

Ár 2003, miðvikudaginn 16. apríl, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Hallveigarstíg 1, Reykjavík

Fyrir var tekið:

**Mál nr. 10/2002.**

**Sigurjónsson & Thor  
ehf. f.h. Compagnie IBM  
France, société  
anonyme, Frakklandi**

**gegn**

**Einkaleyfastofunni**

**vegna**

**synjunar á alþjóðlegri  
vörumerkjaskráningu  
nr. 694129, e (orð- og  
myndmerki).**

Kveðinn var upp svofelldur

*ú r s k u r ð u r:*

Niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar er að orð- og myndmerkið e skv. alþjóðlegri vörumerkjaskráningu nr. 694129 er skráningarhæft skv. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.).

Áfrýjunarnefndin er ósammála því mati Einkaleyfastofunnar að merkið sé ekki til þess fallið að greina það frá táknuinu @ eða að einungis sé um smávægilega breytingu á því tákni að ræða, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Nefndin telur að þrátt fyrir að stílfærsla bókstafsins e í merki áfrýjanda sé mjög svipuð og í @ táknuinu þá getur sú staðreynd að um annan bókstaf er að ræða ekki talist smávægileg breyting, sérstaklega í ljósi þess að bæði merkin samanstanda eingöngu af stökum bókstaf í hringlaga formi.

Notkun á bókstafnum “e” til að lýsa vörum eða þjónustu á sviði tölvutækni og samskipta er algeng og almennt þekkt, sjá m.a. dóm héraðsdóms frá 30. júní 2000 í máli nr. E-2355/2000: Rekstarfélag Kringlunnar gegn Gangvirkri miðlun hf., þar sem áréttað er að: “...bókstafurinn e (*er*) ekki sjálfstætt forskeyti í íslensku en hefur verið notaður til að tákna rafrænt umhverfi.”. Jafnframt er ljóst vegna útbreiddrar notkunar @ táknsins að útfærslan á því hringlaga formi sem umlykur bókstafinn “e” í merki áfrýjanda verður að teljast vísbendandi fyrir vörur og þjónustu á sviði tölvutækni.

Þrátt fyrir það verður að telja merkið skráningarháft skv. 13. gr. vörumerkjalaga þar sem bókstafurinn “e” í þeirri stílfærslu sem sótt er um er ekki almennt þekkt eða notuð. Sú niðurstaða er m.a. í samræmi við þá túlkun sem Evrópudómstólinn byggði á í máli nr. C-383/99 “Baby-Dry”. Hinsvegar er ljóst að sú vernd sem að skráning merkisins veitir hlýtur að vera mjög veik.

### *Úrskurðarorð:*

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar dags. 22. ágúst 2002 um að fella úr gildi umsókn um skráningu merkis skv. alþjóðlegri vörumerkjaskráningu nr. 694129, e (orð- og myndmerki) er hrundið.

-----  
 Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Margrét Sigurðardóttir hdl. og Sigðurður R. Arnalds hdl.

### *Málavextir:*

Alþjóðahugverkastofnunin tilkynnti Einkaleyfastofnunni með bréfi dags. 16. júlí 1998 að áfrýjandi, sem er eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 694 129, orð- og myndmerkið “e”, færi fram á að skráning hans gildi hér á landi fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum 9, 16, 35, 38, 41 og 42 sem flestar voru á sviði tölvutækni. Einkaleyfastofan hafnaði þeirri beiðni með bréfi dags. 15. mars 1999. Höfnunin var rökstudd með tilvísun í 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml) og sagt að alþjóðaskráningin væri mjög lík @ merkinu sem notað er fyrir enska orðið “at” í tengslum við tölvur og tölvusamskipti. Áfrýjanda var gefinn fjögurra mánaða frestur til að óska endurskoðunar á ákvörðuninni.

Með bréfi dags. 14. maí 1999 fór umboðsmaður áfrýjanda fram á að ákvörðunin yrði endurskoðuð. Í bréfinu var vísað í greinargerð með 13. gr. vml. þar sem segir að krafan um aðgreiningarháfi grundvallist á tveimur sjónarmiðum, annars vegar að sum merki geti ekki talist sérkennandi þar sem þau teljist lýsingar á vörum eða samanstandi af of einföldum eða almennum táknum og hins vegar að óréttmætt sé að einstakir aðilar geti helgað sér slíkar almennar lýsingar. Farið var nánar í greiningu á þessum tveimur sjónarmiðum og rakin sjónarmið danskra fræðimanna sem telja að það eigi ekki að vera í höndum yfirvalda að ákveða hvaða merki geti talist nægilega sérkennandi til að vera vörumerki. Slíkt komi ekki í ljós fyrr en við notkun. Því eigi skráningaryfirvöld að fara mjög varlega í að hafna merki eingöngu á þeim grundvelli að þau hafi ekki sérkenni. Umboðsmaðurinn tók fram að merki umbjóðanda síns sé ekki hið þekkt “at” merki eða @. Þvert á móti væri um að ræða stílfærða útgáfu af bókstafnum e. Hann taldi að það gerði gæfumuninn við mat á því hvort merkið teldist fullnægja skilyrðum 13. gr. vml. Engin rök styddu það að atvinnulífið hefði þörf á að nota merki umbjóðanda hans. Að lokum rakti umboðsmaðurinn sjónarmið norrænna fræðimanna um að minni kröfur væru gerðar til sérkenna merkja sem byggja á mynd. Með tilliti til ofangreindra sjónarmiða og þess að merkið væri skráð í Svíþjóð fór umboðsmaðurinn fram á að Einkaleyfastofan samþykkti skráningu alþjóðamerkis áfrýjanda.

Einkaleyfastofan svaraði bréfi áfrýjanda með bréfi dags. 28. desember 1999. Þar var tekið fram að það væri lögbundið hlutverk skráningaryfirvalda að meta hvort merki uppfylli kröfur um sérkenni. Merki áfrýjanda teldist ekki hafa nægilegt aðgreiningarhæfi. Enginn gæti fengið skráð “at” merkið @. Það að nota bókstafinn “e” í stað bókstafsins “a” í @ merkinu teldist smávægileg breyting á merkinu og uppfyllti því ekki skilyrði 13. gr. vml. Ekki væri um hreint myndmerki að ræða, einungis stílfærsla á bókstaf og því ættu sjónarmið um mat á sérkenni myndmerkja ekki við. Með hliðsjón af ofangreindu var ítrekað að merkið teldist ekki skráningarhæft en áfrýjanda gefinn kostur á að koma fram með nýjar röksemdir eða gögn, t.d. sem lytu að því að merkið hefði með notkun eða útbreiðslu öðlast sérkenni hér á landi.

Umboðsmaður áfrýjanda svaraði með bréfi dags. 27. janúar 2000. Þar var fjallað um hvernig rökstyðja skuli ákvarðanir stjórnvalda, sérstaklega þær sem byggja á matsreglum. Því var haldið fram að höfnun merkisins í fyrsta bréfi Einkaleyfastofunnar væri ekki nægilega rökstudd. Ítrekað var bent á að tvenn sjónarmið lægu að baki 13. gr. vml. Vitnað var í norskan fræðimann og sérstaklega bent á ummæli hans að 1. mgr. 13. gr. vml. byggji á verulegu leyti á nauðsyn þess að allir hefðu frjálstan aðgang til að nota lýsandi merki. Að mati umboðsmanns áfrýjanda er þessi nauðsyn á frelsi annarra til að nýta tákn og merki megintilgangur 13. gr. vml. Umboðsmaðurinn gefur sér að ákvörðun Einkaleyfastofunnar hafi byggt á því að einkaréttur á tákningu í merkinu gæti komið í veg fyrir að aðrir gætu gert grein fyrir vöru sinni og þjónustu. Því var umboðsmaðurinn ekki sammála. Hann vitnaði í danskan fræðimann og undirstrikaði sérstaklega þá fullyrðingu fræðimannsins að því þekktara sem orð væri því minna þyrfti til að breyta því til þess að það teldist tilbúið heiti. Þessi rök heimfærði hann upp á merki áfrýjanda. Hann hélt því fram að það væri engum vafa undirorpið að @ merkið væri alþekkt og því þyrfti lítið að breyta því til þess að nýtt merki myndaðist sem hefði sjálfstætt sérkenni og væri skráningarhæft. Allir gætu auðveldlega greint það frá hinu þekkta @ merki. Aðrir atvinnurekendur hefðu enga þörf á að nota hið nýja tákn við markaðssetningu á vörum sínum og þjónustu. Að lokum mótmælti umboðsmaðurinn þeirri fullyrðingu Einkaleyfastofunnar að mat á sérkenni myndmerkja eigi ekki við um mat á stílfærðum bókstafsmerkjum. Hann tiltók mörg dæmi um stílfærð bókstafsmerki þar sem sami stafurinn hefði verið skrásettur í mismunandi stílfærslum máli sínu til sönnunar. Með tilvísun í ofangreint krafðist hann að merki áfrýjanda yrði auglýst til andmæla.

Einkaleyfastofan svaraði með bréfi dags. 1. febrúar 2001. Þar var ítrekað að bæði ofanefnd sjónarmið væru jafngild við mat á sérkennum merkja. Þau tryggðu annars vegar hagsmuni annarra aðila í atvinnurekstri og hins vegar hagsmuni neytenda. Fyrri rök stofnunarinnar voru endurtekin, að það væri mat hennar að merkið uppfyllti ekki skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem “... að umrætt vörumerki sé svo líkt hinu þekkta @ tákni að einungis sé um smávægilega breytingar að ræða á tákni sem telst algengt í viðskiptum og notað er í daglegu lífi fólks ...”. Einkaleyfastofan tók fram að þau dæmi um stílfærða bókstafi sem umboðsmaður áfrýjanda vitnaði í fjölluðu ekki um það tilvik að um smávægilega breytingu væri að ræða á tákni sem algengt er í viðskiptum og

daglegu lífi fólks. Niðurstaða Einkaleyfastofunnar var því enn að merkið væri óskráningarhæft og var áfrýjanda gefinn lokafrestur til að gera frekari athugasemdir.

Umboðsmaður áfrýjanda svaraði með bréfi dags. 29. mars 2001. Þar var því haldið fram að ekki hefði verið sýnt fram á það að stofnunin hefði lagaheimild til að fella skráninguna úr gildi. Rökin sem sett hefðu verið fram væru að hluta til of óskýr og bæru að hluta til með sér að þau styddust ekki við lög. Mikið skorti á að kröfu 19. gr., sbr. 22. gr. stjórnslulaga nr. 37/1993 hefði verið fullnægt. Raktir voru nokkrir íslenskir og aðrir norrænir úrskurðir um hvernig standa skuli að rökstuðningi ákvarðana stjórnvalda sem hafna kröfum aðila. Umboðsmaðurinn fór yfir rökstuðning Einkaleyfastofunnar og taldi hann ekki uppfylla þær kröfur. Jafnframt var fullyrt að regla 13. gr. vml. um smávægilegar viðbætur og breytingar ætti alls ekki við í þessu máli. Máli sínu til stuðnings áréttaði hann aftur þá skoðun sína að megintilgangur ákvæðis 13. gr. vml. væri að vernda frelsi annarra til að nýta tákni og merki. Jafnframt endurtók umboðsmaðurinn að því þekktari sem lýsandi orð eða tákni væri því minna þyrfti að breyta þeim til þess að fengju sjálfstætt sérkenni. Hann rakti skrif norsks fræðimanns um hvernig meta bæri hvað væri smávægilegar viðbætur og breytingar á merkjum sem skorti skráningarhæfi og fjallaði um norræna úrskurði sem snertu mat á sérkennum merkja. Jafnframt lagði umboðsmaðurinn fram skráningarskírteini merkisins í ýmsum evrópulöndum. Með tilvísun til ofangreinds krafðist áfrýjandi að vörumerki hans yrði samþykkt til birtingar og ítrekaði að Einkaleyfastofan hefði ekki lagaheimild til að hafna skráningunni.

Lokaákvörðun Einkaleyfastofunnar var send áfrýjanda með bréfi dags. 22. ágúst 2002. Þar er ítrekað að skilyrði skráningar vörumerkja skv. 1. mgr. 13. g. vml. sé að merkið sé til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra og þurfi til þess að vera auðkennandi. Vörumerkið sé fyrst og fremst aðgreiningar- og auglýsingamiðill. Endurtekið er að sjónarmiðin að baki þessu séu tvennskonar og bæði jafngild og líta verði til beggja við mat á sérkenni vörumerkja. Að lokum er sagt að merki áfrýjanda sé það líkt hinu þekktu @ merki að hætta sé á ruglingi hjá almenningi. Það sé í sömu stílfærslu og @ merkið, hringurinn umhverfis bókstafinn sem veiti merkinu sérkenni sé nákvæmlega eins. Sá þáttur merkisins sé jafnframt mest áberandi. Breytingin sé einungis fólgin í tilfærslu á einu striki þannig að greina megi bókstafinn “e” en ekki “a”. Það sé því mat Einkaleyfastofunnar með vísan til ofangreinds að sá munur sem sé á merkjunum sé það smávægileg breyting að merkið teljist villandi. Ofangreind umsókn verði því felld úr gildi með vísan til 19. gr. vml.

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar var áfrýjað þann 17. október 2002. Í greinargerð áfrýjanda er þess krafist að ákvörðun Einkaleyfastofunnar verði hrundið og að alþjóðleg skráning nr. 694129 e (orð- og myndmerki) áfrýjanda haldi gildi sínu. Þar er því haldið fram að hluti rökstuðnings Einkaleyfastofunnar sé of almennur og skýri ekki hvers vegna merki áfrýjanda skorti sérkenni. Ekki komi fram hvort skráning þess takmarki um of frelsi annarra til að gera grein fyrir vöru sinni eða þjónustu eða hvort merkið geti alls ekki þjónað þeim tilgangi að vera vörumerki. Ítrekað er það álit áfrýjanda að merkið uppfylli skilyrði skráningar skv. 13. gr. vml. Minnst er á að ákvæðið um smávægilegar breytingar í 13. gr. vml. sé á mörkum þess að uppfylla

skilyrði ESB tilskipunar nr. 104/1989 um vörumerki en þar er í 3. gr. að finna tæmandi talningu á hvaða tákni megi ekki skrá sem vörumerki. Bent er á að í Noregi sé samsvarandi ákvæði túlkað í ljósi tilskipunarinnar á þann hátt að það geri ekki auknar kröfur til sérkenna merkja. Vitnað er í norska dóma og úrskurði þar sem þetta sjónarmið er haft að leiðarljósi. Að lokum reifar umboðsmaður úrskurð norsku áfrýjunarnefndarinnar þar sem fjallað er um hvort orðmerkið EDATA sé smávægileg breyting á orðinu DATA og því óskráningarhæft fyrir tölvuvörur. Niðurstaðan þar var að EDATA væri skráningarhæft. Umboðsmaður áfrýjanda telur að sömu sjónarmið eigi við um merki áfrýjanda síns.

Einkaleyfastofunni var gefinn kostur á að koma með athugasemdir og barst greinargerð hennar áfrýjunarnefndinni með bréfi dags. 27. desember 2002. Þar er ítrekað að það sé grundvallarskilyrði fyrir skráningu vörumerkja að það sé til þess fallið að greina vöru eða þjónustu eins aðila frá vöru eða þjónustu annarra og vitnað í orðalag 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Rakið er að krafan um aðgreiningareiginleika byggist á tveimur sjónarmiðum. Annars vegar á því að merki sé nothæft auðkenni, þ.e. sé til þess fallið að vera vörumerki. Merki verði að hafa að geyma nægjanlegt sérkenni. Hins vegar á því að almenn orð eða heiti skuli vera undanskilin einkarétti. Merki áfrýjanda skv. alþjóðavörumerkjaskráningu nr. 694129 er síðan nákvæmlega lýst í greinargerðinni og borið saman við @ merkið. Síðan segir:

*“Að þessu virtu, þ.e. hversu lík stílfærslan á bókstafnum e í umræddu merki er hinu þekkta tákni @, er það mat Einkaleyfastofunnar að um sé að ræða smávægilega breytingu á þekktu tákni sem telst algengt í viðskiptum og notað er í daglegu máli, sbr. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. ... ofangreint vörumerki (er) því ekki til þess fallið að greina það frá hinu þekkta tákni @, og því ekki til þess fallið að veita merkinu sérkenni í huga almennings. Þá eru almenn orð eða heiti undanskilin einkarétti, og þar sem að umrætt merki er að mati Einkaleyfastofu einungis smávægileg breyting á hinu þekkta tákni @, er ekki talið rétt að einstakir aðilar geti öðlast einkarétt á umræddu merki.”*

Greinargerð Einkaleyfastofunnar var send áfrýjanda og tilkynnt að málið yrði fljótlega tekið til úrskurðar, með bréfi dags. 14. janúar 2003. Málið var síðan tekið til úrskurðar á fundi áfrýjunarnefndarinnar þann 14. mars 2003.

Rán Tryggvadóttir

Margrét Sigurðardóttir

Sigðurður R. Arnalds

Rétt endurrit staðfestir: