

Ár 2007, fimmtudaginn 24. maí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

**Mál nr. 11/2005:
Sigurjónsson og Thor ehf.
f.h. AstraZeneca AB,
gegn
Einkaleyfastofunni vegna
ákvörðunar, dags 9. desember
2004, um höfnun alþjóðlegrar
skráningar nr. 833681,
GALAXY,
fyrir þjónustu í flokki 42.**

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Deilt er um hvort orðmerkið GALAXY skv. alþjóðlegri skráningu nr. 833681 fyrir tilgreinda þjónustu í flokki 42 hafi til að bera nægilegt sérkenni til að greina þjónustu merkiseiganda frá þjónustu annarra með hliðsjón af 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml).

Merki sem eingöngu teljast lýsandi uppfylla ekki skilyrði 13. gr. vml. Sama á við um tákni eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli. Smávægilegar breytingar eða viðbætur á þannig merkjum breyta engu um sérkenni þeirra. Skilyrðið um að merki skuli hafa sérkenni er rökstutt með því, annars vegar að lýsandi merki séu ekki til þess fallin að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra og hins vegar að enginn skuli fá einkarétt á orðum sem aðrir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota. Við mat á því hvort merki uppfylli skilyrði um sérkenni þarf að meta hvert tilvik fyrir sig og aðstæður allar, eins og fyrir hvaða vörur merki óskast skráð, fyrri notkun o.fl. Ekki er því sjálfkrafa hægt að byggja á eldri fordæmum eða mati á öðrum merkjum. Orðmerki á erlendu tungumáli getur einnig skort sérkenni á Íslandi ef um er að ræða tungumál sem gera má ráð fyrir að þorri almennings þekki til, eins og t.d. er um ensku.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 1. mgr. 2. gr. vml. Í því felst hvorki krafa um frumleika á sviði málvísinda, listræna sköpun né hugmyndaauðgi. Nægilegt er að almenningi sé kleift að greina vörur eða þjónustu frá vörum eða þjónustu annarra.

Enska orðið GALAXY er aðallega þekkt sem vetrarbraut eða stjörnuþoka á íslensku en samkvæmt Ensk-íslenskri orðabók (útg. Örn og Örlygur, 1984) má jafnframt þýða orðið sem glæsilegur hópur. Með vísan til þeirrar merkingar er það niðurstaða Einkaleyfastofunnar að hafna beri skráningu merkisins fyrir rannsóknir í læknisfræðilegum tilgangi. Ekki verður fallist á að enska orðið GALAXY teljist lýsandi fyrir slíka starfsemi í skilningi 13. gr. vml. Þá hefur ekki verið sýnt fram á að orðið sé notað sem almenn lýsing á læknisfræðilegum eða vísindalegum rannsóknum, hvort sem er meðal almennings eða þeirra sem vinna að slíkum rannsóknum. Það er því mat nefndarinnar að orðmerkið sé til þess fallið að greina starfsemi eða þjónustu áfrýjanda í flokki 42 frá sambærilegri starfsemi eða þjónustu annarra. Jafnframt verður ekki talið að öðrum sé nauðsynlegt að nota það orð í atvinnuskyni.

Niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar er því sú að orðmerkið GALAXY sé skráningarhæft fyrir umsóttu starfsemi í flokki 42.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 9. desember 2004, um að hafna skráningu orðmerkisins GALAXY skv. alþjóðlegri skráningu nr. 833681 hér á landi fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokki 42, er hrundið.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur og Sigurður R. Arnalds hrl.

Málavextir:

Þann 28. október 2004 var Einkaleyfastofunni (ELS) tilkynnt af Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að alþjóðleg skráning nr. 833681, GALAXY, í eigu áfrýjanda, óskaðist skráð á Íslandi, fyrir vörur og þjónustu í

flokkum 16 og 42.¹ Með bréfi, dags. 9. desember 2004, tilkynnti ELS WIPO að alþjóðlegu skráningunni væri hafnað hér á landi fyrir þjónustu í flokki 42, skv. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.)

Með áfrýjun, dags. 3. júní 2005, var ákvörðun ELS áfrýjað af hálfu áfrýjanda. Þar var þess krafist að úrskurði ELS, dags. 9. desember 2004, yrði hrundið og alþjóðlega skráningin samþykkt. Síðan sagði í áfrýjuninni:

Rétt er að vekja athygli á því að engin rök hafa komið fram fyrir höfnun á skráningu á hinu sérkennilega orði GALAXY af hálfu Einkaleyfastofunnar fyrir þá þjónustu í 42. flokki sem að alþjóðleg skráning nr. 833681 nær til. Því er það spurning hvort að sá háttur verði ekki hafður á í þessu máli að Einkaleyfastofan leggi inn rök og að áfrýjanda verði síðan gefinn kostur á að leggja inn rök. Óskað er eftir álitni nefndarinnar á þessu atriði og/eða fresti til handa áfrýjanda til að leggja inn rök.

Í bréfi áfrýjunarnefndar til áfrýjanda, dags. 24. júní 2005, sagði að áfrýjunarnefnd teldi rétt að hafa sama háttinn á og venjulega og benti á að áfrýjandi gæti óskað eftir tækifæri til að leggja inn viðbótargreinargerð kæmi eitthvað fram í greinargerð ELS sem hann vildi gera athugasemd við.

Greinargerð áfrýjanda barst með bréfi, dags. 11. júlí 2005. Þar kom fram að áfrýjandi féllist ekki á að hafna bæri skráningu á merkinu í flokki 42 með vísan í 13. gr. vml. og benti á að orðið GALAXY uppfyllti við fyrstu sýn skilyrði 13. gr. vml. um sérkenni fyrir þjónustu í flokki 42. Áfrýjandi fór því fram á að merkið yrði samþykkt.

Með bréfi, dags. 19. september 2005, bárust áfrýjunarnefnd greinargerð og gögn frá ELS. Í greinargerðinni sagði að umsókninni hefði verið hafnað fyrir tilgreinda þjónustu í flokki 42 með vísan til þess að merkið væri lýsandi og skorti sérkenni fyrir þá þjónustu er það óskast skráð fyrir, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Það væri grundvallarskilyrði fyrir skráningu vörumerkis að það væri til þess fallið að greina vöru/þjónustu merkiseiganda frá vöru/þjónustu annarra, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Merki sem eingöngu, eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum, gæfu til kynna m.a. gæði vöru/þjónustu eða eiginleika, væru ekki nægilega sérkennileg skv. fyrrnefndri lagagrein, heldur væru þau lýsandi og teldust óskráningarhæf. Sama ætti

¹ Vörulistinn er á ensku og er svohljóðandi:

Flokkur 16: Printed matter, namely newsletters, writing material, office supplies, paper articles, booklets, posters, signboards of paper or cardboard; pamphlets, printed publications, in relation to scientific research.

við um tákni eða orðasambönd sem teldust algeng í viðskiptum eða notuð væru í daglegu máli. Samkvæmt veforðabókinni Compact Oxford English Dictionary (www.askoxford.com) gæti orðið GALAXY m.a. þýtt “a large and impressive group of people or things” sem þýða mætti á íslensku sem stór og áhrifamikill hópur fólks eða hluta. Það var mat ELS að orðið GALAXY gæti verið lýsandi fyrir gæði og eiginleika þeirrar þjónustu sem um væri að ræða í flokki 42, þ.e.a.s. að um væri að ræða stóran og áhrifamikinn hóp fólks sem veitti þjónustu í tengslum við vísindarannsóknir í læknisfræðilegum tilgangi. Þá taldi ELS að einkaréttur áfrýjanda á orðinu GALAXY takmarkaði rétt annarra atvinnurekenda til að nota orðasambandið í tengslum við áþekka þjónustu. Því ítrekaði ELS fyrri ákvörðun sína þess efnis að umsókn áfrýjanda um skráningu merkisins GALAXY (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 833681 yrði hafnað hér á landi á grundvelli 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki.

Viðbótargreinargerð áfrýjanda barst með bréfi, dags. 3. janúar 2006. Þar hélt áfrýjandi því fram að ekki væri lagaheimild til þess að hafna skráningu á merkinu GALAXY fyrir þá þjónustu sem alþjóðleg skráning nr. 833681 næði til í 42. flokki ef þeim sjónarmiðum sem 13. gr. vml. byggði á væri fylgt. Um væri að ræða sérhæfða þjónustu. Vörulistann mætti þýða sem “vísindarannsóknir í læknisfræðilegum tilgangi”. Áfrýjandi teldi að samþykkja bæri alþjóðlega skráningu nr. 833681 fyrir þær vörur og þá þjónustu sem skráningin næði til. Síðan sagði í greinargerð áfrýjanda:

Orðið GALAXY er þýtt í orðabókinni Ensk-íslensk orðabók með alfræðilegu ívafi sem gefin var út í Reykjavík árið 1991 sem 1. vetrarbraut, stjörnuþoka. 2. the Galaxy, vetrarbrautin sem sólkerfi okkar tilheyrir. 3. glæsilegur hópur (fagurra kvenna, frægðarfólks o.s.frv.): a galaxy of movie stars.

Í orðabókinni Merriam-Webster OnLine (www.m-w.com) segir: **1 a** often capitalized : MILKY WAY GALAXY -- used with the **b** : any of the very large groups of stars and associated matter that are found throughout the universe **2** : an assemblage of brilliant or notable persons or things <a galaxy of artists>.

Ef fyrrnefndar merkingar á orðinu eru athugaðar kemur í ljós að merking orðsins GALAXY tengist ekki fyrrnefndri þjónustu hvort sem átt er við fyrri merkinguna (sem er alþekkt) eða seinni merkinguna (sem er lítið eða ekkert þekkt hér á landi).

Þá var vitnað í danskt fræðirit þar sem sagði: “Det forhold, at et ord har en klart defineret og almindelig kendt betydning, hindrer kun dets registrering, når denne betydning har relation til den vareart, som mærket skal registreres for.” Áfrýjandi taldi að þetta sjónarmið ætti alltaf við og mat á sérkenni orða ætti að miða við þá

vöru/þjónustu sem að umsókn/skráning gildir fyrir. Að hans mati skorti orðið GALAXY alls ekki sérkenni fyrir umrædda þjónustu í 42. flokki. Þá nefndi áfrýjandi að ef Einkaleyfastofan teldi að orðið GALAXY væri vísbendandi fyrir þá þjónustu sem skráningin næði til (sem væri langsótt) væri það eftir sem áður skráningarhæft. Í framkvæmd hefði verið viðurkennt að vörumerki uppfylli kröfur vörumerkjalaganna um sérkenni þó þau væru vísbendandi. Áfrýjandi taldi hins vegar orðið GALAXY hvorki lýsandi né vísbendandi fyrir þá þjónustu sem alþjóðleg skráning nr. 833681 næði til. Þá taldi áfrýjandi upp orðmerki sem hefðu verið skráð erlendis og sem orðið GALAXY kemur fyrir í. Hann taldi rök ELS fyrir höfnun merkisins langsótta og benti á að Ísland væri eina landið sem hafnað hefði merkinu fyrir umsótta þjónustu í flokki 42.

Með bréfi, dags. 16. febrúar 2006, barst viðbótargreinargerð ELS. Þar sagði að í greinargerð áfrýjanda væri vísað til þess að erlendis hefðu orðmerkin GALAXY-TENNIS, GALAXYDR og GOLF GALAXY verið skráð í flokki 42. ELS benti á að skráningaryfirvöld í hverju ríki/sambandi fyrir sig tækju sjálfstæðar ákvarðanir um skráningu merkja í samræmi við lög og reglur þess ríkis/sambands og aðstæðum að öðru leyti í hverju máli fyrir sig, en vísaði að öðru leyti til fyrri greinargerðar sinnar.

Vegna mikillar fjölgunar mála fyrir nefndinni hefur dregist að taka þetta mál til úrskurðar. Nefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 7. maí 2007.

Rán Tryggvadóttir

Margrét Sigurðardóttir

Sigurður R. Arnalds

Rétt endurrit staðfestir: