

Ár 2001, mánudaginn 14. maí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Hallveigarstíg 1, Reykjavík

Fyrir var tekið:

Mál nr. 2/2000

Sigurjónsson & Thor ehf.
f.h. Ford Motor Company

gegn

Einkaleyfastofunni
vegna
vörumerkjaumsóknar nr.
1080/1998, DSE

Kveðinn var upp svofelldur

Úrskurður:

Með bréfi dags. 10. maí 2000 áfrýjaði Sigurjónsson & Thor ehf. f.h. Ford Motor Company til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofu, dags 14. mars 2000, um að fella úr gildi vörumerkjaumsókn nr. 1080/1998 fyrir bókstafsmerkið DSE. Sótt var um skráningu fyrir vélknúin ökutæki til flutninga á landi og hluta þeirra og fylgihluti í 12. flokki.

Áfrýjandi krefst þess að ofangreindri ákvörðun verði hrundið og lagt verði fyrir Einkaleyfastofuna að skrá vörumerkið DSE í samræmi við umsókn nr. 1080/1998.

I

Sótt var um skráningu á ofangreindu vörumerki 5. júní 1998. Einkaleyfastofan ritaði umboðsmanni áfrýjanda þann 24. september 1998 og tjáði að vörumerkið uppfyllti ekki skilyrði 1. mgr. 13. gr. um sérkenni þar sem það samanstæði af bókstöfum sem ekki er hægt að lesa úr orð og bókstafirnir væru ekki stílfærðir. Vörumerkið væri því óskráningarhæft.

Umboðsmaður áfrýjanda ritaði Einkaleyfastofu bréf dags. 9. nóvember 1998 og áréttaði að vörumerkjalogum hefði verið breytt og felld hefði verið niður bann eldri laga um að skrá bókstafsmerki sem ekki hefðu sérkennilegt lag. Einnig var á það bent að mörg þriggja stafa bókstafsmerki hefðu verið skráð hér á landi með tilvísun í svokallaða "telle-quelle" reglu Parísarsamþykktar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar. Sú regla kveði á um að merki sem skráð eru í heimalandi umsækjanda skuli skrá í aðildarlöndum samþykktarinnar nema ef það teljist vera algjörlega án sérkenna. Í því sambandi vísaði umboðsmaður áfrýjanda á umfjöllun norska fræðimannsins Birger Stuevold Lassen í bók sinni Oversikt over norsk varemærkeret (Oslo, 1997) sem telur bann eldri norskra vörumerkjalaga á skráningu óstílfærðra bókstafsmerkja hafa verið sérstaka skráningarhindrun en ekki almenna. Hann segir að bókstafsmerki geti haft nægileg sérkenni sem slík og á þeim grundvelli hafi bókstafsmerki verið

skráð í Noregi með vísun til "telle-quelle" reglu Parísarsamþykktarinnar þrátt fyrir samsvarandi bann eldri norskra vörumerkjalaga á skrásetningu óstílfærðra bókstafsmerkja. Umboðsmaður áfrýjanda telur að með því að Einkaleyfastofan skrái þriggja stafa bókstafsmerki á grundvelli "telle-quelle" þá styðji jafnræðisregla stjórnarsýslulaga þá afstöðu að skrá beri vörumerki umbjóðanda síns. Með bréfi sínu sendi umboðsmaðurinn gögn um skráningaframkvæmd svipaðra bókstafsmerkja í Svíþjóð, Noregi, Danmörku og Finnlandi.

Einkaleyfastofa skrifaði umboðsmanni áfrýjanda í bréfi dags 19. janúar 1999 að við mat á skráningarhæfi bókstafsmerkja þyrfti að meta hvert tilvik fyrir sig og væri m.a. litið til notkunar eða skráningu í heimalandi. Áréttað var að almennt væru óstílfærð bókstafsmerki ekki talin skráningarhæf nema til kæmu önnur atriði eins og t.d. skráning í heimalandi eða þekking (sic) bókstafanna væri vel þekkt. Einkaleyfastofan taldi jafnræðisreglu stjórnarsýslulaga ekki brotna þó svo að óstílfærð þriggja stafa bókstafsmerki væru skráð á grundvelli "telle-quelle" en ekki samsvarandi merki sem ekki hefðu heimalandskráningu.

II

Nokkur bréfaskipti urðu á milli umboðsmanns áfrýjanda og Einkaleyfastofu og verða helstu atriði þeirra rakin hér.

Þann 21. janúar 1999 skrifaði umboðsmaður áfrýjanda Einkaleyfastofu bréf þar sem settar voru fram ýmsar spurningar um meðferð Einkaleyfastofu á umsóknum um bókstafsmerki með vísan til 22. gr. stjórnarsýslulaga. Þann 4. maí 1999 svaraði Einkaleyfastofa bréfi umboðsmanns áfrýjanda. Þar kom m.a. fram að þrátt fyrir að vörumerkjalög Norðurlandanna væru samræmd þá væri skráning óstílfærðra þriggja stafa bókstafsmerkja ekki með sama hætti í löndunum og byggði það á mati skráningayfirvalda í hverju landi. Á Íslandi væri litið svo á að þau væru ekki skráningarhæf nema fyrir lægju gögn um notkun eða markaðsfestu eða annað sem leiddi til þess að þau teldust skráningarhæf. Ef "þekking" bókstafanna væri þekkt gæti merkið öðlast vissa þýðingu, t.d. skammstöfunin IQ og þar með talist hafa sérkenni. Einnig gæti eðli vörunnar eða neytendahópur haft áhrif á mat á sérkenni, sérstök og dýr vara sem höfði til afmarkaðs hóps geti frekar haft sérkenni. Bílar falli ekki þar undir að mati Einkaleyfastofu þar sem allur almenningur á Íslandi eigi bíl. Í bréfi Einkaleyfastofu er því lýst að eftir setningu nýrra vörumerkjalaga sé sjaldnar skráð með vísan til "telle-quelle". Að lokum er hnykkt á því að við mat á skráningu óstílfærðra bókstafsmerkja sé litið til allra aðstæðna og að það sé ekki mismunur á íslenskum og erlendum umsækjendum þegar merki séu skráð á grundvelli skráningar í heimalandi þar sem íslenskir umsækjendur geti sýnt fram á notkun ef einhver er.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda dags. 9. júní 1999 er í fyrsta lagi að finna ítarlega greinargerð um að við mat á skráningarhæfi vörumerkja beri fyrst og fremst að líta til þess hvort viðkomandi vörumerki hindri um of svigrúm annarra til að nota ákveðin hugtök, heiti, lýsingar eða merki. Jafnframt rekur hann rökstuðning sænsku áfrýjunarnefndarinnar fyrir því að þriggja stafa óstílfærð bókstafsmerki uppfylli í sjálfu sér almenn skráningarskilyrði sænskra vörumerkjalaga ef ekki komi til sérstök atvik sem geri það að verkum að þau séu lýsandi eða að þau skorti af öðrum ástæðum sérkenni. Í rökstuðningi úrskurðar sænsku áfrýjunarnefndarinnar sé vitnað til framkvæmdar hjá skráningastofnun ESB vörumerkja þar sem þriggja stafa óstílfærð

bókstafsmerki séu talin sérkennandi í sjálfu sér nema þau teljist lýsandi af sérstökum ástæðum og að slík merki geti ekki talist hindra svigrúm annarra til að nota viðkomandi bókstafi. Jafnframt er í úrskurðinum rakið að sama framkvæmd sé hjá þýskum og breskum skráningaryfirvöldum. Með vísan til þessa m.a. og þess að merkið sé ekki af öðrum orsökum óskráningarhæft komist sænska áfrýjunarnefndin að þeirri niðurstöðu að sænskum skráningaryfirvöldum beri að skrá viðkomandi þriggja stafa óstílfærð merki án tillits til þess hvort það hafi verið notað af umsækjanda sem vörumerki fyrir skráningarbeiðni. Í öðru lagi gagnrýnir umboðsmaður áfrýjanda rökstuðning Einkaleyfastofu í svarbréfi þeirra frá 4. maí 1999 sem reifað er hér að framan. Sérstaklega fjallar hann um það sem hann telur vera brot á jafnræðisreglu stjórnsýslulaga að erlend þriggja stafa óstílfærð bókstafsmerki séu skráð á grundvelli heimalandsskráningar meðan íslenskum umsækjendum sé ekki fær sú leið.

III

Með bréfi dags. 14. mars 2000 felldi Einkaleyfastofa vörumerkjaumsókn áfrýjanda úr gildi með vísan til 19. gr. vml. og fyrri rökstuðnings. Ítrekað er að hlutverk skráningaryfirvalda sé að kanna aðgreiningareiginleika merkja og að almennt hafi þriggja stafa óstílfærð bókstafsmerki verið talin skorta tilskilin sérkenni til skráningar hér á landi. Sagt er að þróun mála á öðrum Norðurlöndum hafi verið mismunandi og að sú samræming sem nú eigi sér stað eigi rót sína að rekja til aðildar Danmerkur, Svíþjóðar og Finnlands að ESB. Reglur ESB sem skráningastofnun ESB vörumerkja vinni eftir séu ekki hluti af EES samningnum og hafi því ekki lagagildi hér á landi. Réttarþróun innan ESB hafi ekki bein áhrif á lagaframkvæmd hér á landi.

Þann 16. mars 2000 skrifar umboðsmaður áfrýjanda Einkaleyfastofu bréf og mótmælir því að umsóknin sé felld úr gildi fyrr en áfrýjunarfrestur skv. 63. gr. vml. sé liðinn og telur að ekki sé heimild til þess í vörumerkjalögum. Því fer umboðsmaður áfrýjanda fram á að ákvörðunin sé felld úr gildi og ný tekin. Einkaleyfastofa svarar með bréfi dags. 23. mars 2000 þar sem fram kemur að heimild til að fella umsóknina úr gildi felist í 19. gr. vml. og 9. gr. rgj. nr. 310/1997 og að ef ákvörðun Einkaleyfastofu sé felld úr gildi af áfrýjunarnefnd eða dómstólum þá hafi sú ákvörðun "ex tunc" áhrif, þ.e. eins og ákvörðun Einkaleyfastofu hafi aldrei verið tekin.

IV

Áfrýjandi lagði inn ítarlega greinargerð til áfrýjunarnefndar ásamt fylgiskjölum hinn 10. maí 2000. Í greinargerðinni eru ítrekuð þau sjónarmið áfrýjanda sem hafa verið rakin hér að framan. Með tilvísun í jafnræðisreglu stjórnsýslulaga er talin upp fjöldi þriggja stafa óstílfærðra bókstafsmerkja sem hafa verið skráð hér á landi ýmist með tilvísun í "telle quelle" reglu Parísarsamþykktarinnar eða skráð án athugasemda eftir að vottorð um skráningu í heimalandi umsækjanda hefur verið lagt fram. Þetta segir umboðsmaður áfrýjanda sýna að slík vörumerki eru talin uppfylla skilyrði 13. gr. vml. um sérkenni af íslenskum skráningaryfirvöldum. Einnig er rakin söguleg þróun skráningu orðmerkja og bókstafsmerkja, frá því að bannað var að skrá orðmerki 1903 þar til felld var út bann við skráningu óstílfærðra bókstafsmerkja 1994 vegna aðildar að EES. Tilgreind eru sjónarmið helstu norrænna fræðimanna um að óstílfærð bókstafsmerki uppfylli skilyrði um aðgreiningareiginleika í sjálfu sér og að skráning þeirri hindri ekki aðra í að nota bókstafi í sínum merkjum. Því gildi sömu sjónarmið við mat á skráningarhæfni þeirra og annarra orðmerkja skv. 13. vml. Umboðsmaður

áfrýjanda gagnrýnir rök Einkaleyfastofu fyrir höfnun umsóknarinnar sem of almenn með vísan til 22. gr. stjórnsýslulaga. Rakin eru álit umboðsmanna norrænna þinga, sem og áfrýjunarnefndar skráningarstofnunar ESB vörumerkja, um að rökstuðningur íþyngjandi stjórnvaldsákvarðana þurfi að vera atviksbundinn. Lýst er tildrögum lagabreytingar varðandi óstílfærð bókstafsmerki 1994, þ.e. nauðsynleg samræmingarsjónarmið vegna aðildar að EES. Umboðsmaður áfrýjanda heldur því fram að öll önnur aðildarríki EES hafi tekið upp þá skráningarframkvæmd að slík merki séu talin skráningarhæf nema sérstök tilvik komi til, t.d. að merkið teljist lýsandi. Sú þróun hljóti að koma til álita við mat á skráningarhæfni þeirra merkja hér á landi. Að lokum gagnrýnir umboðsmaður áfrýjanda þá ákvörðun Einkaleyfastofu að fella umsóknina úr gildi tafarlaust í stað þess að að hafna henni þannig að hún hefði gildi þar til áfrýjunarfrestur skv. 63. gr. vml. væri liðinn.

Varnaraðili skilaði greinargerð 27. febrúar 2001. Þar er tekið fram að stofnunin hafi þegar rökstutt ákvörðun sína. Rakið er að krafan um aðgreiningareiginleika merkja sem fram kemur í 1. mgr. 13. gr. vml. byggist annars vegar á að merkið sé nothæft auðkenni og hins vegar á að almenn orð eða heiti skuli vera undanskilin einkarétti. Endurtekið er að þriggja stafa óstílfærð bókstafsmerki sem ekki er unnt að lesa úr orð hafi ekki verið talin hafa aðgreiningarhæfi og því ekki skráningarhæf nema eitthvað annað kæmi til og er í því sambandi vísað til 2. mgr. 13. gr. Rakin eru tilvik sem valda því að bókstafsmerki sem ekki sé hægt að bera fram teljist vera skráningarhæf og ítrekað að ekkert þeirra atriða eigi við um merki áfrýjanda. Tekið er fram að stofnunni sé heimilt að fella umsóknina úr gildi skv. 9. gr. rgj. nr. 310/1997 sem hafi lagastoð í 65. gr. vml. Að lokum tekur varnaraðili fram að farið hafi verið að stjórnsýslulögum við meðferð umræddrar umsóknar, höfnun hafi verið rökstudd, jafnræðisreglan hafi verið virt og sömuleiðis andmælaréttur.

V

Niðurstaða:

Áfrýjandi sækir um skráningu á vörumerki sem samanstendur af þremur bókstöfum sem ekki er að hægt að lesa úr orð og sem er ekki stílfært. Ljóst er að í tíð eldri vörumerkjalaga, allt til ársins 1994, voru slík merki ekki talin uppfylla skilyrði laganna um sérkenni, sbr. 1. mgr. 13. gr. in fine l. nr. 47/1968. Þrátt fyrir það voru mörg slík merki skráð með tilvísun til "telle-quelle" reglunnar sem var lögfest í 29. gr. eldri laga en er nú að finna í 34. gr. nógildandi laga, þ.e. á grundvelli vottorðs um skráningu í upprunalandi.

Ákvæðið um bann við skráningu óstílfærðra bókstafsmerkja var fellt niður með lögum nr. 67/1993, sem tóku gildi 1. janúar 1994. Þetta var síðan staðfest með nýjum lögum nr. 45/1997. Var það gert í samvinnu við önnur Norðurlönd og til samræmingar við ESB tilskipun um vörumerki 89/104/EBE sem er ein þeirra gerða sem falla undir EES samninginn.

Með því að ekki er lengur sérstaklega kveðið á um í vörumerkjalögum að óstílfærð bókstafsmerki skorti sérkenni verður að beita almennum sjónarmiðum við mat á skráningarhæfi þeirra. Í því felst annars vegar, að merkið verði að vera til þess fallið að gefa vörunni sérkenni í huga almennings og hins vegar má skráning þess ekki verða til þess að þrengja svigrúm annarra til að nota almenn tákn eða lýsingar, þ.e. í þessu tilfelli einstaka bókstafi.

Eftir lagabreytingu hefur skráningarframkvæmd varðandi óstílfærð merki í raun ekki breyst. Áfram hefur verið byggt á því að merkin sem slík uppfylli ekki kröfu laganna um sérkenni nema að eitthvað sérstakt komi til. Jafnframt hefur áfram verið talið að krafan um sérkenni væri uppfyllt með því að leggja fram skráningarskírteini merkisins í heimalandi þó sjaldnar sé vísað til "telle-quelle" reglunnar. Á sama tíma hefur þróunin hjá nágrannaþjóðum okkar verið í þá átt að telja að þriggja stafa óstílfærð bókstafsmerki uppfylli skilyrði um sérkenni og aðgreiningareiginleika í sjálfu sér og teljast þar af leiðandi skráningarhæf nema þau teljist lýsandi eða óskráningarhæf af öðrum ástæðum.

Óstílfærð bókstafsmerki sem ekki er hægt að kveða að eru e.t.v. oft óþjálli á tungu en þau sem hægt er að kveða að og erfiðar að festa sér óstílfærða bókstafi í minni. Hins vegar hefur það ekki hindrað aðila í að nota slík merki sem vörumerki og til eru dæmi um slík vörumerki sem telja má sterk. Segja má að "merkingarleysi" slíkra merkja geri þau jafnvel betur til þess fallin að sérkenna vöru þar sem síður er hætta á að þau teljist lýsandi. Ekki verður séð í þessu sambandi að það skipti meginmáli hvort kveða megi að slíkum merkjum eða ekki.

Varðandi svigrúm annarra til að nota bókstafi þá er til þess að líta að samsetninga-
möguleikar þriggja bókstafa eru ótvírætt það margir að skráning slíks merkis getur ekki talist hindra aðra óeðlilega í að nota bókstafi í öðrum og mismunandi samsetningum.

Í ljósi framangreinds telur nefndin ekki rök standa gegn því að skrá megi þriggja stafa óstílfærð bókstafsmerki hér á landi nema þau teljist lýsandi eða óskráningarhæf af öðrum ástæðum.

Þegar virt er það sem hér hefur verið rakið þykir bókstafsmerkið DSE ekki þess eðlis að neita beri um skráningu þess. Ákvörðun Einkaleyfastofu, dags. 14. mars 2000, um að fella úr gildi vörumerkjaumsókn nr. 1080/1998 fyrir orðmerkið DSE er því hrundið.

Úrskurðarorð:

Hinni áfrýjuðu ákvörðun er hrundið. Einkaleyfastofu ber að skrá vörumerki áfrýjanda DSE (orðmerki) skv. umsókn nr. 1080/1998 í samræmi við 21. gr. laga nr. 45/1997.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Jóhann H. Nielsson