

Ár 2007, þriðjudaginn 30. janúar, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Ofanleiti 2, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

**Mál nr. 33/2004.**

**A&P Árnason, f.h. Soci  t   des  
Produits Nestl  , Sviss**

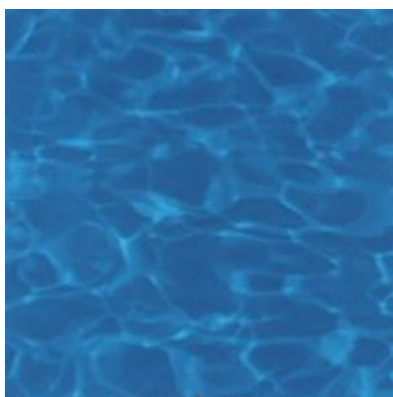
**vegna**

**  kv  r  ðunar Einkaleyfastofunnar,  
dags. 19. okt  ber 2004, um a  hafna  
skr  ningu alþj   aums  knar nr. 771  
164, SWIMMINGPOOL, h  r     
landi.**

Kve  inn var upp svofelldur

*  r s k u r    u r:*

Deilt er um hvort myndmerki   fr  janda    tilgreindum litum samkv  mt alþj   aums  kn nr. 771 164



hafi til a  bera n  gilegt s  rkenni skv. 13. gr. v  rumerkjalaga (vml.) til a  f  st skr    fyrir tilgreindar v  rur    flokkum 29 og 30.   fr  jandi krefst   ess a    kv  r   un Einkaleyfastofunnar, dags. 19. okt  ber 2004, um a  hafna skr  ningu merkisins ver  i hrundi   og skr  ning   ess samþykkt.

Af 1. mgr. 2. gr. vml. m   r   a a  hvers konar s  nileg t  kn sem eru til   ess fallin a  greina v  rur e a   j  nustu eins a  ila fr   v  rum e a   j  nustu annarra geta veri  

vörumerki og hlotið skráningu. Tákinn verða því að hafa nægilegt sérkenni í skilningi laganna til að teljast vörumerki.

Í 1. mgr. 13. gr. vml. er sett fram nánari krafa um sérkenni vörumerkja. Almennt eru kröfur til sérkenna myndmerkja vægari en til orðmerkja í vörumerkjarétti. Þrátt fyrir það verður myndmerki að uppfylla það grundvallarskilyrði vörumerkjalaga að vera hæft til að aðgreina vörur eins aðila frá vörum annarra. Fallist verður á það með Einkaleyfastofu að myndmerki áfrýjanda af gáruðum blátóna litbrigðum skapi ekki sjálfkrafa tengsl í hugum neytenda við vörur áfrýjanda til aðgreiningar frá vörum annarra. Um er að ræða einfalda mynd sem uppfyllir ekki kröfur vörumerkjalaga um sérkenni ein og sér. Þá hefur því hvorki verið haldið fram né hefur verið sýnt fram á að notkun myndmerkisins hafi skapað því nægilegt sérkenni, sbr. nánari umfjöllun um áunnin sérkenni vörumerkja í úrskurði nefndarinnar frá 23. júní 2006 í áfrýjunarmáli nr. 16/2004. Framlögð gögn sem sýna notkun myndmerkisins bera ekki með sér að það hafi verið notað sem vörumerki eitt og sér heldur einungis sem bakgrunnur þegar auglýstar eru vörur áfrýjanda auðkenndar með öðrum vörumerkjum hans.

Við mat á skráningarhæfi merkja getur verið rétt að líta til framkvæmdar í öðrum löndum, sérstaklega þegar um stefnumótandi ákvarðanir er að ræða. Það breytir því þó ekki að vörumerkjarétturinn er landsbundinn og það hefur í för með sér að afstaða skráningaryfirvalda í einstökum málum í öðrum löndum, nær og fjær, hefur ekki afgerandi úrslit um skráningu merkja hér á landi, enda geta kringumstæður, t.d. notkun einstakra merkja, verið mismunandi eftir löndum.

Áfrýjandi sækir um skráningu myndmerkis í ákveðnum litum og er sérstaklega tekið fram að ekki sé sótt um skráningu þeirrar litasamsetningar sem vörumerkis. Umboðsmaður áfrýjanda staðhæfir þó að enginn vafi leiki á því að merki sem samanstandi af þremur litum sé nægilega sérkennandi. Af þeim sökum þykir rétt að benda á að litamerki sem slík fást yfirleitt ekki skráð í Evrópu nema á grundvelli áunnins sérkennis með notkun, auk nægilegrar tilgreiningar, sbr. fyrrnefndan úrskurð nefndarinnar í áfrýjunarmáli nr. 16/2004.

Með vísan til framangreinds telur nefndin ekki unnt að fallast á kröfur áfrýjanda heldur að staðfesta beri hina áfrýjuðu ákvörðun.

*Úrskurðarorð:*

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 19. október 2004, um að hafna skráningu alþjóðaðaumsóknar nr. 771 164 (myndmerki) hér á landi, er staðfest.

-----

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnkt og Sigurður R. Arnalds hrl.

*Málavextir:*

Með bréfi, dags. 29. nóvember 2001, barst Einkaleyfastofunni (ELS) tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að áfrýjandi, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 771 164 (myndmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.). Óskað var skráningar fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum 29 og 30.<sup>1</sup> Með bréfi sínu, dags. 18. nóvember 2002, hafnaði ELS skráningu merkisins með vísan til 1. mgr. 13. gr. vml. Umboðsmaður áfrýjanda svaraði með bréfi, dags. 17. mars 2003, þar sem niðurstöðu ELS var mótmælt og þess óskað að hún yrði endurskoðuð. Þar kom m.a. eftirfarandi fram:

Sótt er um skráningu ákveðins myndmerkis fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum nr. 29 og 30 (...). Rétt er að ítreka að um myndmerki er að ræða ekki umsókn um skráningu ákveðins litar sem vörumerkis (þess misskilnings virðist hafa gætt). Erfitt er að sjá að vörumerkið verði talið lýsandi eða á annan hátt almennt fyrir þær vörur sem um ræðir. Skráningaryfirvöld virðast því í niðurstöðu sinni horfa til þess að vörumerkið hafi ekki til að bera nægilegan aðgreiningareiginleika. Merkið sé því ekki talið þannig úr garði gert að því sé fært að greina vörur eins aðila á markaði frá vörum annarra. Því höfnum við alfarið. Myndmerki það sem sótt er um er mynd af sundlaug. Um er að ræða mynd tekna ofan frá sem sýnir vatnið og það mynstur sem það myndar. Mynstrið sem slíkt er mjög sérkennandi eða sérstakt og mjög frumlegt sem vörumerki fyrir vörur í flokkum 29 og 30. Það sem eykur enn á sérkenni / aðgreiningareiginleika merkisins er það að sótt er um framangreint myndmerki í lit. Um er að ræða þrjá liti í merkinu,

<sup>1</sup> Tilgreiningin er aðeins til á ensku og er eftirfarandi: Flokkur 29 *Vegetables, fruit, meat, poultry, game, fish and seafood, all these products also in the form of extracts, soups, jellies, spreads, preserves, cooked, deep-frozen or dehydrated meals; jams; eggs; milk, cheeses and other preparations made with milk, milk product substitutes; soya milk and other soya preparations; edible oils and fats; protein preparations for nutritional purposes.* Flokkur 30 *Coffee, coffee extracts and preparations made with coffee; artificial coffee and artificial coffee extracts; tea, tea extracts and preparations made with tea; cocoa and preparations made with cocoa, chocolate, chocolate goods, confectionery, sweet products; sugar; natural sweeteners; bakery goods, bread, yeast, pastry articles; biscuits, cakes, desserts of vegetable origin and other desserts made with cereals (cereals being the main ingredient), puddings; edible ice, products for preparing edible ices; honey and honey substitutes; breakfast cereals, rice, pasta, foodstuffs made with rice, flour or cereals, also in the form of cooked dishes; sauces; products for flavouring or seasoning foodstuffs, salad creams and dressings, mayonnaise.*

ljósbláan, heiðbláan og dökk bláan. Myndmerki það sem hér um ræðir gefur ýmislegt til kynna og sendir mjög sterk skilaboð. Fólk tengir almennt það að sjá kyrrt vatn í sundlaugum við “tærleika”, “ferskleika” og “heilbrigði” svo eitthvað sé nefnt. Vörumerkið er því til þess fallið að hafa sterk sérkenni og áhrif í hugum fólks og þar af leiðandi mikla aðgreiningareiginleika. Þegar allt er tekið saman, þ.e. framangreint mynstur, litur merkisins og tilvísun þess til vatns / sundlaugar er ljóst í okkar huga að um fullkomnlega skráningarhæft vörumerki er að ræða fyrir vörur í flokkum 29 og 30.

Jafnframt er því haldið fram í bréfinu að almennt séu ekki gerðar miklar kröfur til sérkenna myndmerkja og vísað til fræðiritra um það atriði. Einnig er vísað til þess að umrætt vörumerki hafi verið samþykkt til skráningar víðsvegar um heiminn og sérstök áhersla lögð á að það hafi verið samþykkt til skráningar í Sviss sem hafi strangar kröfur um sérkenni merkja.

Þann 26. mars 2003 sendi umboðsmaður áfrýjanda ELS þær upplýsingar að vörumerkið hefði fengist samþykkt til skráningar hjá vörumerkjaskrifstofu Evrópusambandsins (OHIM). Þá segir: “Mikilvægt er að íslensk skráningaryfirvöld horfi til framkvæmdar OHIM í tengslum við mat á skráningarhæfi, bæði sökum skuldbindinga okkar samkvæmt EES-samningnum og lagasamræmingar og samræmdrar framkvæmdar á Norðurlöndunum.” Þann 11. júní 2003 sendir umboðsmaður áfrýjanda ELS enn bréf þar sem fram kemur að merki áfrýjanda hafi fengist skráð í Svíþjóð og undirstrikað að mikilvægt sé að íslensk skráningaryfirvöld horfi til framkvæmdar annarra Norðurlandþjóða í ljósi þeirrar lagasamræmingar sem fyrir hendi er og hljóti að fela í sér visst samræmi í framkvæmd. Þá er ítrekuð sú von að umrætt merki fái skráð sem fyrst.

Þann 14. október 2003 skrifaði ELS áfrýjanda bréf þar sem fjallað var um kröfu 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni. Fjallað var almennt um skilyrðið. Þá sagði:

Merki umbjóðanda yðar samanstendur einungis af bláum einföldum ferhyrningi sem er skipt upp eftir aðeins mismunandi litatónum þannig að úr verður mynd af vatnsyfirborði. Hér er ekki um útlit vöru eða umbúða að ræða heldur eingöngu ferhyrning í mismunandi litatónum, sem þó eru keimlíkir, og verður ekki sagt að form eða uppskipting litasamsetningarinnar innan ferhyrningsins sé mjög sérkennileg. Er það mat Einkaleyfastofunnar að merkið teljist ekki fullnægja skilyrðum 1. mgr. 13. gr. vörumerkjaganna um nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi en eins og fram hefur komið er það eitt sjónarmið að baki 1. mgr. 13. gr. vörumerkjaganna að einfaldar myndir séu ekki til þess fallnar að gefa vörunni/þjónustunni sérkenni í huga almennings.

Með vísan til þessa var það ítrekað að ELS teldi merkið óskráningarhæft á grundvelli 1. mgr. 13. gr. vml.

Umboðsmaður áfrýjanda mótmælti rökum ELS með bréfi, dags. 15. desember 2003, og sagði að ekki væri unnt að fallast á að vörumerkið gæti talist einföld mynd. Í bréfinu var sagt að við mat á skráningarhæfi vörumerkja skv. 13. gr. vml. skuli skráningaryfirvöld meta skráningarhæfið útfrá báðum þeim sjónarmiðum sem liggja að baki 13. gr. vml., þ.e. að ekki megi skrá vörumerki sem ekki uppfylli kröfur um sérkenni annars vegar og hins vegar að ekki megi skrá merki sem teljist lýsandi fyrir vöru eða þjónustu. Þá segir um myndmerkið:

Ef um einfalda mynd væri að ræða þá ætti það að vera einfalt fyrir annan aðila að útbúa eins mynd. Óhætt er að fullyrða að það sé nær ómögulegt fyrir annan aðila að gera eins mynd þar sem gárurnar á vatnsborðinu eru eins eða þar sem samspil vatnsins og ljóssins sem mynda þá litatóna sem eru í myndinni eru eins. Hér er um að ræða mynd af náttúruþyrirbæri sem ekki getur talist einföld mynd.

Jafnframt segir að merkið sé ekki lýsandi fyrir vörunar sem sótt sé um skráningu fyrir og því sé ekki hægt að fallast á rök ELS um að merkið skorti aðgreiningarhæfi. Um sé að ræða mjög sérstaka mynd sem hæfi sérlega til aðgreiningar frá vörum annarra. Myndin sé notuð sem grunnur í í auglýsingar, verðskilti, söluvagna, frystikistur, sóhlífur o.fl. fyrir ís og í nokkrum tilfellum á umbúðir fyrir ís, víða um heim. Umboðsmaðurinn bendir ELS á að ekki sé um að ræða almenna lýsingu á vöru eða þjónustu sem takmarkað getur svigrúm annarra til að gera grein fyrir sinni vöru. Um það segir:

Myndin vísar til sumaryls og sólar þar sem hún sýnir sólargeislana brotna í fersku og tæru vatninu. Hún er því á engan hátt lýsandi fyrir ís eða aðrar vörur sem tilgreindar eru og takmarkar því ekki svigrúm annarra til að gera grein fyrir sinni vöru.

Þá er á það bent að sambærilegar myndir af náttúruþyrirbærum hafi verið skráðar sem vörumerki og nefnd dæmi þar um. Endurtekið er að almennt séu ekki gerðar miklar kröfur til sérkenna myndmerkja og vísað um það til norræns fræðimanns. Að lokum er vísað til þess að merkið hafi fengist skráð víðsvegar um heim, m.a. á Norðurlöndum, og undirstrikað að nauðsynlegt sé að gætt sé samræmis við mat á skráningarhæfi.

Í lokaákvörðun ELS, dags. 19. október 2004, er ítrekað að það sé mat stofnunarinnar að merki áfrýjanda skorti sérkenni. Þá er vísað til umfjöllunar umboðsmanns áfrýjanda í bréfi hans frá 15. desember 2003. Um það segir:

Í framangreindu bréfi yðar kemur fram að skráningaryfirvöld eigi að meta skráningarhæfi vörumerkja út frá báðum þeim sjónarmiðum er búa að baki reglunni, þ.e. annars vegar að vörumerki megi ekki vera einföld mynd, mynd af vörunni eða lýsing með almennum orðum og hins vegar að ekki sé talið réttmætt að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru. Vísið þér til þess að Einkaleyfastofan hafi einungis byggt á öðru þessara sjónarmiða.

Að mati Einkaleyfastofunnar þurfa framangreind sjónarmið ekki bæði að vera uppfyllt. Í greinargerð með vörumerkjalögunum nr. 45/1997, segir um 13. gr, að krafan um aðgreiningarhæfi og sérkenni grundvallist á tveimur sjónarmiðum. Síðan segir eftir útskýringu á þeim sjónarmiðum að þessi sjónarmið beri að hafa í huga þegar meta skuli hvort merki sé hæft til skráningar. Upptalningin í ákvæðinu sé dæmi um sjónarmið en ekki tæmandi. Í greinargerðinni er talað um sjónarmið en ekki skilyrði og að þau beri að hafa í huga. Af framangreindu má leiða að heimilt sé að byggja einungis á öðru þessara sjónarmiða, þó svo að oftast fari þau saman, enda er ekki tilgreint í sjálfu ákvæðinu að þessi sjónarmið þurfi bæði að vera uppfyllt.

Þá er fjallað um þá afstöðu umboðsmanns áfrýjanda að merki áfrýjanda geti ekki talist einföld mynd. Um það segir:

Þrátt fyrir að merki umbjóðanda yðar sé mynd af vatnsyfirborði, eða náttúruyfyrirbæri er það mat Einkaleyfastofunnar að myndin hafi ekki að bera sérkenni eða aðgreiningarhæfi sem geri neytendum kleift að greina vörur umbjóðanda yðar frá vörum annarra. Merki umbjóðanda yðar samanstendur einungis af bláum einföldum ferhyrningi sem er skipt upp eftir aðeins mismunandi litatönnum. Mat á því hvort að um einfalda mynd sé að ræða eða ekki ræðst ekki af því hvort að einfalt væri fyrir annan aðila að útbúa eins mynd heldur hvort að myndin sé það einföld í huga neytandans að hún hafi engin sérkenni, hver sem skýringin að baki myndarinnar sé. Það er mat Einkaleyfastofunnar að almenningur myndi ekki tengja myndina sérstaklega við mynd af vatnsyfirborði heldur frekar líta á merkið sem mynd af bláum lit með aðeins ljósari bláum lit á víð og dreif, án nokkurra sérkenna.

Stofnunin telur að merki þau sem umboðsmaður áfrýjanda nefnir sem dæmi um náttúruyfyrirbæri sambærileg þeim sem sjá megi í merki áfrýjanda séu ekki sambærileg þar sem í þeim megi strax sjá ákveðna mynd sem gefi merkjunum sérkenni. Þá er það áréttað að skráningaryfirvöld í hverju landi taki sjálfstæða ákvörðun um skráningarhæfi hvers merkis fyrir og að ekki liggi fyrir forsendur þess að viðkomandi merki hafi fengist skráð í þeim löndum sem umboðsmaður áfrýjanda telur upp. Með vísan til framangreinds er niðurstaðan að umdeild alþjóðleg skráning verði felld úr gildi með vísan til 19. gr. vml.

Umboðsmaður áfrýjanda áfrýjaði málinu með bréfi, dags. 17. desember 2004. Í greinargerð sinni, dags. 29. mars 2005, er ítrekað að vörumerki áfrýjanda sé myndmerki og hafi verið skráð víða um heim. Þá segir: “Myndin sem tekin er ofan frá, er af gáruðu vatni í sundlaug. Sótt er um skráningu vörumerkisins í lit en um er að ræða þrjá líti í merkinu; ljósbláan, heiðbláan og dökk bláan.” Endurtekið er frá fyrri greinargerðum að vægari kröfur séu gerðar til sérkennis myndmerkja og vísað til fræðimanna um það atriði. Þá er fjallað um þá afstöðu ELS að merki áfrýjanda sé einföld mynd sem uppfylli ekki kröfu 13. gr. vml. um sérkenni. Um það segir:

Það þarf ekki að fjölyrða um það að vörumerki það sem sótt er um skráningu á er mynd af vatnsyfirborði (...). Lýsingin “blár einfaldur ferhyrningur sem er skipt upp eftir aðeins mismunandi litatönnum” verður að teljast fjarri lagi. Með sama einfalda hætti

mætti lýsa mörgum hlutum sem hafa mjög ákveðna merkingu í huga neytenda með eftirfarandi hætti: “gul kúla” fyrir sól eða “ójafn þríhyrningur” fyrir fjall. Svo vill til að þessi “einfalda mynd” er mynd af gáruðu vatni sem er mynd sem flestum ef ekki öllum neytendum er auðvelt að mynda tengingu við enda fyrirbrigði sem verður á vegi flestra alloft. Að okkar mati munu neytendur því ekki eiga í miklum vandkvæðum með að átta sig á myndefninu eins og skráningaryfirvöld virðast telja. Þetta má líka vel sjá á því hvernig merkið er í notkun hér á landi samanber hjálagaða útprentun af merkinu í notkun (mynd af flutningabíl ...), sundmiða frá Sundlaug Kópavogs, dagsettur 05.10.2003 – á bakhlið miðans er auglýsing frá Nestlé (...) og auglýsingaspjald frá Nestlé (...). Gárurnar eru mjög raunverulegar auk þess sem litirnir sem notast er við eru allir í bláum tónum sem teljast verður gefa raunsæja mynd af vatnsyfirborði. Mynd af vatnsyfirborði hefur sterka merkingu í huga fólks enda er það mynd af fyrirbæri sem það þekkir vel. Að tengja slíka mynd við nánar tilgreindar vörur í flokkum 29 og 30 (...) er til þess fallið að mynda sterka tengingu neytenda á milli þeirra vara sem um ræðir og myndarinnar. Mun sterkari tengingu en flest orð enda er ekki óvarlegt að ætla að fólk eigi auðveldara með að festa myndir sér í minni en að muna orð sem auðkenni fyrir ákveðna framleiðendur.

Auk þeirrar sterku auðkenna sem felast í því að um vatnsyfirborð er að ræða viljum við leggja sérstaka áherslu á að sótt er um skráningu viðkomandi vörumerkis í lit. Við eigum erfitt með að sjá að skráningaryfirvöld geti ekki fallist á að mynd af náttúruyfyrirbrigði (hversu einföld sem sú mynd kann að teljast) sem sótt er um einkarétt á í ákveðnum litum geti ekki talist skráningarhæft vörumerki. Það getur á engan hátt talist í samræmi við þær kröfur sem almennt eru gerðar til skráningarhæfis myndmerkja sem vörumerkja. Hér er auk þess ekki um einn lit að ræða heldur mismunandi litbrigði af bláum lit eða ljósbláum, heiðbláum og dökkbláum lit. Við vekjum athygli í þessu sambandi á þeirri þróun sem átt hefur sér stað víðsvegar um heim þess efnis að viðurkenna lit (einn lit) án nokkurrar tengingar við ákveðna mynd sem nægilega sérkennandi vörumerki enda verður að telja liti mjög vel til þess fallna að mynda sterka tengingu í huga neytenda. ... Þá viljum við benda á að myndmerki umbjóðanda okkar sem um ræðir hér var samþykkt af skráningaryfirvöldum í Evrópusambandinu án vandkvæða (...), enda er það viðurkennt af þessum aðilum að litur geti verið skráningarhæfur og því enginn vafi á því að merki sem saman stendur af þremur litum sé nægilega sérkennandi.

Nefnd eru þrjú dæmi um skráningar á Evrópusambandsvörumerkjum þar sem merki er eingöngu litur og nefnt að nokkur mál hafi gengið hjá OHIM og hjá Evrópudómstólnum (ECJ), bæði fyrra og síðara stigi um skráningarhæfi litamerkja. Vísað er til fræðrits um það efni. Þá segir:

Verði gengið svo langt að fallast á það með íslenskum skráningaryfirvöldum “að almennigur myndi ekki tengja myndina sérstaklega við mynd af vatnsyfirborði” heldur væri um að ræða mynd af mynstri sem samanstendur af þremur litum í ákveðinni samsetningu væri engu að síður um skráningarhæft vörumerki að ræða að okkar mati. Við bendum á að það er ekki krafa að myndmerki innihaldi mynd af ákveðnum hlutum eða öðru þekktu úr náttúrunni. Skásett strik getur varla talist “fyrirbrigði” sem fólk telji meira sérkennandi en mynstur þriggja lita. Til eru ótal myndmerki sem notuð eru sem vörumerki og hafa verið samþykkt til skráningar sem teljast verða uppfundin tákni, mynstur eða hverskonar myndir sem enga þýðingu hafa í huga almennings áður en til notkunar þeirra sem vörumerkja kemur. Það eru einmitt rökkin fyrir því að ekki þurfi að gera miklar kröfur til sérkenna myndmerkja sem vörumerkja að “úrvalið” sem unnt er að velja úr og nota er nánast óendanlegt auk þess sem hin sjónrænu áhrif sem myndmerki hafa eru mun sterkari en hin hljóðrænu áhrif orðmerkja.

Að lokum er ítrekað að eðlilegt verði að teljast að íslensk skráningaryfirvöld hafi hliðsjón af framkvæmd í öðrum löndum, ekki síst á hinum Norðurlöndunum vegna

þeirrar lagasamræmingar sem fyrir hendi sé. Með vísan til framangreinds þá er þess krafist að úrskurði ELS, dags. 19. október 2004 verði hrundið og samþykkt skráning hins umdeilda vörumerkis.

Greinargerð ELS barst áfrýjunarnefndinni með bréfi, dags. 1. júlí 2005. Þar segir:

Það er grundvallarskilyrði fyrir skráningu vörumerkja að það sé til þess fallið að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annarra, eins og fram kemur í ákvæði 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Krafan um aðgreiningareiginleika og sérkenni byggist á tveimur sjónarmiðum. Annars vegar á því að lýsing á vörunni sjálfri með almennum orðum sé ekki til þess fallin að gefa vörunni sérkenni í huga almennings. Hins vegar byggist krafan um aðgreiningareiginleika og sérkenni á því að almenn orð eða heiti skuli vera undanskilin einkarétti.

Óskað er skráningar fyrir myndmerki sem er blár ferhyrningur með mismunandi litatónum. Í alþjóðlegu skráningunni, nr. 771164, er nánar tilgeint hvaða litir það eru sem óskast verndaðir í merkinu. Um er að ræða þrjú mismunandi afbrigði af bláum lit, þ.e. *light blue*, *azure blue* og *dark blue*. Ekki er um að ræða tilvísun í alþjóðlega viðurkenndan litakóða. Þá er ekki sótt um skráningu á vörumerkinu sem litamerki, eða *color per se*, heldur er vörumerki áfrýjanda áður nefndur ferhyrningur í þremur bláum tónum.

Eins og að framan greinir er það skilyrði skráningar vörumerkja að þau hafi sérkenni og séu til þess fallin að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annars aðila. Áfrýjandi bendir á í greinargerð sinni að umræddu vörumerki sé ætlað að vera mynd af vatnsyfirborði og því sé auðvelt fyrir neytendur að mynda tengingu við merkið. Að mati Einkaleyfastofunnar er merkið ferhyrningur í bláum lit þar sem tónarnir í bláu litunum þremur í merkinu virðast mjög áþekkir og renna óreglulega saman. Þó að hægt sé að líta á umrætt vörumerki sem mynd af vatnsyfirborði hefur ekki verið sýnt fram á að það sé sérstaklega til þess fallið að hafa sérkenni í hugum almennings, auk þess sem einkaréttur á svo almennri mynd eins og vatnsyfirborði er til þess fallin að takmarka aðra aðila í að nota svo almennar myndir í auðkennum á sínum vörum.

Áfrýjandi vekur athygli á þróun sem átt hefur sér stað á skráningu vörumerkja sem litamerkja, *color per se*, víðs vegar um heiminn. Einkaleyfastofan bendir á að umrædd vörumerki, þ.e. litamerki, hafa verið samþykkt til skráningar hjá Evrópusambandinu að mjög sértækum og ströngum skilyrðum fullnægðum. Þá er einnig rétt að benda á að þróunin á Norðurlöndunum hefur ekki verið sú að samþykkja slík vörumerki til skráningar, þvert á móti hefur landsbundnum umsóknum um slík vörumerki almennt verið hafnað vegna skorts á sérkenni, þrátt fyrir skráningar Evrópusambandsins. Þá felur umrædd alþjóðleg skráning ekki í sér umsókn um skráningu á litamerki. Um er að ræða umsókn á hefðbundnu vörumerki, þó svo tilgreint sé heiti þeirra þriggju bláu tóna sem er að finna í merkinu, sem að mati Einkaleyfastofunnar er mynd af sérkennalausum ferhyrningi í bláleitum tónum.

Með vísan til framangreinds og til fyrri bréfaskrifta um málið þá ítrekar ELS fyrri ákvörðun sína um að umsókn áfrýjanda um skráningu myndmerkis samkvæmt alþjóðlegri skráningu nr. 772264 verði hafnað á grundvelli 13. gr. vml.

Áfrýjunarnefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 25. janúar 2007.



Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Sigurður R. Arnalds

Rétt endurrit staðfestir: