Ár 2016, miðvikudaginn 10. febrúar, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 3/2015:

**Ó.K. lögmenn slf.**
**f.h. Eðalbíla ehf.**
**gegn**
**Einkaleyfastofunni**
**vegna**
**ákvörðunar frá 24. febrúar 2015**
**um að hafna beiðni um skráningu**
**vörumerkisins EÐALBÍLAR,**
**sbr. umsókn nr. 465/2013.**

Kveðinn var upp svofelldur

*úrskurður:*

Með bréfi, dags. 17. apríl 2015, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Einkaleyfastofunnar (ELS) frá 24. febrúar 2015, um að hafna beiðni um skráningu vörumerkisins EÐALBÍLAR, til áfrýjunarnefndar. Var þess krafist að ákvörðun ELS yrði endurskoðuð og merkið samþykkt til skráningar.

*Málavextir:*

I.

Með umsókn, nr. 465/2013, dags. 5. febrúar 2013, sótti umboðsmaður áfrýjanda um skráningu á vörumerkinu EÐALBÍLAR til að auðkenna viðgerðarþjónustu á ökutækjum í flokki 37.

Með bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 14. maí 2013, var synjað um skráningu á merkinu með vísan til 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.). Vísað var til þess skilyrðis fyrir skráningu vörumerkis að það væri til þess fallið að greina vörur/þjónustu eiganda merkis frá vörum/þjónustu annarra. Fram kom að merki sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum gæfu til kynna m.a. tegund vöru/þjónustu, ástand, magn, notkun o.fl. teldust ekki nægjanlega sérkennileg og ætti hið sama við um tákn eða orðasambönd sem teldust algeng í viðskiptum eða væru notuð í daglegu máli. Þá sagði orðrétt:

Orðasambandið *Eðalbílar* óskast skráð fyrir viðgerðarþjónustu á ökutækjum í flokki 37. Orðið er lýsandi og almennt fyrir þá þjónustu sem óskað er skráningar fyrir. Um samsett orð er að ræða sem samanstendur af orðunum *eðal* og *bílar*. Það er mat Einkaleyfastofunnar að merkið sé lýsandi fyrir tegund þeirrar þjónustu sem merkið óskast skráð fyrir, þ.e. merkið, í samhengi við þá þjónustu sem það óskast skráð fyrir, gefur beinlínis til kynna að eiginleikar og gæði viðgerðarþjónustu umsækjanda á ökutækjum hafi í för með sér að ástand bifreiða sem fara í gegnum þjónustu umsækjanda muni jafnast á við *eðalbíla*. Þá er orðasambandið almenns eðlis, þar sem það samanstendur af tveimur almennum og algengum orðum í tengslum við þá starfsemi sem það óskast skráð fyrir, og því ekki til þess fallið að gefa þjónustunni sérkenni í huga almennings. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að ofangreint orðasamband uppfylli ekki skilyrði 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga, nr. 45/1997 um sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Með bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 8. ágúst 2013, kom fram að áfrýjandi hefði frá sumri 2009 starfrækt bifreiðaverkstæði og hefðu starfsmenn þess sérhæft sig í viðgerðum á BMW bifreiðum, Range Rover og Land Rover. Einnig hefði starfsemi verkstæðisins þróast í þá átt að vinna verkefni fyrir Porsche, Bentley, Rolls Royce, Jaguar, MG, Aston Martin og Austin Mini. Bent var á að með því að nefna verkstæðið Eðalbílar hefði starfsemin verið aðgreind frá öðrum verkstæðum enda vísaði nafnið til þeirra tegunda sem það sérhæfði sig í. Kvað hann nafnið ekki lýsandi fyrir umrædda þjónustu enda því ekki haldið fram að þjónustan væri eðalþjónusta eða að ástand umræddra bifreiða gerði þær að eðalbifreiðum eftir viðgerðina líkt og ELS hefði haldið fram. Þá hélt umboðsmaður áfrýjanda því fram að skilyrði fyrir skráningu á vörumerkinu EÐALBÍLAR væru uppfyllt. Benti hann á að orðið væri ekki notað sem almenn lýsing á þjónustu bifreiðaverkstæðis auk þess sem staðhæft var að hið samsetta orð væri ekki hefðbundin orðnotkun til að lýsa eiginleikum þjónustu bifreiðaverkstæða. Þá kom fram að ólíklegt væri að neytendur teldu orðasambandið vísa til slíkrar þjónustu. Jafnframt benti umboðsmaður áfrýjanda á að þeir eiginleikar sem hið samsetta orð vísaði til væru ekki mikilvægustu eiginleikar þeirrar þjónustu sem merkið ætti að auðkenna. Því næst vísaði umboðsmaður áfrýjanda til 1. mgr. 2. gr. vml. þar sem kveðið væri á um að vörumerki gætu verið hvers konar sýnileg tákn sem væru til þess fallin að greina vörur/þjónustu eins aðila frá vörum/þjónustu annarra. Í máli þessu hefði áfrýjandi sótt um skráningu á orðmerkinu Eðalbílar til að auðkenna þjónustu í flokki 37, viðgerðarþjónustu fyrir bifreiðar, einkum fyrir tilteknar tegundir líkt og áður hefði komið fram. Vísað var til þess að við mat á því hvort vörumerki teldist lýsandi bæri að meta vörumerkið í samhengi við þá vöru/þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna. Jafnframt var vísað til 13. gr. vml. þar sem kveðið væri á um skilyrði fyrir því að vörumerki teldist hafa nægjanlegt sérkenni til að bera, sbr. einkum 2. mgr. sömu greinar, þar sem mælt væri fyrir um að þegar kveðið væri upp úr um hvort merki væri

nægjanlega sérkennilegt bæri að líta til allra aðstæðna og þá einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hefði verið notað. Því næst andmælti umboðsmaður áfrýjanda fullyrðingu ELS þess efnis að hið umdeilda merki væri lýsandi og almennt fyrir þá þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna. Fullyrti hann að enginn hluti umrædds orðasambands væri almennur fyrir þjónustu bifreiðaverkstæða en almennur hluti þeirrar þjónustu væri væntanlega viðgerðarþjónusta eins og í ljós kæmi ef því orði væri flett upp á vefsíðunum www.ja.is eða www.google.is. Bent var á að ef leitað væri á sömu síðum eftir heitinu eðalbílar kæmi fyrirtæki áfrýjanda í leitirnar auk fyrirtækisins Áki-Eðalbílar sf. sem hefði verið stofnað í mars 2011. Kvað umboðsmaðurinn augljóst að þeim rekstri væri ætlað að ná inn á markað áfrýjanda og rugla neytendur. Umboðsmaður áfrýjanda andmælti því einnig að merkið vísaði til ástands þjónustu áfrýjanda eða að það gæfi til kynna að eiginleikar og gæði viðgerðarþjónustunnar leiddi til þess að ástand bifreiða myndi jafnast á við eðalbíla. Ítrekað var að verkstæðið sérhæfði sig í viðgerðum á BMW, Range Rover og Land Rover. Með því að nefna verkstæðið Eðalbílar væri ætlunin að aðgreina sig á markaðnum en ekki að lýsa gæðum þjónustunnar eða ástandi bifreiðanna enda væru bifreiðar í ýmsu ásigkomulagi teknar til viðgerðar. Ítrekaði umboðsmaður áfrýjanda að orðið eðalbílar væri ekki almenn lýsing á viðgerðum bifreiða eða ástandi bifreiða og myndi áfrýjandi ekki skerða svigrúm annarra á sama markaði til að sérgreina og auglýsa sína þjónustu þó svo að vörumerki hans yrði samþykkt til skráningar. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði til tveggja úrskurða áfrýjunarnefndar máli sínu til stuðnings, annars vegar sk. SILK ESSENTIALS-máls, nr. 12/2004, og hins vegar sk. TOTAL EFFECTS-máls, nr. 11/2012. Jafnframt sagði orðrétt að með því að heimfæra viðmið framangreindra úrskurða við mál þetta þá væri:

> ...ekki líklegt að vörumerkið „Eðalbílar" verði notað sem almenn lýsing á viðgerðarþjónustu á bifreiðum. Í öðru lagi er samsetta orðið „Eðalbílar" ekki venjubundin orðnotkun til að lýsa eiginleikum á viðgerðarþjónustu á ökutækjum. Að lokum verður ekki talið að merkið vísi til ákveðinna eiginleika þjónustunnar.

Þá kvaðst umboðsmaður áfrýjanda geta fallist á að merkið væri vísbendandi (e. suggestive) og ítrekaði tilvísun til SILK ESSENTIALS-málsins. Bent var á að nafnið Eðalbílar væri samsett orð úr tveimur orðum en ekki væri sótt um einkarétt á hvoru orði fyrir sig. Einnig var vísað til þess að þó svo að áfrýjandi fengi hið umdeilda merki skráð sem vörumerki gæti hann ekki bannað öðrum að nota í atvinnustarfsemi sinni nafn, nafn fasteignar, heiti atvinnustarfsemi o.fl., sbr. 6. gr. vml. Að lokum benti umboðsmaðurinn á mikilvægi þess að gætt væri samræmis við skráningar á

vörumerkjum. Vísaði hann til nokkurra merkja sem hann taldi sambærileg við merki áfrýjanda, þ.e. Bílaþing, bílaland, BÍLAKJARNINN o.fl. Kvaðst umboðsmaður áfrýjanda telja að vörumerkið Eðalbílar hefði til að bera nægjanlegt sérkenni og væri það vel til þess fallið að greina vörur og þjónustu eins framleiðanda frá vörum/þjónustu annarra. Þess var að lokum krafist að ELS endurskoðaði afstöðu sína.

Í bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 7. október 2013, var tilvísun til 13. gr. vml. ítrekuð og getið um þau tvö sjónarmið sem búa að baki henni. Annars vegar að vörumerki verði að vera til þess fallið að vera vörumerki og hins vegar að almenn orð, tákn og setningar væru undanskilin einkarétti þar sem ekki væri réttmætt að einstakir aðilar helguðu sér almennar lýsingar á vöru/þjónustu þar sem það takmarkaði rétt annarra til að gera grein fyrir sinni vöru. ELS benti á íslenska orðabók Snöru þar sem fram kæmi að orðið „eðal" væri notað sem forskeyti nafnorða og lýsingarorða og að t.d. orðið eðalbílar væri notað um verðmæt efni eða vandaða framleiðslu. Þá væri merking orðsins bílar alþekkt. ELS taldi merkið í heild lýsandi fyrir gæði þjónustunnar, m.a. vegna þess að merkið vísaði til þess að gæði þjónustunnar væru mikil. Kvað ELS það ekki skipta máli þótt hugsun áfrýjanda væri önnur hvað þetta snerti. ELS taldi merkið einnig almennt og sérkennalaust en það byggðist á tveimur sérkennalausum orðum. Bent var á að samsetning tveggja almennra orða gerði samsetninguna ekki sérkennilega. ELS kvað ekkert vera óvenjulegt við merkið og taldi að neytendur skildu það með framangreindum hætti. Þá kvað ELS það ekki skipta máli þótt áfrýjandi væri sá eini sem notaði merkið þó svo að ljóst væri að svo væri ekki. ELS taldi viðmið svonefnds DOUBLEMINT-máls Evrópudómstólsins ekki eiga við í málinu, sbr. einnig úrskurði áfrýjunarnefndar í málum kenndum við SILK ESSENTIALS og TOTAL EFFECTS. ELS féllst ekki á skráningu merkisins.

Með bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 3. febrúar 2014, var óskað eftir endurupptöku málsins þar sem ekki hefði verið unnt að skila inn athugasemdum í tæka tíð fyrir frest, dags. 7. desember 2013. Umboðsmaðurinn vísaði til fyrri röksemda og fullyrti að orðið eðalbílar væri ekki notað sem almenn lýsing á þjónustu bifreiðaverkstæðis áfrýjanda. Auk þess kvað hann hið samsetta orð ekki vera venjubundna orðnotkun til að lýsa tilteknum eiginleikum þjónustunnar. Þá taldi hann ekki að þeir eiginleikar sem hið samsetta orð hugsanlega vísaði til gætu talist mikilvægustu eiginleikar þeirrar þjónustu sem merkið ætti að auðkenna. Einnig benti hann á að nafn viðgerðarþjónustu áfrýjanda væri til komið vegna aðgreiningar á markaði frá viðgerðum á bílum en ekki að aðgreina ætti gæði viðgerða. Benti umboðsmaður áfrýjanda á að með nafngiftinni

væri ætlun áfrýjanda að höfða til þeirra sem keyrðu um á þeim tegundum bifreiða sem verkstæðið gæfi sig út fyrir að þjónusta. Taldi umboðsmaður áfrýjanda ekki ljóst hvernig vörumerkið væri lýsandi fyrir gæði þjónustu. Því næst andmælti umboðsmaðurinn túlkun ELS á DOUBLEMINT máli Evrópudómstólsins og ítrekaði að starfsmenn verkstæðisins væru sérhæfðir í að gera við tilteknar tegundir bifreiða sem væru í misjöfnu ástandi eins og áður hefði komið fram. Þá ítrekaði umboðsmaðurinn tilvísun til úrskurða áfrýjunarnefndar. Jafnframt vísaði hann til athugasemda við 13. gr. vml. í því frumvarpi sem varð að vörumerkjalögum. Þar hefði verið fjallað um táknið 100% sem dæmi um tákn sem væri ekki beint lýsandi fyrir eina vörutegund umfram aðra en fæli í sér almenna lýsingu á vöru og gæti enginn öðlast einkarétt á því. Umboðsmaður áfrýjanda ítrekaði jafnframt það sem áður kom fram um vísbendandi merki, um að merkið væri samsett úr tveimur orðum og væri ekki sótt um einkarétt á hvoru fyrir sig og krafðist samræmis í afgreiðslu ELS. Þá fullyrti umboðsmaðurinn að notkun annarra á vörumerki áfrýjanda væri staðfesting á því hversu sérstakt merkið væri og hversu sterkt það væri orðið og útbreitt og væru önnur fyrirtæki því farin að vilja kenna sig við verkstæði áfrýjanda. Bent var á að rekstur áfrýjanda hefði hafist um sumarið 2009 og að í mars 2011 hefði annað fyrirtæki breytt um nafn og kallaði sig nú Áki Eðalbílar. Kvað umboðsmaðurinn það ekki tilviljun að eðalbíla-nafnið væri notað enda væri merkið sterkt og útbreitt og væri með þessu reynt að villa um fyrir neytendum. Vísaði umboðsmaðurinn því næst til 2. tölul. 3. gr. vml. þar sem kveðið væri á um að vörumerkjaréttur gæti stofnast með notkun sem væri og hefði verið notað hér á landi fyrir þjónustu. Einnig var vísað til 2. mgr. 3. gr. vml. Bent var á að fyrirtæki áfrýjanda hefði vaxið hratt og væri orðið stórt og vörumerkið þar með verðmætt. Þá kom fram að áfrýjandi hefði frá stofnun viðgerðarþjónustunnar notað reikningsblöð þar sem fram kæmi efst í vinstra horni „Eðalbílar" og þar undir „BMW/Land Rover þjónusta". Bent var á að um óslitna notkun auðkennisins væri að ræða í um fimm ár og væri heildarfjöldi útgefinna reikninga um þúsund talsins. Að lokum hélt umboðsmaðurinn því fram að vörumerkið hefði til að bera nægjanlegt sérkenni og væri vel til þess fallið að greina vöru/þjónustu eins framleiðanda frá vörum/þjónustu annarra. Krafðist hann þess að ELS endurskoðaði afstöðu sína og samþykkti merkið til skráningar.

Í bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 27. maí 2014, kom fram að það væri enn mat stofnunarinnar að merkið væri lýsandi og skorti að auki sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þá þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. ELS kvaðst ekki sammála því að áfrýjandi hefði aðgreint sig frá öðrum verkstæðum með því að nefna verkstæðið „Eðalbílar".

ELS taldi heitið á hinn bóginn lýsandi fyrir umrædda þjónustu og um hvers konar tegundir bifreiða nytu þjónustunnar. Kvaðst ELS telja merkið lýsandi en ekki vísbendandi. Þá skorti merkið að mati ELS nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi til að auðkenna þjónustuna og væri það því takmarkandi fyrir aðra ef áfrýjandi fengi einkarétt til að nota heitið eðalbílar.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 12. júní 2014, ítrekaði hann að hann væri ósammála sjónarmiðum ELS. Benti hann á að umsókn áfrýjanda um skráningu á vörumerkinu EÐALBÍLAR, hefði til að bera þau sérkenni og það aðgreiningarhæfi sem krafist væri í 1. mgr. 13. gr. vml. Ítrekuð var tilvísun til úrskurða áfrýjunarnefndar og var fullyrt að þeir hefðu fordæmisgildi í málinu og hefði ELS ekki tekist að hrekja það. Líta bæri til þess hvort orðmerki væri líklegt til að vera notað sem almenn lýsing viðkomandi þjónustu, hvort orðasamband væri venjubundin orðnotkun sem væri ætlað að lýsa ákveðnum eiginleikum þjónustu og hversu mikilvægir viðkomandi eiginleikar væru fyrir þá þjónustu sem merki ætti að auðkenna. Þá kom fram að þjónusta áfrýjanda væri viðgerðarþjónusta fyrir ökutæki og var fullyrt að heitið eðalbílar væri ekki notað sem almenn lýsing fyrir slíka viðgerðarþjónustu. Þá var fullyrt að heitið eðalbílar væri ekki venjubundin orðnotkun til að lýsa eiginleikum viðgerðarþjónustu ökutækja. Bent var á að við leit á vefsíðunum www.google.is og www.ja.is kæmi upp orðið verkstæði eða því um líkt og mætti telja það venjubundna orðnotkun fyrir framangreinda þjónustu. Þá var fullyrt að ekkert sem tengdist markaðssetningu eða umsókn um vörumerkið EÐALBÍLAR vísaði til annars en að um væri að ræða hefðbundna viðgerðarþjónustu ökutækja. Væri að mati umboðsmannsins því ekki hægt að heimfæra að orðmerkið vísaði til eiginleika þjónustunnar. Umboðsmaður áfrýjanda benti á að ELS hefði ekki tekist að hrekja framangreindar fullyrðingar og ítrekaði kröfu áfrýjanda um skráningu vörumerkisins EÐALBÍLAR.

Með bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 24. febrúar 2015, kom fram að það væri enn mat stofnunarinnar að merkið væri lýsandi auk þess sem það skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þá þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. ELS benti á að viðmið úrskurða áfrýjunarnefndar væru hvorki tæmandi talin né hefðu ávallt úrslitaáhrif við mat á sérkenni vörumerkis. ELS benti á að hún teldi orðið eðalbílar gefa skýrt til kynna hvers konar bílar fengju þjónustu, þ.e. dýrari tegundir bifreiða sem krefðust sérþekkingar. Ekki var því fallist á skráningu merkisins EÐALBÍLAR, sbr. umsókn nr. 465/2013.

II.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 17. apríl 2015, þar sem hann krafðist þess að ákvörðun ELS yrði hrundið og að skráning vörumerkisins EÐALBÍLAR yrði heimiluð. Umfjöllun um starfsemi áfrýjanda frá árinu 2009 frá fyrri greinargerðum var endurtekin og kom fram að nafn verkstæðis hans vísaði til þeirra tegunda bifreiða sem hann legði áherslu á að gera við og laga. Ekki væri ætlun áfrýjanda að vísa til þess í heiti fyrirtækisins að þjónustan væri eðalþjónusta eða að ástand bifreiða yrði þannig eftir viðgerð að þær yrðu að eðalbifreiðum líkt og ELS hefði haldið fram. Þá ítrekaði hann fyrri röksemdir fyrir skráningu merkisins, þ.m.t. um að hann teldi orðið eðalbílar vera til þess fallið að greina þjónustu áfrýjanda frá þjónustu annarra í sambærilegum rekstri. Fram kom að enginn hluti umrædds orðasambands væri almennur fyrir umrædda þjónustu en almennur hluti þjónustunnar væri væntanlega viðgerðarþjónusta. Kvað hann ljóst að notkun á orðinu eðalbílar í tengslum við viðgerðarþjónustu ökutækja væri hvorki almenn né útbreidd. Þá ítrekaði umboðsmaður áfrýjanda andmæli gegn því að merkið teldist lýsandi líkt og ELS hefði haldið fram. Jafnframt andmælti hann túlkun ELS á DOUBLEMINT máli Evrópudómstólsins og fullyrti að fordæmisgildi hans fælist í því að vörumerki væri ekki hæft til skráningar ef ein merking orðs væri lýsandi fyrir veitta þjónustu. Kvað hann augljóst að orðmerkið EÐALBÍLAR væri ekki lýsandi fyrir viðgerðarþjónustu. Þá hélt umboðsmaður áfrýjanda því fram að eðalbílar væri ekki almenn lýsing viðgerða á bifreiðum eða ástandi þeirra eftir að gert hefði verið við þær hjá áfrýjanda. Því mundi áfrýjandi ekki skerða svigrúm annarra á sama markaði til að sérgreina og auglýsa þjónustu sína þó svo að hann fengi merki sitt skráð sem vörumerki. Þá ítrekaði umboðsmaður áfrýjanda þrjár viðmiðunarreglur um mat á sérkenni vörumerkja og fullyrti að merki áfrýjanda stæðist þau viðmið. Einnig var ítrekað að fallast mætti á að merki áfrýjanda teldist vísbendandi, að ekki væri sótt um einkarétt á hvoru orði samsetningarinnar og að til staðar væru skráningar í vörumerkjaskrá sem hann kvað vera fordæmi fyrir skráningu á merki áfrýjanda. Þá ítrekaði umboðsmaður áfrýjanda að notkun annarra á heitinu væri staðfesting á því hversu sérstakt merki áfrýjanda væri og hversu sterkt það væri orðið. Benti hann á fyrirtækið Áki Eðalbílar sf. og vísaði til þess að eigendur BMW eða Land Rover þekktu þjónustu áfrýjanda og vissu hvað hún stæði fyrir. Að lokum kvaðst hann ekki fallast á að samsetta orðið eðalbílar væri almenn lýsing á bílaviðgerðum og fullyrti að merkið

væri vel til þess fallið að greina þjónustu áfrýjanda frá þjónustu annarra. Var þess krafist að ELS samþykkti merkið til skráningar.

Í bréfi ELS til áfrýjunarnefndar, dags. 10. júlí 2015, kom fram að merkinu hefði verið synjað um skráningu til að auðkenna viðgerðarþjónustu á ökutækjum í flokki 37 þar sem merkið hefði þótt lýsandi fyrir tegund og ástand þeirrar þjónustu. Einnig væri merkið talið almenns eðlis og væri það því ekki til þess fallið að gefa þjónustunni sérkenni í huga almennings. ELS kvaðst ekki taka undir að merkið væri vísbendandi heldur teldi hún það lýsandi. ELS taldi nafnabreytingu tiltekins fyrirtækis í Áki Eðalbílar sf. gefa til kynna að um almenna orðnotkun væri að ræða og væri það því takmarkandi fyrir aðra ef áfrýjandi fengi einkarétt á heitinu eðalbílar. ELS kvað merkið EÐALBÍLAR gefa skýrt til kynna að þjónusta áfrýjanda stæði til boða fyrir dýrari tegundir bifreiða sem krefðust sérþekkingar og væri merkið því lýsandi fyrir gæði og tegund þjónustunnar. Jafnframt benti ELS á að ef áfrýjandi fengi vörumerkið skráð fengi hann einkarétt á orðinu eðalbílar og gæti þá bannað öðrum að nota það í atvinnustarfsemi sinni. ELS taldi slíkt hamlandi fyrir aðra í sömu starfsemi enda væri að mati ELS um almennt orð að ræða. Hvað varðaði óslitna notkun vörumerkisins og stærð fyrirtækis áfrýjanda benti ELS á að velta fyrirtækisins eins og sér yrði ekki talin nægjanleg til að sýna fram á áunnið sérkenni merkisins með notkun. ELS taldi framlögð gögn í málinu ekki geta sýnt fram á að merkið hefði áunnið sér sérkenni með notkun. Að lokum var niðurstaða ELS þess efnis að hafna umsókn áfrýjanda um skráningu á vörumerkinu EÐALBÍLAR, sbr. umsókn nr. 465/2013, ítrekuð.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til áfrýjunarnefndar, dags. 15. september 2015, voru fyrri röksemdir ítrekaðar, einkum um þrjár viðmiðunarreglur um mat á sérkenni vörumerkja. Þá var þess krafist að merkið fengist skráð.

Í bréfi ELS til áfrýjunarnefndar, dags. 4. nóvember 2015, voru fyrri röksemdir fyrir höfnun skráningar ítrekaðar.

*Niðurstaða.*

III.

Í málinu er deilt um það hvort orðmerkið EÐALBÍLAR fyrir viðgerðarþjónustu á ökutækjum í flokki 37, sbr. umsókn nr. 465/2013, sé lýsandi og hafi til að bera nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi til að vera til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra og uppfylla þannig skilyrði 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) um skráningarhæfi merkja.

Merki sem eingöngu teljast lýsandi uppfylla ekki skilyrði 13. gr. vml. Sama gildir um merki sem byggja á algengum táknum eða orðasamböndum sem notuð eru í viðskiptum eða daglegu lífi. 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 skoða hvert tilvik fyrir sig og meta 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.

Í 1. mgr. 13. gr. vml. segir m.a. að merki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna m.a. tegund vörunnar eða þjónustunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd eða þjónustan látin í té, skuli ekki telja nægjanlegt sérkenni.

Í ákvörðun ELS frá 24. febrúar 2015 kemur fram það mat stofnunarinnar að orðasambandið EÐALBÍLAR, sem samsett sé úr orðunum *eðal* og *bílar,* sé lýsandi og almennt fyrir þá þjónustu sem óskað er skráningar fyrir. Þá telji ELS að merkið sé lýsandi fyrir tegund þeirrar þjónustu sem merkið óskast skráð fyrir auk þess að vísa beint til ástands hennar í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. Þannig gefi merkið beinlínis til kynna að eiginleikar og gæði viðgerðarþjónustu umsækjanda á ökutækjum feli í sér að ástand bifreiða sem fara í gegnum þjónustu umsækjanda muni jafnast á við *eðalbíla.*

Við mat á því hvort merkið sé lýsandi ber að líta til þess hvort líklegt sé að það verði notað sem *almenn lýsing* á viðkomandi þjónustu, hvort það feli í sér *hefðbundna orðnotkun* til að lýsa *ákveðnum eiginleikum* þeirrar þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna og *hversu mikilvægir slíkir eiginleikar* séu fyrir þjónustuna. Þótt samsettu orðin séu almenns eðlis og fallast megi á að hið umdeilda merki geti kallað fram ákveðin hughrif meðal neytenda um að þjónustan sem því er ætlað að auðkenna sé fyrir bíla og af ákveðnum gæðum verður hvorki talið að orðasambandið EÐALBÍLAR feli í sér almenna lýsingu á þeirri þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir, þ.e. viðgerðarþjónustu fyrir ökutæki, né hefðbundna orðnotkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum þjónustunnar. Þá verður ekki talið að orðasambandið EÐALBÍLAR hafi að geyma lýsingu á eiginleikum sem eru mikilvægir fyrir þá þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir. Þannig verður ekki séð að aðrir sem bjóða sambærilega þjónustu hafi þörf á að nota orðasambandið EÐALBÍLAR til að auglýsa þjónustu sína. Þótt merkið geti mögulega talist vísbendandi fyrir hvers konar þjónustu tengda bifreiðum er það að mati áfrýjunarnefndar ekki lýsandi fyrir þá þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir.

Með tilliti til merkingar orðanna EÐAL og BÍLAR, og almenns eðlis þeirra, er ljóst að orðin fengjust ekki skráð ein og sér fyrir þá þjónustu sem áfrýjandi óskar skráningar fyrir, sbr. 1. mgr. 15. gr. vml., en þar kemur fram að vörumerkjaréttur sá er menn öðlast við skráningu nær ekki til þeirra hluta merkis sem ekki er heimilt að skrá eina sér. Að mati áfrýjunarnefndar hafa orðin hins vegar nægjanlegt sérkenni, svo samsett, þannig að unnt er að fallast á skráningu merkisins fyrir þá þjónustu sem óskað er skráningar fyrir.

Með vísan til þess sem að framan er rakið fellst áfrýjunarnefnd á skráningu merkisins.

Úrskurð þennan kváðu upp Sigrún Brynja Einarsdóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnkt og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

*Úrskurðarorð:*

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar frá 24. febrúar 2015, um að hafna skráningu á vörumerkinu EÐALBÍLAR, sbr. umsókn nr. 465/2013, er hrundið.

Sigrún Brynja Einarsdóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Margrét Sigurðardóttir

Rétt endurrit staðfestir