndarinnar, dags. 19. maí 1998. Lét hann þar í ljósi þá skoðun að aðgerðarleysi réttihafa vörumerkjaréttar geti ekki valdið réttindamissi nema frá því að honum varð kunnugt um einhver atvik er gætu valdið réttarspjöllum.

V

Niðurstaða:

Óumdeilt er að áfrýjandi hóf að nota vörumerkið VESPA á Ítalíu fyrir létt bifhjól er hann hóf að framleiða á fimmta áratugnum. Hjólið var hannað með það í huga að mæta þörfum alþýðu manna á eftirstríðsárunum. Fólst sérstaða þess m.a. í litlum hjólum og rúmgóðum fótþalli. Vélin var í afturhluta hjólsins, það var ekki fótstigið og voru girarnir í handfanginu. Merkið VESPA vísar til útlits hjólsins, sem minnir á geitung. Merkið sem slíkt mun að minnsta kosti á þessum tíma hafa talist til vörumerkja af þeirri gerð sem eru talin sterk merki. Liggur ekki annað fyrir en að hefði áfrýjandi á þessum tíma sótt um skráningu merkisins hér á landi hefði ekki leikið vafi á aðgreiningarhæfi þess og það fengist skráð.

Hjól það sem að framan er lýst fellur undir þau ökutæki, sem skilgreind eru í umferðarlögum sem létt bifhjól en það eru bifhjól, sem búin eru brunahreyfli sem ekki er yfir 50 rúmsentimetrar að slagrúmmáli eða búin rafhreyfli og ekki eru hönnuð til hraðari aksturs en 45 km á klukkustund.

Létt bifhjól áfrýjanda undir merkinu VESPA voru á árum áður í einhverju magni flutt hingað til lands. Nokkur hjól af gerðinni Vespa eru skráð hér á landi en ekki hefur komið fram í málinu að hjól framleidd af áfrýjanda hafi verið flutt til landsins á síðari árum. Fyrir liggur að aðrir en áfrýjandi hafa framleitt létt bifhjól, sem hafa svipaða byggingu og útlit og hjól áfrýjanda. Hafa hjól þessi verið flutt til landsins undanfarin ár. Munu flest þau hjól, sem flokkast sem létt bifhjól, vera með þessari byggingu. Þau hafa verið auglýst í fjölmiðlum og fyrir nefndina hafa verið lagðar nokkrar greinar úr dagblöðum, þar sem fjallað er um þau. Öruggt er að á síðustu árum hefur orðið vespa að einhverju leyti verið notað um þessi hjól. Til úrlausnar er hvort notkun orðsins sem tegundarheitis sé þess eðlis að merkið VESPA hafi glatað aðgreiningareiginleika sínum og uppfylli af þeim sökum ekki skilyrði 13. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 um sérkenni.

Orðið vespa kemur fyrir í Alfræðibók Arnar og Örlygs frá árinu 1990 og í Ensk - íslenskri orðabók, er gefin var út af Erni og Örlygi á árinu 1984. Orðið kemur hins vegar ekki fyrir í Orðabók Menningarsjóðs, hvorki 1. útgáfu frá árinu 1963 né 2. útgáfu frá árinu 1983. Í Íslenskri orðsifjabók, er Orðabók Háskólans gaf út 1989, er orðsins vespa getið og tiltekið að sú merking, sem hér um ræðir, sé ung og afleidd.

Í bréfi Íslenskrar málstöðvar frá 17. apríl 1997, sem vitnað er til af hálfu Einkaleyfastofunnar, er getið um að orðið vespa sé tekið upp í fyrrgreinda alfræðiorðabók og með vísan til þess er ályktað að orðið vespa hafi öðlast festu í almennu máli í þeirri merkingu, sem um ræðir. Bréfið veitir að öðru leyti ekki vísbendingu um hvort eða að hve miklu leyti orðið vespa er notað sem tegundarheiti fyrir tiltekna gerð léttra bifhjóla. Það upplýsir þannig ekki hvort orðið sé almennt notað á þennan hátt af söluaðilum, kaupendum eða öðrum og ekki heldur hvort þetta sé eina orðið sem sé notað sem tegundarheiti um þessa gerð hjóla.

Lagðar hafa verið fyrir nefndina greinar úr dagblöðum þar sem fjallað er um hjól af þeirri gerð sem um ræðir. Nefndin hefur einnig aflað greina úr gagnasafni Morgunblaðsins þar sem leitað var með leitarheitinu “vespa”. Í greinunum er orðið vespa bæði notað sem vörumerki og tegundarheiti, oftar sem tegundarheiti. Tilfni nokkurra þessara greina er að greina frá því að 50 ár séu liðin frá því að áfrýjandi hóf framleiðslu á Vespu. Í mörgum greinanna kemur orðið vespa fyrir þegar fjallað er um notkun þeirra hjóla, sem um ræðir, í Miðjarðarhafslöndum, þar sem útbreiðsla þeirra er mun meiri en hérlendis. Í greininni “VESPAN, sniðug til að snattast á”, er birtist í Morgunblaðinu 30. maí á þessu ári, er nefnt að almenna notkun hér á landi á tegundarheitinu vespa megi rekja til þess að hingað til lands hafi verið fluttar nokkrar upprunalegar Vespur á sjötta áratugnum. Í greininni er síðan fjallað um að létum bifhjólum af þessari gerð hafi nú fjölgað hér á landi og eru þá notuð um hjól með þessari byggingu orðin “hjól” og “skutla”, sem er þýðing á enska orðinu “scooter”. Þess eru þannig dæmi að höfundur dagblaðsgreinar vilji gera greinarmun á notkun orðsins vespa sem tegundarheitis og vörumerkis og sé meðvitaður um að Vespa sé heiti á framleiðslu áfrýjanda.

Það að orð hafi verið tekið upp í orðabók sem tegundarheiti veitir ekki óyggjandi sönnun fyrir því að merki hafi glatað aðgreiningareiginleika sínum. Í því sambandi verður ekki hjá því komist að hafa í huga að önnur þekkt vörumerki eru tekin upp í fyrrgreinda alfræðiorðabók án þess að þess sé getið að um skrásett vörumerki sé að ræða. Að mati nefndarinnar ræður munnleg notkun almennings á orðinu vespa sem tegundarheiti heldur ekki úrslitum um hvort skrá ber merki áfrýjanda sem vörumerki, ekki síst vegna þess að um er að ræða vöru, sem ekki var flutt til landsins um nokkurt skeið. Óvíst er hvaða heiti mun í framtíðinni festast í sessi um þessi hjól. Af könnun nefndarinnar á notkun orðsins í fjölmiðlum er ljóst að notkun orðsins sem tegundarheitis er ekki orðin algild.

Nefndin hefur kynnt sér hvernig hjól þau, er líkjast Vespu-hjólum áfrýjanda, eru kynnt af hálfu þriggja innflytjenda. Enginn þessara aðila notaði orðið vespa um hjólin í auglýsingum á starfsstöð sinni né í verðlista eða bæklingum sem þar eru til dreifingar. Innflytjandi Honda hjóla kynnir hjól þess fyrirtækis með enska orðinu “scooter”. Innflytjandi Yamaha hjóla kynnir þau hjól sem “skutlur” og innflytjandi hjóla af gerðinni Forever kveðst nefna þau “flugur”. Í gögnum málsins kemur fram að af hálfu áfrýjanda var gerð athugasemd við að einn þessara aðila auglýsti hjól af gerðinni Zuzuki sem vespur og virðist hann hafa tekið tillit til þeirrar athugasemdar.

Strangar kröfur ber að gera til sönnunar um að merki hafi misst aðgreiningareiginleika sinn og sé ekki hæft til að vera skráð sem vörumerki. Nefndin telur að aflað hafi verið þeirra gagna sem tiltæk eru um notkun orðsins vespa hér á landi. Þegar virt er það, sem hér hefur verið rakið, þykir notkun orðsins sem tegundarheiti hér á landi ekki vera þess eðlis að neita beri um skráningu þess á grundvelli 13. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki.

Úrskurð þennan kváðu upp Erla S. Árnadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Jóhann H. Nielsson, hrl. og Sólveig Ólafsdóttir, lögfræðingur.

Úrskurðarorð:

Hinni áfrýjuðu ákvörðun er hrundið. Einkaleyfastofunni ber að auglýsa í samræmi við 20. gr. laga nr. 47/1968 merki áfrýjanda, VESPA, samkvæmt umsókn 703/1996.

Erla S. Árnadóttir

Jóhann H. Nielsson

Sólveig Ólafsdóttir