

Ár 2026, mánudaginn, 1. júní, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 15/2022:


**Ole Anton Bieltved
gegn
Hugverkastofunni
vegna ákvörðunar
stofnunarinnar, dags.
14. október 2022, um
að synja um skráningu
á vörumerkinu
GENERAL
ELECTRIC sbr.
umsókn nr. V0120709.**

Með umsókn nr. V0120709 sótti Ole Anton Bieltved (hér eftir „áfrýjandi“), dags. 4. mars 2021, um skráningu á merkinu GENERAL ELECTRIC (orðmerki) til að auðkenna vörur í flokki 7, 9 og 11.¹

Með bréfi, dags. 13. ágúst 2021, tilkynnti Hugverkastofan áfrýjanda um fyrirhugaða birtingu umsóknarinnar í Hugverkatíðindum þann 15. september 2021. Með erindi dags. 8. september 2021, dró stofnunin þá tilkynningu til baka og upplýsti áfrýjanda að umsóknin yrði ekki birt að svo stöddu þar sem nauðsynlegt þætti að skoða umsóknina nánar. Í skýringum Hugverkastofunnar til áfrýjanda, í bréfi, dags. 23. september 2021, kom fram að tilefni nánari athugunar á umsókninni væru lagaákvæði sem ýmist komu ný inn í lög um vörumerki nr. 45/1997 (hér eftir „vml.“), þ.e. 14. gr. laganna, eða sættu breyttri túlkun. Væri nauðsynlegt að skoða með nánari hætti hvernig þau skyldu vera túlkuð.

Með erindi, dags. 1. október 2021, tilkynnti Hugverkastofan áfrýjanda um fyrirhugaða synjun á grundvelli 2. tölul. 14. gr. vml., um að vörumerki skuli ekki skráð í vörumerkjaskrá nema með samþykki viðkomandi réttshafa ef hætt er við ruglingi á merkinu og merki sem telst alþekkt. Þessu til stuðnings vísaði Hugverkastofan einnig til 1. mgr. 2. gr. leiðbeininga aðildarríkja Alþjóðahugverkastofnunarinnar (WIPO) um túlkun á ákvæðinu. Að mati Hugverkastofunnar væri hætt við ruglingi á merkinu og merkinu GENERAL ELECTRIC, sem væri ekki skráð hér á landi, en sem að mati stofnunarinnar teldist alþekkt hér á landi í framangreindum skilningi. Taldi Hugverkastofan að þar sem merkin væru nákvæmlega eins og þau ætluð fyrir sömu eða svipaðar vörur, væri veruleg hætt á að neytendur og aðrir aðilar á markaði myndu ranglega telja að viðskiptaleg tengsl væru á milli merkjanna. Máli sínu til stuðnings benti

¹ Merkið óskaðist skráð fyrir eftirtaldar vörur í flokki 7: þvottavélar, flokki 9: búnaður og tæki notuð við vísindi, siglingar, landmælingar, ljósmyndun, kvikmyndatöku, og -sýningar, sjóntæki, vogir, mælingatæki, merkjasendingatæki, eftirlitstæki, björgunartæki, kennslutæki og búnaður; búnaður og tæki til að leiða, kveikja og slökkva, breyta, safna, stilla eða stjórna rafmagni; tæki sem notuð eru til að taka upp, flytja eða fjölfalda hljóð eða mynd; segulgagnaberar, upptökudiskar, geisladiskar, stafrænir mynddiskar og annar stafrænn upptökubúnaður; vélbúnaður fyrir myntstýrð tæki; búðarkassar, reiknivélar, gagnavinnslubúnaður, tölvur, tölvuhugbúnaður, slökkvitæki, og flokki 11: tæki og búnaður fyrir lýsingu, hitun, gufuframleiðslu, matseld, kælingu, þurrkun, loftræstingu, vatns- og hreinlætislagirnir.

Hugverkastofan í fyrsta lagi á að orðmerkið GENERAL ELECTRIC, í eigu General Electric Company í Bandaríkjunum, hafi verið skráð á Íslandi á tímabilinu 1964–1984 og orð- og myndmerkið  hefði verið skráð í eigu sama aðila á tímabilinu 1984–2015. Eigandi merkisins væri enn með í gildi vörumerkjaskráningar á Íslandi sem fælu í sér skammstöfun á merkinu, þ.e. GE. Í öðru lagi hefðu vörur merktar þessum sama eiganda verið seldar hér á landi um árabíl og að enn væri veitt þjónusta vegna þeirra, s.s. viðgerðarþjónusta hjá Eirvík. Hefði fyrirtækið því í rúm 60 ár stofnað til og átt vörumerkjarétt á merkinu á Íslandi fyrir eins eða líkar vörur og áfrýjandi sótti um skráningu fyrir. Í þriðja lagi styddi alþjóðleg útbreiðsla og orðspor merkisins, þar á meðal um 100 alþjóðlegar skráningar og mikill sýnileiki á netinu, þá niðurstöðu. Hugverkastofan benti á að við mat á ruglingshættu meðal neytenda í skilningi 2. tölul. 14. gr. vml. bæri að líta til núverandi eða mögulegra kaupenda umræddra vara, dreifingar- og söluaðila. Væri nægilegt að ruglingshætta væri hjá einum þessara hópa. Með vísan til alls framangreinds taldi Hugverkastofan að hætt væri við því, yrði fallist á umsókn áfrýjanda um skráningu merkisins GENERAL ELECTRIC, að almennir neytendur, sem og sölu- og dreifingaraðilar, teldu vörunar stafa frá fyrirtækinu General Electric Company í Bandaríkjunum, en ekki áfrýjanda.

Áfrýjandi mótmælti fyrirhugaðri synjun og taldi hana byggða á röngum forsendum. Helstu rök áfrýjanda voru þau að fyrri eigandi vörumerkisins, General Electric Company, hafi sjálfur látið skráningu orðmerkisins GENERAL ELECTRIC falla úr gildi á Íslandi og hafi þannig sýnt í verki að fyrirtækið teldi sig ekki eiga hagsmuna að gæta varðandi merkið hérlendis. Það geti ekki verið hlutverk Hugverkastofunnar að gæta að eigin frumkvæði meintra hagsmuna fyrrum eiganda merkis í þessu samhengi, heldur væri það hlutverk rétthafa. Áfrýjandi benti á að fyrirtækið hafi á síðustu áratugum endurskipulagt vörumerkjanotkun sína og alfarið fært sig yfir í notkun merkisins GE, sem væri sjálfstætt vörumerki. Þá hafi orðið grundvallarbreyting á starfsemi þess árið 2016 þegar fyrirtækið seldi alla sína heimilistækjadeild, sem vöruflokkar 7, 9 og 11 ná til, til Haier Group í Kína. Fyrirtækið hefði því enga hagsmuni að gæta lengur á sviði heimilistækja, heldur væri starfsemi þess á öðrum sviðum, svo sem orku, flugi og heilbrigðisþjónustu. Þá taldi áfrýjandi að engin raunveruleg hætta væri á ruglingi á meðal neytenda. Ófrávíkjanleg CE-merkingarskylda og kröfur um QR-kóða gildi um þær vörur sem umsóknin næði yfir, sem fæli í sér skyldu til að tilgreina upplýsingar um framleiðanda á vörunni. Ef umsóknin yrði samþykkt yrðu vörunar merktar framleiðslufyrirtæki áfrýjanda, ENOX Production Services GmbH, og því væri útilokað að neytendur eða verslanir teldu þær ranglega vera frá fyrirtækinu. Sú staðreynd að enn væru til viðgerðarverkstæði sem þjónusti gömul tæki merkt GENERAL ELECTRIC geti ekki sagt til um viðveru eða núverandi hagsmuni fyrirtækisins á Íslandi.

Með erindi, dags. 25. maí 2022, brást Hugverkastofan við sjónarmiðum áfrýjanda. Stofnunin taldi sjónarmið áfrýjanda ekki leiða til þess að synjunin yrði endurskoðuð. Hugverkastofan taldi það ekki standast að General Electric Company væri ekki lengur til eða hefði ekki hagsmuna að gæta hérlendis og vísaði til 157 virkra vörumerkjaskráninga í eigu fyrirtækisins á heimsvísu. Stofnuninni væri skylt að kanna hagsmuni rétthafa alþekktra merkja. Þá hafnaði stofnunin sjónarmiðum áfrýjanda um CE-merkingar, á þeim grundvelli að reglur þar að lútandi heyrðu undir neytendalöggjöf en ekki vörumerkjalöggjöf. Að lokum benti stofnunin á að

staðhæfingar umsækjanda um sölu heimilistækjaveildar General Electric Company og niðurstöður netleitar væru ekki studdar gögnum og því yrði ekki tekið tillit til þeirra. Með vísan til alls framangreinds taldi Hugverkastofan ekki tilefni til að endurskoða synjunina.

Í kjölfarið lagði áfrýjandi fram frekari gögn og benti á að núverandi kynslóð þekkti fyrirtækið og vörur þess aðeins undir GE. Þar að auki væri vitund núverandi kynslóðar tengd GE ekki í tengslum við heimilistæki.

Með bréfi Hugverkastofunnar til áfrýjanda, dags. 14. október 2022, var formlega synjað um skráningu fyrir allar vörur sem merkið óskaðist skráð til að auðkenna.

Með áfrýjun, dags. 14. desember 2022, skaut áfrýjandi ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar þar sem þess var krafist að henni yrði hnekkð og að skráning merkisins yrði heimilud fyrir tilgreindar vörur í flokki 7, 9 og 11. Áfrýjandi áréttaði að meginstefnu til fyrri rökstuðning sinn og þá sérstaklega að áfrýjandi teldi ekki hlutverk Hugverkastofunnar að gæta að eigin frumkvæði réttar eiganda meintra alþekkra merkja.

Niðurstaða:

Í máli þessu er deilt um hvort hætt sé við ruglingi skv. 2. tölul. 14. gr. vml., á vörumerkinu GENERAL ELECTRIC, sbr. umsókn áfrýjanda V0120709, fyrir vörur í flokki 7, 9 og 11 og merkinu GENERAL ELECTRIC, sem skráð er víða erlendis, og merkinu GE sem skráð er á Íslandi í flokkum 7, 9 og 11.

Meginregla vörumerkjaréttar er að hann telst landsbundinn, þ.e. að réttindin nái aðeins til viðkomandi ríkis. Undantekningar þar frá verða að vera skýrt fram settar, sbr. t.d. ákvæði 2. tölul. 14. gr. vml. um að hætta á ruglingi á milli merkis sem óskast skráð eða skráð er í vörumerkjaskrá og merkis sem telst alþekkt í skilningi 6. gr. a Parísarsamþykktarinnar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar, hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn. Tilgangur ákvæðisins um alþekkt merki byggir á að veita skuli vörumerkjum sem eru þekkt þvert á landamæri sérstaka vernd. Slíkt stafar af orðspori viðkomandi merkis og er ætlað að standa óháð því hvort einnig sé til staðar skráð vernd eða vernd á grundvelli notkunar.

WIPO hefur gefið út leiðbeinandi tilmæli um alþekkt merki og til hvaða atriða skuli líta við mat á hvort merki teljist alþekkt, sem stofnunin mælist til að aðildarríki hafi til hliðsjónar við slíkt mat. Eins og fram kemur í tilmælunum fer mat á því hvort merki teljist vera alþekkt eftir aðstæðum í hverju máli fyrir sig.

I.

Áfrýjandi byggir á því að það sé ekki hlutverk Hugverkastofunnar að gæta að eigin frumkvæði meintra hagsmuna fyrrum eiganda, heldur sé það hlutverk meints rétthafa að andmæla skráningu á þessum grundvelli. Í 1. mgr. 6. gr. a Parísarsamþykktarinnar kemur fram að sambandsríkin skuldbindi sig, annað hvort af sjálfsdáðum ef löggjöf þeirra heimilar, eða að beiðni hagsmunaaðila, til að synja um eða ógilda skráningu, og til þess að banna notkun vörumerkis sem er eftirgerð eða þýðing, eða til þess fallin að valda ruglingi, við merki sem viðeigandi yfirvöld í skráningar- eða notkunarlandi telja vel þekkt í því landi sem vörumerki aðila nýtur þegar réttinda samkvæmt samþykktinni, og sem notað er fyrir sams konar eða

svipaðar vörur. Það ræðst því af löggjöf hvers sambandsríkis fyrir sig hvort að skráningaryfirvöldum sé skylt að meta það af sjálfsdáðum hvort að merki sé alþekkt, og hvort að hætt sé við ruglingi með því og merki sem óskast skráð.

Í 14. gr. vml. er fjallað um afstæðar skráningarhindranir, og tekið fram í 2. tölul. að vörumerki skuli ekki skráð í vörumerkjaskrá nema með samþykki viðkomandi rétthafa, ef hætt er við ruglingi á merkinu og merki sem telst alþekkt, í skilningi 6. gr. a Parísarsamþykktarinnar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar, hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn.

Í athugasemdum við 10. gr. í frumvarpi því er varð að lögum nr. 71/2020 (þskj. 1084, 640. mál, 150. löggjafarþing 2019–2020), um þær breytingar sem voru gerðar á 14. gr. vml., kemur fram að greinin byggji á 5. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2436 um afstæð skráningarskilyrði (e. relative grounds for refusal), þ.e. skráningarskilyrði þar sem taka þarf tillit til hagsmuna annarra vörumerkjahafa og meta skráningarhæfi afstætt út frá þeim réttindum sem þegar eru til staðar við umsókn og skráningu merkis. Umrætt orðalag bendir til þess að löggjafinn hafi beinlínis gert ráð fyrir því að við mat á skráningarhæfi skuli Hugverkastofan, að eigin frumkvæði, meðal annars taka afstöðu til þess hvort um sé að ræða alþekkt merki í skilningi 6. gr. a Parísarsamþykktarinnar og hvort hættu sé á ruglingi við það. Geti það þannig verið synjunargrundvöllur á skráningarstigi án þess að andmæli rétthafa komi fram.

Þessa niðurstöðu styður enn fremur orðalag 2. tölul. 14. gr. vml., sem mælir fortakslaut fyrir um að vörumerki „skuli ekki skráð“ ef hætt er við ruglingi við alþekkt merki. Ákvæðið er ekki orðað sem andmælaheimild rétthafa, ólíkt því sem á við um sum önnur ákvæði vörumerkjalaga, heldur sem hlutlæg skráningarhindrun sem Hugverkastofunni ber að gæta við efnislega meðferð umsóknar. Samkvæmt 1. mgr. 14. gr. a vml. ber stofnuninni að synja skráningu ef merki uppfyllir ekki skilyrði laganna, og verður ákvæði 2. tölul. 14. gr. ekki skilið á annan veg en þann að það feli í sér slíkt skilyrði. Heimild 1. mgr. 6. gr. a Parísarsamþykktarinnar til frumkvæðisathugunar „ef löggjöf þeirra heimilar“ er þannig nýtt í íslenskum rétti með fortakslausu orðalagi 2. tölul. 14. gr. vml. Sú skýring samrýmst jafnframt tilgangi ákvæðisins um að veita alþekktum merkjum vernd óháð því hvort rétthafi þeirra fylgist með skráningum hér á landi.

Áfrýjunarnefndin er meðvituð um að með lögum nr. 71/2020 var skerptur greinarmunur á almennum skráningarhindrunum, sbr. 13. gr. vml., og afstæðum skráningarhindrunum, sbr. 14. gr. vml., til samræmis við framangreinda tilskipun. Í mörgum aðildarríkjum Evrópska efnahagssvæðisins eru afstæðar skráningarhindranir einungis teknar til skoðunar á grundvelli andmæla rétthafa eldri réttinda, en ekki að frumkvæði skráningaryfirvalda (ex officio). Þrátt fyrir þetta verður ekki fram hjá því litið að íslenski löggjafinn kaus að viðhalda fortakslausu orðalagi 2. tölul. 14. gr. vml. („skuli ekki skráð“), og lét hvergi í ljós þann vilja að fella niður þá frumkvæðisrannsókn sem skráningaryfirvöld hér á landi hafa lengi innt af hendi. Að mati nefndarinnar verður orðalagið og þögn lögskýringargagna um afnám frumkvæðisrannsókna ekki skilin á annan veg en þann að rannsóknarskylda Hugverkastofunnar á grundvelli ákvæðisins haldist óbreytt, óháð því hvaða fyrirkomulag önnur ríki hafa valið innan ramma tilskipunarinnar.


Í athugasemdum með 14. gr. laganna er rakið megininntak vörumerkjaréttar, þar á meðal bann við því að aðrir noti eins eða svipað vörumerki. Þótt þar sé ekki vísað til þágildandi 7. tölul. 14. gr., sem laut að alþekktum merkjum, heldur 6. tölul., má engu að síður draga af orðalagi og efni þess almenna ályktun um þá rannsóknarskyldu sem hvílir á skráningaryfirvöldum. Þar segir að ákvæðið taki bæði til skráðra merkja og merkja sem væru notuð hér á landi, og að Hugverkastofunni (þá Einkaleyfastofu) væri skylt að kanna hvort merki kynni að brjóta gegn rétti annarra, meðal annars með því að fara yfir öll vörumerki sem væru skráð í svipuðum flokkum og það merki sem óskað er skráningar fyrir.

Af þessu má ráða að þegar til greina kemur að synja skráningu á grundvelli þess að merki sé alþekkt í skilningi vml., nær rannsóknarskylda Hugverkastofunnar til þess að kanna bæði skráningar innanlands og skráningar og gögn í alþjóðlegum leitargrunnum, enda er slíkt nauðsynlegt til að fullnægja lagaskyldu um efnislega rannsókn og tryggja að skráning fari ekki fram í andstöðu við réttarreglur sem vernda eldri réttindi annarra.

II.

Áfrýjunarnefndin tekur fram að ákvæði 2. tölul. 14. gr. vml. um alþekkt merki felur í sér undantekningu frá þeirri meginreglu vörumerkjaréttar að réttindi séu landsbundin, sbr. það sem rakið er hér að framan, og ber af þeim sökum að skýra ákvæðið þröngt. Af því leiðir að ríkar kröfur eru gerðar til þess að sýnt sé fram á að merki teljist alþekkt hér á landi.

Í dómaframkvæmd hefur verið vísað til þess að við mat á því hvort merki telst alþekkt sé m.a. litið til alþjóðlegrar útbreiðslu og hvort reynt hefði á viðurkenningu á hversu vel þekkt merkið væri fyrir dómstólum eða stjórnvöldum í öðrum löndum. Þá hefur verið á því byggt að merki sem hefur viðurkennda stöðu á alþjóðavettvangi geti haft óbein smitáhrif (e. spillover effects) inn á viðkomandi svæði eða lögsögu. Þá geta tilraunir eiganda til að skrá og framfylgja rétti sínum til merkisins á alþjóðlegum vettvangi verið vísbending um orðspor þess.

Það liggur fyrir að merkið GENERAL ELECTRIC er skráð víða um heim í eigu fyrirtækisins General Electric Company, meðal annars í sömu flokkum og áfrýjandi sækir um skráningu fyrir, þ.e. í 7, 9 og 11. Orðmerkið GENERAL ELECTRIC var skráð á Íslandi frá 1964–1984 og orð- og myndmerkið **GENERAL  ELECTRIC** frá 1984–2015. Þá á fyrirtækið virkar skráningar á orð- og myndmerkjum með skammstöfuninni GE á Íslandi í eigu sama fyrirtækisins, m.a. í flokkum 7, 9 og 11.

Nefndin tekur undir mat Hugverkastofu hvað varðar þýðingu þessara skráninga við mat á því hvort merkið teljist alþekkt hér á landi.

Þá hefur reynt á hversu vel þekkt vörumerkin GENERAL ELECTRIC og GE eru fyrir gerðardóms- og sáttamiðlunarvettvangi Alþjóðahugverkastofnunarinnar (e. WIPO Arbitration and Mediation Center) í tengslum við skráningu léna, sbr. mál nr. D2016-0553 og D2000-0386. Í fyrra málinu var sérstaklega tekið fram að vörumerkin væru þekkt á heimsvísu, að uppruni þeirra næði aftur til 19. aldar og að eigendur þeirra ættu fjölmargar vörumerkjaskráningar í mörgum löndum. Í því síðara kom fram að vörumerkið GENERAL ELECTRIC hefði verið mikið auglýst og væri vel þekkt, byggt á fjölda virkra bandarískra vörumerkjaskráninga. Í báðum málum var fallist á kröfu General Electric Company um yfirlærslu léna sem fólu í sér

heitið GENERAL ELECTRIC, meðal annars á þeim grundvelli að skráning þeirra hefði verið gerð í vondri trú (e. bad faith), sem renndi enn frekari stoðum undir að um vel þekkt merki væri að ræða.

Með vísan til alls framangreinds, þá helst tímalengdar vörumerkjaskráningar merkisins á Íslandi, alþjóðlegrar útbreiðslu merkisins og viðurkenningu á stöðu þess sem vel þekkt merki á erlendum vettvangi, er fallist á með Hugverkastofunni að merkið GENERAL ELECTRIC sé alþekkt merki í skilningi 14. gr. vml.

III.

Eftir stendur mat á ruglingshættu með merkjunum sem um ræðir, en líkindin þurfa að vera slík að tenging geti skapast á milli merkjanna og þeirra vara eða þjónustu sem þau eru notuð fyrir, með þeim hætti að almenningur villist á þeim. Við mat á ruglingshættu er almennt framkvæmt heildarmat á hvort vörumerki aðila séu svo lík og notuð fyrir svo svipaða vöru eða þjónustu að hætta sé á ruglingi, þar með talið að merkin kunni að vera tengd saman af neytendum. Í leiðbeinandi tilmælum WIPO um alþekkt merki er byggt á að slík tengsl geti verið með þeim hætti að notkun vörumerkisins gæfi til kynna tengsl á milli þeirra vara og/eða þjónustu sem merkið er sótt um fyrir, og eiganda hins vel þekkta merkis. Merkið sem áfrýjandi sækir um skráningu fyrir, þ.e. GENERAL ELECTRIC, er orðmerki og er merkjalíking þess með erlenda vörumerkinu GENERAL ELECTRIC alger. Það sama á við um vöru- og þjónustulíkingu.

Áfrýjunarnefndin telur þau sjónarmið áfrýjanda, að sala heimilistækjadeildar General Electric Company til Haier Group árið 2016 og lögbundin CE-merkingarskylda útiloki ruglingshættu, ekki hagga þessari niðurstöðu. Annars vegar lýtur mat á ruglingshættu skv. 2. tölul. 14. gr. vml. að því hvort hætt sé við að tenging skapist í huga almennings á milli merkjanna, en ekki að því hvort viðkomandi réttthafi stundi sjálfur tiltekna framleiðslu á hverjum tíma. Ruglingshætta í vörumerkjaréttarlegum skilningi miðast við skynjun neytenda á auðkenninu sjálfu og þá tengingu sem það skapar við viðskiptalegan uppruna vörunnar. Eignarhald á alþekktu merkinu og virkum skráningum GE merkjanna er áfram hjá General Electric Company, og breytir tilfærsla á einstökum rekstrareiningum því ekki. Hins vegar lúta reglur um CE-merkingar og upplýsingaskyldu um framleiðanda að neytendavernd og vöruöryggi en ekki að vörumerkjarétti, og þær fela ekki í sér að merkjalíking eða hætta á hugrænni tengingu milli merkjanna verði úr sögunni. Slík merking á umbúðum útilokar þannig ekki að neytendur eða sölu- og dreifingaraðilar tengi vöruna við hið alþekktu merki.

Með hliðsjón af öllu framangreindu telur áfrýjunarnefndin að hætt sé við ruglingi á merki áfrýjanda og merki sem telst alþekkt í skilningi 2. tölul. 14. gr. vml. Því beri að staðfesta úrskurð Hugverkastofunnar um að synja umsókn áfrýjanda um skráningu merkisins, sbr. umsókn nr. V0120709.

Úrskurð þennan kváðu upp Áslaug Björgvinsdóttir, varaformaður áfrýjunarnefndar, Sigurður R. Arnalds lögmaður og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

Úrskurðarorð

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 14. október 2022, um að synja umsókn um skráningu á merkinu GENERAL ELECTRIC (orðmerki), sbr. umsókn nr. V0120709, er staðfest.