

Ár 2007, mánudaginn 19. mars, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

**Mál nr. 2/2005,  
A&P Árnason ehf. f.h. Société  
des Produits Nestlé, Sviss  
gegn  
Einkaleyfastofunni vegna  
ákvörðunar hennar, dags. 25.  
nóvember 2004, um að synja  
skráningu á umsókn um  
alþjóðlega skráningu nr. 781  
625, GOOD FOOD, GOOD  
LIFE (orðmerki).**

Kveðinn var upp svofelldur

*ú r s k u r ð u r:*

Deilt er um hvort vörumerkið GOOD FOOD, GOOD LIFE, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 781 625, sé óskráningarhæft vegna skorts á sérkenni skv. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.) fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 5, 29, 30, 32, 35, 37, 42 og 43.

Merki sem eingöngu teljast lýsandi uppfylla ekki skilyrði 13. gr. vml. um sérkenni. Sama gildir um merki sem byggja á algengum táknum eða orðasamböndum sem notuð eru í viðskiptum eða 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 að annars vegar séu lýsandi merki ekki til þess fallin að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra og hins vegar að enginn skuli fá einkarétt á orðum sem allir 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 er t.d. tilfellið með enska tungu.

Framangreind sjónarmið gilda einnig um skráningarhæfi orðmerkja sem telja má slagorð. Það sem getur greint á milli slagorða og annarra orðmerkja er að samsetning slagorða getur haft áhrif á skráningarhæfi merkisins, þ.e. ef um er að ræða ákveðinn hrynjanda, rím, hnyttni eða margræða merkingu. Slíkt getur haft þau áhrif að orðmerki sem annars teldust lýsandi gætu talist skráningarhæf. Það er þó ekki afdráttarlaust heldur verður að meta hvert tilvik fyrir sig, þ.m.t. heildaráhrif hvers merkis.

Í máli þessu er um að ræða tvö einföld og algeng orðasambönd sem sett eru saman með kommu á milli, þ.e. GOOD FOOD og GOOD LIFE. Fyrri orðasambandið er lýsandi fyrir mat. Hið síðara, ef metið sjálfstætt, verður ekki talið lýsandi per se fyrir mat eða þjónustu með mat. Fram hjá því verður þó ekki litið að umrædd samsetning GOOD FOOD, GOOD LIFE, lýsir mat og mikilvægi matar og varðar mikilvæga eiginleika matvöru eða þjónustu með mat. Ekki verður fallist á þá staðhæfingu áfrýjanda að um sé að ræða slagorð með óræða merkingu sem leiði til þess að það sé opið og margrætt. Það er álit nefndarinnar að markhópur tilgreindrar vöru og þjónustu muni skynja slagorðið sem staðhæfingu um að góður matur samsvari góðu lífi og það hafi ekki til að bera margræða merkingu eða sé svo hnyttið eða feli sér slíka hrynjandi eða rím að það skapi því sérkenni. Ekki er rétt að einn aðili geti eignað sér slíka staðhæfingu og fengið einkarétt til að nota hana í tengslum við mat. Samsetning merkisins, þ.m.t. sú staðreynd að í því sé sama lýsingarorðið tvítekið og að tvöfalt OO komi fyrir þrisvar sinnum í því, skapar ekki það sérkenni í heildarmynd merkisins að það breyti lýsandi eiginleika þess og geri það skráningarhæft fyrir matvörur eða þjónustu í tengslum við mat. Ekki liggur heldur fyrir að önnur atriði, t.d. notkun hér á landi, hafi skapað slagorðinu nauðsynlegt sérkenni.

Vert er að geta þess að áfrýjunarnefndin getur ekki tekið afstöðu til skráningarhæfis annarra merkja en þeirra sem til hennar er vísað.

Með vísan til ofangreinds er ákvörðun Einkaleyfastofunnar í þessu máli staðfest að öðru leyti en því að skrá má merkið fyrir umbeðnar vörur í flokki 5 aðrar en barnamat.

*Úrskurðarorð:*

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 25. nóvember 2004, um að fallast ekki á skráningu vörumerkisins GOOD FOOD, GOOD LIFE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 781 625, fyrir vörur og þjónustu í flokkum 5, 29, 30, 32, 35, 37, 42 og 43, er staðfest að öðru leyti en því að skráning merkisins er heimil fyrir tilgreindar vörur í flokki 5, aðrar en barnamat.

-----

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

*Málavextir:*

Þann 4. júlí 2002 tilkynnti Alþjóðahugverkastofnunin (WIPO) Einkaleyfastofunni (ELS) um alþjóðlega skráningu nr. 781 625, GOOD FOOD, GOOD LIFE (orðmerki), fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum 5, 9, 16, 29, 30, 32, 35, 37, 41, 42 og 43<sup>1</sup>. Með

<sup>1</sup> Á ensku eru vörulistar flokkanna svofelldir:

Flokkur 5: Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

Flokkur 9: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conveying, distributing, transforming, storing, regulating or controlling electric current; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, sound recording disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and computer equipment; fire extinguishers.

Flokkur 16: Paper, cardboard and goods made thereof (included in this class); printer's goods; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except furniture); instructional or teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks.

Flokkur 29: Meat, poultry, game, fish and seafood products; vegetables, fruit; all these products in the form of extracts, soups, jellies, pastes, preserves, cooked dishes and frozen or dehydrated preserves as well as in crispy form; jams; eggs; milks, cheeses and other milk-based food preparations, milk product substitutes; edible oils and fats; protein preparations for human consumption.

Flokkur 30: Coffee and coffee extracts; artificial coffee and artificial coffee extracts; tea and tea extracts; cocoa and cocoa-based preparations, confectionery and chocolate products, sweet goods; sugar; bakery products; pastry articles; foodstuffs made with rice, flour or cereals, also in the form of cooked dishes, breakfast cereals; desserts consisting mainly of rice, semolina and/or starch, puddings; edible ice, products for preparing edible ices; honey and honey substitutes; sauces (condiments), mayonnaise; seasonings, aromatic preparations for food, condiments.

Flokkur 32: Mineral water and other non-alcoholic beverages, syrups, extracts and essences for making non-alcoholic beverages.

Flokkur 35: Advertising and product demonstration and sales promotion operations for foodstuffs; retail sale of food and drink by machines or vending apparatus, rental, lending and provision of food and drinks dispensing machines.

Flokkur 37: Consulting for the maintenance of food and drinks vending machines and dispensing machines.

bréfi, dags. 10. janúar 2003, tilkynnti ELS Alþjóðahugverkastofnuninni að vörumerkið GOOD FOOD, GOOD LIFE væri lýsandi fyrir gæði sumrar þeirrar vöru og þjónustu sem því væri ætlað að vera skráð fyrir. Því væri skráningu hafnað fyrir allar vörur í flokkum 5, 29, 30, 32, 35, 37, 42 og 43.

Með bréfi, dags. 8. maí 2003, fór umboðsmaður áfrýjanda fram á það við ELS að stofnunin endurskoðaði afstöðu sína í málinu. Í bréfinu var m.a. sagt

... vörumerkið GOOD FOOD, GOOD LIFE verður að meta út frá reglum um skráningu slagorða/vígörða sem vörumerki. Eins og alkunna er verður að viðhafa sérstakt mat í tengslum við mat á skráningarhæfi slagorða en viðurkennt er að slagorð geti verið lýsandi (sic) ef þau hafa þá eiginleika sem yfirleitt prýða góð slagorð, svo sem ákveðinn hrynjanda, rím, hnyttni eða annað. Ljóst er að það slagorð sem hér er til umfjöllunar hefur til að bera þennan hrynjanda og uppsetningu sem einkennir slagorð. Auk þess má benda á að sjónræn áhrif slagorðsins eru mjög sérkennandi þar sem stafurinn "O" kemur sex sinnum fyrir í gegnum allt vörumerkið. Sjónræn áhrif hafa eins og vitað er mikið að segja hvað varðar skráningarhæfi vörumerkja.

Áfrýjandi benti á að skráningaryfirvöld í Alicante, OHIM, hefðu samþykkt til skráningar sem vörumerki GOOD SOUND, GOOD LIFE, fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum 16, 35, 41 og 42, skráð 16. mars 2001. Hér væri um mjög sambærilegt vörumerki að ræða sem eðlilegt væri að líta til sem fordæmis fyrir skráningu hins umdeilda vörumerkis. Þá vísaði áfrýjandi einnig til alþjóðlegrar skráningar nr. 688 800 sem samþykkt hefði verið hér á landi árið 1998 fyrir vörumerkið GOOD LIFE sem skráð væri fyrir nánar tiltekna vörur í flokki 3. Með þeirri skráningu hefði verið viðurkennt að orðin GOOD LIFE ein og sér hefðu til að bera nægileg sérkenni til að vera skráningarhæf sem orðmerki. Mjög óeðlilegt yrði að teljast ef þau orð ásamt öðrum orðum, sem hluti af slagorði, teldust ekki skráningarhæf sem vörumerki fáeinum árum síðar. Mikilvægt væri að skráningaryfirvöld gættu samræmis við meðhöndlun vörumerkjaumsókna þannig að umsækjendur nýtu jafnræðis og unnt væri að fylgjast með ákveðinni þróun í skráningum sem hægt væri að byggja á. Áfrýjandi ítrekaði að ekki væri sótt um einkarétt á að nota orðin GOOD, FOOD eða önnur þau sem kæmu fyrir í slagorðinu

---

Flokkur 41: Staff training, arranging of courses, seminars, conferences, exhibitions; publishing of books, brochures, newspapers, production of films and recordings; education on nutrition, all educational services relating to nutrition and diet, in particular provision of information and ideas within the fields of diet, nutrition and dietetics.

Flokkur 42: Consulting on the use of food and drinks dispensing machines.

Flokkur 43: Hotel services, cafeteria, bar services, catering (food), provision of meals to institutions and canteens, organisation of such services; supply of food and drink by machines or vending apparatus.

ein sér eða í samhengi við önnur orð. Slíkt væri á engan hátt ásættanlegt gagnvart öðrum aðilum á markaði. Sótt væri um einkarétt á þeim orðum sem um ræddi í heild sinni og ekkert umfram það, þ.e. GOOD FOOD, GOOD LIFE. Ekki væri unnt að sjá að það takmarkaði aðra á nokkurn hátt í að tala um vöru sína eða kynna hana. Vörumerkið í heild væri þar að auki fullkomlega hæft til að greina vörur eins aðila frá vörum annarra sem slíkt. Áfrýjandi benti á nokkur þekkt slagorð sem skráð hefðu verið sem vörumerki sem fordæmi, þ.e. ALVEG EINSTÖK TILFINNING (skráning nr. 124/1991), FREMSTIR FYRIR BRAGÐIÐ (skráning nr. 620/2002) og ÍSLENSKIR OSTAR HREINASTA AFBRAGÐ (skráning nr. 173/2003). Nefndi umboðsmaður áfrýjanda sérstaklega að slagorðið ÍSLENSKIR OSTAR HREINASTA AFBRAGÐ væri skráð fyrir vöruflokk sem innihéldi osta og aðrar mjólkurafurðir. Því væri farið fram á að skráningaryfirvöld endurskoðuðu fyrri afstöðu sína og heimiluðu skráningu skráningu vörumerkisins GOOD FOOD, GOOD LIFE, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 781 625.

Með bréfi, dags. 29. janúar 2004, svaraði ELS bréfi áfrýjanda. Þar vísaði stofnunin til 1. mgr. 13. gr. vml. um lýsandi vörumerki og ummæla um 13. gr. í greinargerð með frumvarpi til vörumerkjalaga þess efnis að ekki yrði talið réttmætt að einstakir aðilar gætu helgað sér almennar lýsingar á vöru. Það tæki einnig til almennrar lýsingar á þjónustu. Setningin GOOD FOOD, GOOD LIFE væri samsett úr orðunum good sem þýddi gott eða góður, food sem þýddi fæða eða matur og LIFE sem merkti lífið. Orðin GOOD FOOD, GOOD LIFE þannig samsett gætu t.a m. vísað til þess að tengsl væru milli góðs mataræðis og góðs lífs. Orðasambandið GOOD FOOD, GOOD LIFE lýsti því vörum tengdum við mat á þann hátt að eiginleikar vörunnar væru í nánu sambandi við gott líf. Sama ætti við um þjónustu sem tengd væri mat. Að mati ELS væri merkið til þess fallið að vekja þau hughrif hjá neytendum að um væri að ræða lýsingu á vörum og þjónustu sem fæli í sér ákveðna almenna fullyrðingu um hollt mataræði. Merkinu væri m.a. ætlað að auðkenna ýmislegt matarkyns í flokkum 5, 29, 30 og 32 og þjónustu tengda mat í flokkum 35, 37, 42 og 43. Orðin teldust því lýsandi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga fyrir þær vörur og þá þjónustu tengda mat sem merkið óskaðist skráð fyrir í fyrrnefndum flokkum. Með vísan til þessa var skráningu vörumerkisins fyrir þær vörur og þá þjónustu sem því væri ætlað að

auðkenna í flokkum 5, 29, 30, 35, 37, 42 og 43 hafnað, en fallist á skráningu merkisins fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9, 16 og 41.

Áfrýjandi svaraði bréfi ELS með bréfi, dags. 7. júní 2004. Áfrýjandi hafnaði alfarið þeim rökstuðningi varnaraðila að merkið vísaði til tengsla milli góðs mataræðis og góðs lífs, að orðasambandið lýsti vörum og þjónustu tengdum mat á þann hátt að eiginleikar fæðunnar væru í nánú sambandi við gott líf og að merkið væri til þess fallið að vekja þau hughrif hjá neytendum að um væri að ræða lýsingu á vörum og þjónustu. Áfrýjandi féllst ekki á að merkið gæti orðið lýsandi með því að valda hughrifum. Til þess að vörumerki væri lýsandi þyrfti það að gefa til kynna t.d. tegund vörunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan væri framleidd, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Þótt þessi upptalning í lögnum væri ekki tæmandi þá félli það að vörumerki ylli einhverjum hughrifum ekki undir skilgreiningu laganna á lýsandi vörumerki. Hughrif væru áhrif sem merki hefði á hvern þann einstakling sem sæi það. Þetta væru einstaklingsbundin áhrif sem ekki væri hægt að fullyrða að væru á sama veg hjá öllum. Merki hefði þau hughrif á matsaðila hjá ELS að verið væri að vísa til tengsla milli góðs mataræðis og góðs lífs. Hvergi í merkinu kæmi neitt fram sem vísaði til mataræðis, einungis matar. Merkið gæti því mjög hæglega vísað til þess að lífið væri gott þegar góður matur væri snæddur, óháð því hvort maturinn félli undir skilgreininguna á góðu mataræði eða ekki. Áfrýjandi sagði að vörumerkið GOOD FOOD, GOOD LIFE væri svokallað leiðandi merki og vísaði um það m.a. til Vörumerkjaréttar Jóns L. Arnalds og norrænna fræðirita þar sem fram kæmi að þótt merki væri leiðandi væri það engin hindrun fyrir því að það fengist skráð. Áfrýjandi benti á að þetta mætti líka sjá þegar gildandi skráningar hjá ELS væru skoðaðar og vísaði sérstaklega til eftirtalinna skráninga:

BETTER FOOD. BETTER WORLD – skráning nr. MP-747941.

LOSE WEIGHT. GAIN LIFE – skráning nr. MP-762819.

Í GÓÐUM MÁLUM – skráning nr. 1283/1999.

GÆDDU ÞÉR Á GÓÐU- skráning nr. 410/1996.

KEMUR MEÐ GÓÐA BRAGÐIÐ - skráning nr. 1175/1998.

BETTER FEET. BETTER LIFE – skráning nr. 836/1992.

GOOD TO THE LAST DROP – skráning nr. 26/2002.

GOOD FOR YOU – skráning nr. 892/1994.

GOOD LUCK – skráning nr. 104/2002.

GOOD START – skráning nr. 1202/2000.

GOOD TIME – skráning nr. 91/2000.

LIFE TASTES GOOD – skráning nr. 189/2002.

Af þessari upptalningu mætti sjá að varnaraðili hefði augljóslega fallist á að leiðandi vörumerki væru skráningarhæf. Mikilvægt væri að samræmis væri gætt við mat á skráningarhæfi vörumerkjaumsókna. Áfrýjandi ítrekaði síðan röksemdir sínar úr fyrra bréfi sínu til varnaraðila, dags. 8. maí 2003, og óskaði eftir endurskoðun á fyrri afstöðu varnaraðila þannig að skráning hins umdeilda merkis yrði heimiluð hér á landi.

Með bréfi, dags. 25. nóvember 2004, svaraði ELS ofangreindu bréfi áfrýjanda. Tekið var fram að með því að vísa til hughrifa hjá neytendum í bréfi sínu, dags. 29. janúar 2004, væri verið að ítreka það sem áður segði í því bréfi að orðasambandið GOOD FOOD, GOOD LIFE, lýsti þannig vörum tengdum mat á þann hátt að eiginleikar fæðunnar væru í nánu sambandi við gott líf. Þrátt fyrir að orðasambandið mætti þýða á ýmsa vegu yrði ekki litið fram hjá því að merkið gæfi til kynna að góður matur/mataræði leiddi til góðs lífs og væri því lýsandi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Það að stafurinn “O” kæmi sex sinnum fyrir í merki áfrýjanda leiddi ekki til þess að merkið öðlaðist sérkenni. Að mati ELS fæli merki áfrýjanda ekki í sér “neitt nýtt, óvant, skemmtilegt eða frumlegt”, heldur væri einungis um að ræða fullyrðingu sem væri til þess fallin að lýsa ákveðnum gæðum vörunnar og þjónustunnar, sem merkið ætti að auðkenna í flokkum 5, 29, 30, 32, 35, 37, 42 og 43. Að mati varnaraðila skorti merki áfrýjanda sérkenni og væri ekki til þess fallið að gera neytendum kleift að greina vörur og/eða þjónustu hans frá vörum og/eða þjónustu annarra aðila á sama viðskiptasviði. Þá sagði í bréfi varnaraðila:

Þá vísið þér til tilgreindra vörumerkja fyrir því að skrá eigi merki umbjóðanda yðar. Þegar skráningarhæfi merkis er metið, er heildarmynd merkis skoðuð með hliðsjón af þeim vörum og/eða þjónustu sem merkið óskast skráð fyrir. Jafnframt er tekið tillit til allra aðstæðna og þá einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hefur verið í notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Það var mat Einkaleyfastofunnar á þeim tíma sem merkin voru skráð, að heildarmynd merkjanna með hliðsjón af þeim vörum og/eða þjónustu sem óskað var verndar fyrir, fullnægðu kröfunni um sérkenni og myndu ekki takmarka rétt annarra atvinnurekanda til að lýsa vöru og/eða þjónustu sinni. Einkaleyfastofan telur ofangreind vörumerki ekki sambærileg merki umbjóðanda yðar.

Því féllst ELS ekki á skráningu vörumerkis áfrýjanda GOOD FOOD, GOOD LIFE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 781 625, fyrir vörur og þjónustu í flokkum 5, 29, 30, 32, 35, 37, 42 og 43, með vísan til 1. mgr. 13. gr. vml. Hann tilkynnti áfrýjanda að skráningin yrði skráð fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 9, 16

og 41 en flokkar 5, 29, 30, 32, 35, 37, 42 og 43 felldir niður á grundvelli 19. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Loks var áfrýjanda leiðbeint um áfrýjun á grundvelli 63. gr. vml.

Með bréfi, dags. 25. janúar 2005, var framangreindri ákvörðun ELS áfrýjað. Greinargerð áfrýjanda, dags. 23. júní 2005, barst áfrýjunarnefnd sama dag. Þar var gerð sú krafa að framangreindum úrskurði skráningaryfirvalda, dags. 25. nóvember 2004, yrði hrundið og skráning vörumerkisins GOOD FOOD, GOOD LIFE, samanber alþjóðlega skráningu merkisins nr. 781 625 samþykkt. ELS hefði synjað merkinu skráningar með vísan til þess að um væri að ræða lýsandi vörumerki. Merkið gæti m.a. vísað til þess að tengsl væru á milli góðs mataræðis og góðs lífs. Talið væri að orðasambandið lýsti vörum tengdum mat á þann hátt að eiginleikar fæðunnar væru í nánú sambandi við gott líf. Horft væri fram hjá þeirri staðreynd að merkið gæti haft aðrar merkingar í för með sér en það væri ekki talið skipta máli. Merkið væri því talið skorta sérkenni. Áfrýjandi gæti ekki fallist á þessa niðurstöðu og færði þau rök að vörumerki hans væri slagorð sem notað hefði verið í samhengi við önnur vörumerki hans. Merkið hefði verið notað hér á landi á vörur undir merkinu NESQUIK CHOCOLATE SPREAD en slagorðið hefði auk þess verið í umfangsmikilli notkun víðs vegar um heiminn. Áfrýjandi vísaði í túlkun Evrópudómstólsins um mat á skráningarhæfi mögulega lýsandi vörumerkja, en dómstóllinn hefði á undanförunum árum margoft tekið afstöðu til þess hvernig túlka bæri ákvæði reglugerðar ESB um vörumerki í þessum efnum líkt og gert væri í úrskurði áfrýjunarnefndar í máli nr. 12/2004 sem kveðinn var upp 22. nóvember 2004 (SILK ESSENTIALS). Eins og fram kæmi í þeim úrskurði væri *“eðlilegt að hafa í huga hvernig skilyrðið um sérkenni er túlkað hjá ECJ þar sem mismunandi túlkunaraðferðir geta haft í för með sér að frjáls flutningur vöru og þjónustu verði torveldaður á EES svæðinu”*. Síðan sagði í greinargerð áfrýjanda:

Lykilatriði í túlkun á ákvæði c-liðar 1. mgr. 7. gr. reglugerðar nr. 40/94 um Evrópuvörumerki sem fjallar um sérkenni, og er sambærilegt við ákvæði sem tilheyrir EES samningnum, c-lið 1. mgr. 3. gr. tilskipunar nr. 89/104/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki, eins og í túlkun 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaganna er orðið “exclusively” í evrópu reglugerðinni og orðið “eingöngu” í íslensku lögunum. Orðið “exclusively” hefur það í för með sér að einungis verður synjað um vernd vörumerkjum sem eru beinlínis og ótvírætt lýsandi. Vörumerki þar sem þýðingin er ekki ljós og til greina geta komið margar merkingar eru vel skráningarhæf þrátt fyrir framangreind ákvæði.



Síðan sagði í greinargerð áfrýjanda að í framangreindum úrskurði áfrýjunarnefndar væri vísað til tveggja dóma sem mest hefði verið vitnað til við túlkun á c-lið 1. mgr. 7. gr. reglugerðar nr. 40/94 um Evrópuvörumerki og fjallaði um sérkenni, sem væri sambærilegt við ákvæði sem tilheyrði EES samningnum, c-lið 1. mgr. 3. gr. tilskipunar nr. 89/104/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki. Annars vegar væri þarna um að ræða BABY-DRY dóminn (ECJ, mál nr. C-383/99 P) og hins vegar DOUBLEMINT dóminn (ECJ, mál nr. C-191/01 P). Eins og fram kæmi í úrskurði áfrýjunarnefndar kom fram í BABY-DRY dóminum að merki sem væru ekki “eingöngu” lýsandi gætu verið skráningarhæf. Merkið BABY-DRY hafi auk þess ekki verið þess eðlis að það gæti verið notað í almennu máli sem lýsing á bleyjum og því skráningarhæft. Í seinna málinu, DOUBLEMINT, hafi verið fjallað nánar um framangreint ákvæði og settar fram þrjár viðmiðunarreglur sem notast ætti við ef merkið væri í raun lýsandi og möguleiki væri á að það væri notað í daglegu máli. Viðmiðunarreglurnar væru eftirfarandi:

1. Er líklegt að merkið yrði notað sem almenn lýsing á viðkomandi vörum eða ekki.
2. Er orðasambandið venjubundin orðnotkun sem notuð væri til að lýsa ákveðnum eiginleikum vöru eða þjónustu, þ.e. hversu fljótt átta menn sig á því til hvaða eiginleika vöru er verið að vísa þegar viðkomandi orðasamband er notað.
3. Hversu mikilvægir eru viðkomandi eiginleikar fyrir vöruna eða þjónustuna sem merkið ætti að auðkenna.

Hafa yrði þessi fordæmi og viðmiðunarreglur í huga við nánara mat á því merki sem hér er til umfjöllunar. Þeir flokkar sem synjað væri um skráningu merkisins fyrir væru flokkar 5, 29, 30, 32, 35, 37, 42 og 43. Skráningaryfirvöld synjuðu merkinu skráningar þar sem merkið væri talið gefa til kynna að tengsl séu á milli góðs mataræðis og góðs lífs. Ekki væri farið nánar út í hvern flokk fyrir sig og rökstutt að merkið væri lýsandi fyrir þær ólíku vörur sem undir alla þessa flokka féllu. Síðan sagði í greinargerð áfrýjanda:

Þýðing vörumerkisins GOOD FOOD, GOOD LIFE getur verið margskonar. Ljóst er að okkar mati að þessi samsetning yrði ekki notuð í daglegu máli eins og hún kemur fyrir í merkinu. Orðin gætu verið notuð í setningum eins og “Eating good food can result in good life” (þó að líklega yrði fremur notað “Eating good food can result in *better* life”). “Good food means good life” kæmi nær því að vera slagorð sem gæti talist notað í daglegu máli. Merkið hér GOOD FOOD, GOOD LIFE er aftur á móti sett fram á skjön við almenna málvenju og hefur það í för með sér að merkingin verður óræð. Þetta getur verið staðhæfing um að góður matur þýði gott líf. Þetta getur verið spurning um hvort góður matur þýði gott líf? Góður matur getur auk þess þýtt gott líf í margvíslegum skilningi. Bæði í jákvæðum skilningi út frá t.d. heilsufarsástæðum eða í neikvæðum skilningi af sömu ástæðum. Ljóst er aftur á móti að þessa óræða staðhæfing / spurning GOOD FOOD, GOOD LIFE getur ekki talist þess eðlis að hún verði að vera laus til afnota fyrir aðra aðila á markaði tengdum matvörum eins og hún er sett fram hér. Þá þegar af þessari ástæðu teljum við augljóslega um skráningarhæft vörumerki að ræða.

Verði litið til þeirra viðmiðunarreglna sem settar voru fram í DOUBLEMINT dóminum sem vísað var til hér að framan verður niðurstaðan einnig umbjóðanda okkar í hag. Ljóst er að ekki getur talist líklegt að þessi “lýsing” eins og hún er sett fram hér verði notuð til að lýsa matvörum almennt á markaði. Enda er ekki um venjubundna lýsingu á matvörum að ræða samanber viðmiðunarreglu nr. 2 í þeirri röð sem notuð er hér að framan. Hvað síðustu viðmiðunina varðar bendum við á að samsetningin GOOD FOOD, GOOD LIFE getur ekki talist mikilvæg almennt fyrir aðila sem eru að lýsa matvörum sínum á markaði. Hér ítrekum við að ekki er sótt um einkarétt á einstökum orðum eins og þau koma fyrir í merkinu heldur merkinu í heild sem slagorð eins og það stendur. Skráning merkisins kemur því ekki í veg fyrir að aðrir aðilar á markaði geti notað t.d. lýsinguna *good food* eina og sér til að lýsa vörum sínum á markaði.

Skráning merkisins vinnur því á engan hátt gegn meginmarkmiðum 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaganna, sbr. c-lið 1. mgr. 7. gr. reglugerðar nr. 40/94 um Evrópuvörumerki, sem er að koma í veg fyrir að almenn orð og lýsingar sem nauðsynlegt er að allir aðilar á markaði geti notað verði frátekin fyrir einn aðila.

Svo sagði í greinargerð áfrýjanda að ef ekki yrði fallist á framangreint benti hann einnig á að í b-lið 1. mgr. 7. gr. reglugerðar nr. 40/94 um Evrópuvörumerki væri tekið fyrir skráningu vörumerkja sem “...are devoid of any distinctive character;”. Í þessu ákvæði fælist að vörumerki sem innihéldu lýsandi orð þyrftu ekki að vera óskráningarhæf ef í merkinu væru einnig orð sem ekki gætu talist lýsandi og gæfu því merkinu sérkenni. Nokkuð hefði verið fjallað um þetta ákvæði í tengslum við mat á skráningarhæfi slagorða hjá ECJ enda mikilvægt við mat á skráningarhæfi þeirra að litið væri á slík merki í heild en ekki einstök orð þess sem oftast en ekki gætu verið lýsandi ein og sér þegar um slagorð væri að ræða. Í hinu umdeilda vörumerki yrði að líta til þess að seinni hluti merkisins, GOOD LIFE, gæti ekki á neinn hátt talist lýsandi fyrir vörur sem tengjast mat. Mögulega væri hægt að skilgreina GOOD LIFE sem leiðandi fyrir vörur sem tengjast mat en slík merki væru fullkomnlega skráningarhæf og GOOD LIFE því til þess fallið að veita vörumerkinu sérkenni. Eins og fram kæmi í dómum ECJ um DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT (ECJ, mál nr. T-138/00 og ECJ, mál nr. C-64/02 P) væri ekki rétt að gera meiri kröfur til slagorða en annarra vörumerkja ef þau uppfylltu að öðru leyti framangreindan b-lið, 1. mgr. 7. gr. reglugerðarinnar um vörumerki svo sem að þau væru frumleg, hnyttin eða margræð. Slíkir eiginleikar hjálpuðu þó augljóslega til enda líklegra að neytendur festu slagorðið frekar við einn tiltekinn aðila ef um væri að ræða sérstaklega frumlegt slagorð. Þrátt fyrir að ekki væri gerð krafa um slíka viðbótareiginleika slagorða benti áfrýjandi á að slagorðið GOOD FOOD, GOOD LIFE yrði að teljast mjög opið hvað merkingu varðaði og margrætt. Túlka mætti skilaboðin á marga vegu sem væri til þess fallið að veita því enn frekari sérkenni. Síðan sagði í greinargerð áfrýjanda:

Vert er að benda á í tengslum við almenna notkun á samsetningunni / slagorðinu GOOD FOOD, GOOD LIFE að við leit á leitarsíðunni GOOGLE að slagorðinu “GOOD FOOD, GOOD LIFE” koma upp 8400 niðurstöður og langflestar beint tengdar Nestlé. Sé leitað að “GOOD FOOD, GOOD LIFE” + NESTLÉ koma upp 7200 niðurstöður (fylgiskjöl nr 6). Af þessum tölum má ljóst vera að um er að ræða gríðarlega umfangsmikla notkun Nestlé á slagorðinu á *Internetinu* í beinu samhengi við starfsemi og markaðssetningu þeirra. Nánast öll notkun orðanna sem heild tengist beint fyrirtækinu en er ekki í almennri notkun á markaði. GOOD FOOD, GOOD LIFE er aðallega notað í auglýsingum fyrirtækisins auk þess að vera notað á einhverjar vörur og þá í samhengi við önnur vörumerki.

Með greinargerð áfrýjanda fylgdi jafnframt alþjóðlegur verndarlisti vörumerkisins og myndir sem sýndu notkun merkisins Nesquik súkkulaðidufti frá áfrýjanda sem dreift hefði verið hérlandis. Áfrýjandi ítrekaði síðan mikilvægi þess að samræmis væri gætt í meðförum mála hjá skráningaryfirvöldum og benti á þegar skráð vörumerki sem hann teldi mjög sambærileg hinu umdeilda merki:

1. GOOD LIFE. Alþjóðleg skráning nr. 688 800 sem hlotið hefur skráningu hér á landi. Skráð fyrir vörur í flokki nr. 3.
2. BETTER FOOD. BETTER WORLD. Alþjóðleg skráning nr. 747 941 sem hlotið hefur skráningu hér á landi. Skráð fyrir vörur í flokkum 1, 5, 31 og 42.  
*Hvað þetta mál varðar vekjum við sérstaka athygli á því að við höfum fengið aðgang að öllum gögnum málsins á grundvelli upplýsingalaga. Við getum því upplýst Áfrýjunarnefndina um það að ekki voru lögð fram gögn um notkun til stuðnings skráningarháfi merkisins.*
3. LOSE WEIGHT. GAIN LIFE. Alþjóðleg skráning nr. 762 819 sem hlotið hefur skráningu hér á landi. Skráð fyrir vörur í flokkum 5, 16, 41.  
*Hvað þetta mál varðar vekjum við sérstaka athygli á því að við höfum fengið aðgang að öllum gögnum málsins á grundvelli upplýsingalaga. Við getum því upplýst Áfrýjunarnefndina um það að ekki voru lögð fram gögn um notkun til stuðnings skráningarháfi merkisins.*
4. BETTER FEET. BETTER LIFE. Vörumerkjaskráning nr. 836/1992. Skráð fyrir vörur í flokki nr. 25.
5. GOOD SOUND, GOOD LIFE. Evrópusambandskráning nr. 1186261. Skráð fyrir vörur í flokkum 16, 35, 41 og 42.

Loks ítrekaði áfrýjandi kröfu sína um að ákvörðun ELS yrði hrundið og samþykkt yrði skráning vörumerkis síns, GOOD FOOD. GOOD LIFE, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 781 625.

Greinargerð ELS barst með bréfi, dags. 26. ágúst 2005. Þar var vísað til ákvæðis 1. mgr. 13. gr. vml. og sagt að það væri grundvallarskilyrði fyrir skráningu vörumerkja að það væri til þess fallið að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annarra. Krafan um aðgreiningareiginleika og sérkenni byggðist á tveimur sjónarmiðum, annars vegar því að lýsing á vörunni sjálfri með almennum orðum væri ekki til þess fallin að gefa vörunni sérkenni í huga almennings og hins vegar byggðist krafan um aðgreiningareiginleika og sérkenni á því að almenn orð eða heiti skyldu

vera undanskilin einkarétti. Síðan sagði að enska orðasambandið GOOD FOOD, GOOD LIFE væri slagorð sem mætti þýða á íslensku sem ”góður matur, gott líf”. Að mati ELS fæli það í sér ákveðna fullyrðingu um að sú vara og þjónusta sem merkinu væri ætlað að auðkenna hefði að geyma góðan mat sem leiddi af sér gott líf. Því ætti sú fullyrðing við um þær vörur og þjónustu sem merkinu væri ætlað að auðkenna og fæli í sér hvers kyns matvöru og fæðu og þjónustu tengda þeim vörum. ELS teldi að um væri að ræða lýsandi orðasamband fyrir ástand, gæði og eiginleika þeirrar vöru sem um ræddi og þjónustu tengda þeirri vöru. Það væri mjög algengt að það væri ofarlega í hugum neytenda að fæða og þjónusta tengd fæðu væri góð og að hún hefði í för með sér gott líf. Það yrði að telja að neytendur gerðu sífellt ríkari kröfur til gæða fæðunnar samfara aukinni þekkingu á mikilvægi fæðunnar til að öðlast gott og betra líf m.a. með tilliti til heilsufars. Merkið væri því að mati ELS lýsandi fyrir umræddar vörur og þjónustu og ekki til þess fallið að hafa sérkenni í skilningi 13. gr. vml. Hvað varðaði þær röksemdir áfrýjanda að einstakar skráningar ELS væru sambærilegar vörumerki sínu bentu ELS á að hvert mál bæri að meta sérstaklega, m.a. fyrir hvaða vörur merkið óskaðist skráð o.s.frv. Það væri því ekki sjálfkrafa unnt að byggja á eldri skráningum og mati á öðrum merkjum. ELS ítrekaði loks fyrri ákvörðun sína um að umsókn áfrýjanda um skráningu merkisins GOOD FOOD, GOOD LIFE hér á landi samkvæmt alþjóðlegri skráningu 781625 yrði hafnað á grundvelli 13. gr. laga nr. 45/1997.

Vegna mikillar aukningar mála fyrir nefndinni og anna nefndarmanna leið töluverður tími frá því aðilar skiluðu greinargerðum þar til nefndin fjallaði efnislega um málið. Málið var tekið til úrskurðar á fundi nefndarinnar þann 15. mars 2007.

Rán Tryggvadóttir

Sigurður R. Arnalds

Hafdís Ólafsdóttir

Rétt endurrit staðfestir: