

Ár 2010, fimmtudaginn 23. september, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið:

Mál nr. 5/2009:
Árnason Faktor ehf.
f.h. Ölgerðarinnar Egils
Skallagrímssonar ehf.
gegn
Einkaleyfastofunni
vegna
ákvörðunar stofnunarinnar frá
19. febrúar 2009 um að synja um
skráningu vörumerkisins
ÖLGERÐIN (orðmerki), sbr.
umsókn nr. 2634/2008.

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með bréfi, dags. 17. apríl 2009, var ákvörðun Einkaleyfastofu (ELS) um að hafna skráningu merkisins ÖLGERÐIN (orðmerki) vegna skorts á sérkenni með vísan til 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga, nr. 45/1997 (vml.), sbr. umsókn nr. 2634/2008, áfrýjað til áfrýjunarnefndar. Var þess krafist að ákvörðun ELS yrði hnekkt og lagt fyrir ELS að fallast á skráningu merkisins.

Málavextir:

I.

Með umsókn nr. 2634/2008, dags. 1. ágúst 2008, óskaði umboðsmaður áfrýjanda eftir því að merkið ÖLGERÐIN (orðmerki) yrði skráð fyrir tilteknar vörur og þjónustu í flokkum 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41, 42 og 43.¹

¹ Flokkur 16: Pappír, pappi og vörur úr þessum efnem sem ekki eru taldar í öðrum flokkum; prentað mál; bókbandsefni; ljósmyndir; ritföng; bréflím og lím til heimilisnota; vörur handa listamönnum; málningarpenslar; ritvélar og skrifstofutæki (þó ekki húsgögn); fræðslu- og kennslugögn (þó ekki tæki); plastefni til pökkunar (sem ekki eru talin í öðrum flokkum); leturstafir; myndmót. Flokkur 29: Kjöt, fiskur, alifuglar og villibráð; kjötkraftur; niðursoðnir, þurrkaðir og soðnir ávextir og grænmeti; ávaxtahlauð, -sultur og -grautar; egg, mjólk og mjólkurafurðir; matarolíur og matarfeiti. Flokkur 30: Kaffi, te, kakó, sykur, hrísgrjón, tapioka, sagógrjón, gervikaffi; mjöl og matvörur úr korni, brauð, sætabrauð og sælgæti, ís til matar; hunang, síróp; ger, lyftiduft; salt, sinnep; edik, sósur (bragðbætandi); krydd; ís. Flokkur 31: Landbúnaðar-, garðræktar- og skógræktarafurðir, svo og korn sem ekki er talið í öðrum flokkum; lifandi dýr; nýir ávextir og grænmeti; fræ, lifandi plöntur og blóm; dýrafóður; malt. Flokkur 32: Bjór; ölkelduvatn, gosdrykkir og aðrir óáfengir drykkir; ávaxtadrykkir og ávaxtasafi; þykki og önnur efni til drykkjargerðar. Flokkur 33: Áfengir drykkir (nema bjór). Flokkur 35:

Með bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 16. september 2008, synjaði stofnunin skráningu merkisins. Var vísað til þess grundvallarskilyrðis fyrir skráningu vörumerkis að það væri til þess fallið að greina tiltekna vöru eða þjónustu frá vöru eða þjónustu annarra, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Um merkið sagði orðrétt í bréfi ELS:

Orðið ÖLGERÐIN gefur til kynna um hvers konar vörur og þjónustu sé að ræða og verður því að teljast „lýsandi“, í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjagagna fyrir þær vörur og þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna og fullnægir þar með ekki kröfum laganna um sérkenni. Það er og talið andstætt tilgangi vörumerkjagagna að með skráningu vörumerkis geti einstakir aðilar helgað sér orð, skammstafanir og orðatiltæki sem eru mjög almenns eðlis.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 5. janúar 2009, hafnaði hann því að merkið værið lýsandi fyrir þá flokka sem það óskaðist skráð fyrir enda um að ræða ýmsar vörur og þjónustu sem væru ótengdar „ölgerð“. Ef talið yrði að merkið teldist lýsandi fyrir einhverja vöru og/eða þjónustu hefði það að mati umboðsmannsins öðlast sérkenni fyrir notkun fyrir þær vörur og/eða þjónustu. Vísaði umboðsmaðurinn til þess að orð með ákveðna merkingu væru á engan hátt lýsandi og þar með óskráningarhæf fyrir vörur eða þjónustu sem falla ekki innan þeirrar merkingar. Fjallað var um sögu fyrirtækisins ÖLGERÐIN sem væri í hópi elstu fyrirtækja á Íslandi, stofnað 17. apríl 1913, og hefði notað nafnið ÖLGERÐIN frá upphafi. Var greint frá því að fyrirtækið væri eitt stærsta fyrirtækið á sínu sviði á Íslandi og á þess vegum væru flutt inn, framleidd, dreift og seld matvæli og ýmis sérvara. Skiptist fyrirtækið í fjögur svið: DANÓL, EGILS, HRESSINGU og GNÓTT. Fram kom að frá upphafi hefði heitið verið ÖLGERÐIN EGILL SKALLGRÍMSSON en oftast en ekki hefði verið vísað til fyrirtækisins sem ÖLGERÐIN. Síðarnefnda heitið væri sett fram sem aðalatriði í nýju merki fyrirtækisins sem kynnt var til sögunnar í byrjun árs 2008. Kom fram í bréfi umboðsmannsins að þessi áherslubreyting hefði verið eðlileg afleiðing af því hversu þekkt fyrirtækið var orðið undir heitinu ÖLGERÐIN enda ÖLGERÐIN EGILL SKALLAGRÍMSSON langt og óþjálmt. Endurpegladist þessi þróun jafnframt í veffangi fyrirtækisins www.olgerdin.is. Þá vísaði hann til nærri 100 ára sögu fyrirtækisins og þáttar þess í lífi Íslendinga og hélt því fram að það hefði öðlast sérkenni fyrir notkun fyrir þær vörur og þjónustu sem það hugsanlega teldist lýsandi fyrir. Með vísan í 2. mgr. 13. gr. vml. yrði því að líta til allra aðstæðna og sérstaklega til þess hversu lengi notkun hefði varað. Þá sagði orðrétt í bréfi umboðsmannsins:

Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi. Flokkur 41: Fræðsla; þjálfun; skemmtistarfsemi; íþrótt- og menningarstarfsemi. Flokkur 42: Vísinda- og tækniþjónusta og rannsóknir og hönnun í tengslum við það; rannsóknar- og greiningarþjónusta á sviði iðnaðar; hönnun og þróun tölvubúnaðar og tölvuhugbúnaðar. Flokkur 43: Veitingaþjónusta; tímabundin gistipjónusta.

Það sem felst í því að öðlast sérkenni fyrir notkun er það að í hugum fólks fái orðið í raun „secondary meaning” eða „aðra merkingu” sem felur þá í sér auðkenni fyrir fyrirtækið en ekki merkingu orðsins eins og hún var upphaflega. Þegar stór hluti og í raun stærstur hluti neytenda er farinn að tengja orðið ÖLGERÐIN og jafnvel orðið ÖLGERÐ, án ákveðins greinis yfir höfuð, við eitt ákveðið fyrirtæki, og þá sem nafn þess fyrirtækis, er ljóst að orðið / merkið hefur öðlast þessa „secondary meaning” sem veitir orðinu nauðsynlegt sérkenni til að fá vernd sem vörumerki.

Vísaði umboðsmaður áfrýjanda til þess að stöðug notkun á merkinu í næstum 100 ár hefði skapað viðskiptavild nátengda nafninu og væri það því afar verðmætt. Fengist merkið ekki skráð væri hætt á að hún tapaðist og gæfist þar með svigrúm fyrir aðra til að nýta sér viðskiptavild áfrýjanda. Til að sanna að merkið hefði öðlast sérkenni fyrir notkun lét áfrýjandi CAPACENT framkvæma könnun á því hversu vel eða illa almenningur þekkti fyrirtæki hans. Var könnunin framkvæmd í ágúst 2008. Spurt var um hvaða fyrirtæki fólki dytti fyrst í hug þegar minnst væri á ÖLGERÐ. Svöruðu um 89,5% með tengingu við áfrýjanda. Jafnframt var spurt um það hvort viðkomandi hefði heyrt um fyrirtækið ÖLGERÐINA. Svöruðu 70,7% spurningunni játandi og var í framhaldinu spurt hvaða vörur fólk tengdi við hana og nefndu þá flestir þekktar vörur áfrýjanda, s.s. appelsín og malt. Þá sagði orðrétt:

Af framangreindum niðurstöðum má ráða að mikill meiri hluti landsmanna tengir heitið ÖLGERÐIN við umbjóðanda okkar. Svo afgerandi niðurstöður gera það ljóst í huga okkar að þetta heiti hefur öðlast nægileg sérkenni til að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til þess að heiti geti notið verndar sem vörumerki, sbr. 2. mgr. 13. gr. vörumerkjaganna nr. 45/1997 fyrir allar vörur og þjónustu.

Þá benti umboðsmaðurinn á niðurstöður leitarvélar „Google”, 8.240 talsins og langflestar tengdar starfsemi áfrýjanda. Sýndi þetta að mati umboðsmannsins hversu mikið áfrýjandi notaði internetið við markaðssetningu. Umboðsmaður áfrýjanda gat þess að jafnvel þótt veittur yrði einkaréttur á orði sem væri til í orðabók væri ekki unnt að banna öðrum notkun þess eins og það kæmi eðlilega fyrir í tungumálinu, bæði í viðskiptum og á öðrum sviðum, sbr. 1. mgr. 6. gr. vml. Aðeins væri heimilt að banna notkun orðsins til að auðkenna vöru eða þjónustu. Máli sínu til stuðnings vísaði umboðsmaðurinn til nokkurra skráninga, s.s. BÆNDAFERÐIR og FLUGRÚTAN.² Umboðsmaðurinn upplýsti að áfrýjandi stæði í málaferlum við aðila sem stofnað hefðu fyrirtækið ÖLGERÐIN Á EYRARBAKKA árið 2008 þar sem þess væri krafist að þeir notuðu ekki heitið ÖLGERÐIN í nafni sínu. Ítrekaði umboðsmaður áfrýjanda að lokum það mat sitt að merkið ÖLGERÐIN væri hæft til skráningar samkvæmt skilyrðum 13. gr. vml., sérstaklega með hliðsjón af 2. mgr. hennar.

² Skráning nr. 653/2005 og 536/2008.

Óskaði hann þess því næst að merkið fengist skráð enda teldist það verulega þekkt og sérkennandi fyrir þær vörur/þjónustu sem það óskaðist skráð fyrir.

Í bréfi ELS, dags. 13. janúar 2009, var vísað til þess að með 1. mgr. 13. gr. vml. væri lögð áhersla á að vörumerki yrði að hafa til að bera nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi til að geta talist vörumerki. Vísaði ELS til sjónarmiða að baki greininni sem tækju mið af hagsmunum neytenda og af hagsmunum atvinnulífsins. Annars vegar gætu einfaldar myndir, myndir af sjálfri vörunni eða lýsing með almennum orðum ekki verið til þess fallnar að gefa vöru eða þjónustu sérkenni í huga almennings. Hins vegar væri ekki talið réttmætt að einstakir aðilar helguðu sér almennar lýsingar á vöru eða þjónustu og gætu þar með takmarkað svigrúm annarra til notkunar á almennum orðum/myndum til að lýsa sinni vöru eða þjónustu. Þá var þess getið að við mat á því hvort merki teldist lýsandi og hvort það hefði til að bera sérkenni yrði að skoða sitt í hvoru lagi, þ.e. að merki sem væri talið lýsandi fyrir tiltekna vöru/þjónustu gæti verið talið almenns eðlis og skort sérkenni fyrir aðra vöru/þjónustu. Mat á þessum þáttum væri heildarmat með hliðsjón af þeirri vöru/þjónustu sem merkinu væri ætlað að auðkenna. ELS ítrekaði að orðið „ölgerð“ væri almennt heiti yfir fyrirtæki/verksmiðju sem framleiddi öl og skyldar vörur og teldi hún því að orðið ÖLGERÐIN væri lýsandi fyrir tegund og eiginleika vöru í flokkum 32 og 33 auk þjónustu í tengslum við slíka starfsemi, þ.e. í flokkum 35 og 41-43. Þá sagði orðrétt í bréfi ELS:

Í ljósi þeirrar ákveðnu merkingar sem orðið ÖLGERÐIN hefur er það ennfremur mat Einkaleyfastofunnar að orðið sé almenns eðlis og skorti þ.a.l. sérkenni og aðgreiningareiginleika í sjálfu sér fyrir aðrar vörur og þjónustu. Ekki er gerð krafa um að vörumerki þurfi að hafa til að bera frumleika, heldur nægir að almenningur hafi tök á að greina uppruna þeirrar vöru/þjónustu sem merkið stendur fyrir og greina hana frá vörum/þjónustu annarra. Með hliðsjón af því er það mat Einkaleyfastofunnar að orðið ÖLGERÐIN sé ekki til þess fallið að sinna því grundvallarhlutverki sínu að gefa til kynna viðskiptauppruna vöru verði það skráð í flokkum 16, 29, 30 og 31. Þá myndi það takmarka svigrúm annarra til að gera grein fyrir sínum vörum/þjónustu ef umbjóðanda yðar yrði veittur einkaréttur á notkun orðsins ÖLGERÐIN.

Þá tók stofnunin fram að hún teldi markaðsrannsókn áfrýjanda ekki nægjanlega til stuðnings því að heitið ÖLGERÐIN hefði öðlast sérkenni með notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml., m.a. vegna þess að spurningar væru of óljósar miðað við að aðrar ölgerðir væru starfræktar hér á landi og nefndi í því sambandi Ölgerð Reykjavíkur og Ölgerð El Grillo. Vegna hins nýja merkis áfrýjanda og þar sem vefsíðan www.olgerdin.is hefði ekki verið skráð hjá ISNIC fyrr en 2007 óskaði stofnunin eftir frekari upplýsingum um framsetningu og áherslur fyrirtækisins til þess tíma svo unnt væri að leggja mat á umfang notkunar orðsins ÖLGERÐIN eins og sér. Tók ELS að lokum fram að hún teldi orðið ÖLGERÐIN vera lýsandi, einkum fyrir tegund og

eiginleika þeirrar vöru og þjónustu sem merkinu væri ætlað að auðkenna í flokkum 32, 33, 35 og 41-43. Þá var það mat stofnunarinnar að merkið væri almenns eðlis og skorti sérkenni í sjálfu sér fyrir vörur og þjónustu í flokkum 16, 29, 30 og 31. Af þessu leiddi að orðið ÖLGERÐIN væri ekki talið uppfylla skilyrði 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningarhæfi og með vísan til 2. mgr. sömu greinar var ekki talið sýnt að orðið hefði öðlast sérkenni með notkun.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda, dags. 19. janúar 2009, fjallaði hann um rannsókn CAPACENT á hversu vel merkið ÖLGERÐIN væri þekkt meðal almennings. Kvaðst hann telja að rannsókn sem þessi væri besta vísbendingin um það hversu vel þekkt vörumerki væri, sérstaklega þegar ætlunin væri að sýna fram á að vörumerki sem væri að uppruna almennt orð hefði fengið þá merkingu/tengingu í huga almennings að það vísaði fyrst og fremst til ákveðins fyrirtækis. Auk þess væri mikilvægt að mati umboðsmannsins að skráningaryfirvöld viðurkenndu slíka tengingu. Þá tók umboðsmaðurinn fram að heiti fyrirtækja eða vörumerkja sem væru orðin þekkt á markaði væri mjög verðmæt eign. Fram kom í bréfi hans að hugsun spurningarinnar um hvaða fyrirtæki fólki dytti fyrst í hug þegar minnst væri á ölgerð væri sú að sýna fram á hversu sterk tenging væri hjá almenningi á orðinu „ölgerð” við áfrýjanda ÖLGERÐINA EGIL SKALLAGRÍMSSON. Heppnaðist slík tenging sýndi það fram á að orðið hefði fengið aðra merkingu í huga almennings (e. secondary meaning). Þrátt fyrir að spurt væri um „ölgerð”, án greinis, tengdu 89,5% aðspurðra orðið við áfrýjanda og tók hann sem dæmi svör sem tengdust áfrýjanda (EGILL SKALLAGRÍMSSON, ÖLGERÐ EGILS SKALLAGRÍMSSONAR, EGILS, ÖLGERÐIN). Þá sagði orðrétt:

Niðurstaðan er því, eins og fram hefur komið að 89,5% aðspurðra tengja orðið ÖLGERÐ við umbjóðanda okkar og verður það að teljast mjög afgerandi vísbending um að neytendur tengi orðið ÖLGERÐ fyrst og fremst við umbjóðanda okkar en ekki „fyrirtæki sem framleiðir bjór” almennt. Hér ber að hafa í huga að aðrir stórir aðilar á markaðnum hafa framleitt bjór hér á landi um árabíl eins og t.d. VÍFILFELL. Í því ljósi eru niðurstöðurnar í tengslum við orðið ÖLGERÐ enn frekar afgerandi.

Niðurstöður spurningarinnar um hvort fólk hefði heyrt um ÖLGERÐINA voru að mati umboðsmannsins einnig mjög afgerandi en 70,7% svöruðu henni játandi. Spurningin hefði verið opin en henni var fylgt eftir þannig að allir sem svöruðu játandi voru jafnframt spurðir um hvaða vörur þeir tengdu við Ölgerðina til að fá úr því skorið hvort þeir sem þekktu ÖLGERÐINA ættu við áfrýjanda. 40% þeirra sem svöruðu nefndu APPELSÍN og 27,4% nefndu MALT. Varðandi tilvísun ELS í önnur skráð fyrirtæki sem hefðu orðið ÖLGERÐ í

heiti sínu ítrekaði umboðsmaðurinn að áfrýjandi væri í viðræðum við þá aðila þar sem hann teldi það brot á einkarétti sínum og ruglandi fyrir neytendur. Þá tók umboðsmaðurinn fram að hann teldi orðið ÖLGERÐIN hafa ákveðna merkingu sem tengdist „þjónustu við ölgerð, bruggun, bjórframleiðslu” en þessi merking hefði ekki sérstaka þýðingu í tengslum við vörur í flokkum 16, 29, 30 og 31. Umboðsmaður áfrýjanda skipti mati á skilyrðum 13. gr. vml. í tvennt: Annars vegar hvort merki væri til þess fallið að greina vörur eins merkiseiganda frá vörum eða þjónustu annarra; hins vegar hvort aðrir á viðkomandi sviði hefðu þörf á að nota merkið til að lýsa vörum sínum eða þjónustu. Kvaðst umboðsmaður áfrýjanda telja merkið ÖLGERÐIN vel til þess fallið að greina vörur eins aðila frá vörum annarra. Þótt orðið væri þekkt og merkti „þjónustu við ölgerð, bruggun, bjórframleiðslu” lýsti það ekki þeim vörum sem féllu undir framangreinda flokka. Umboðsmaður áfrýjanda kvaðst telja ljóst að aðrir á þessu sviði viðskipta hefðu ekki þörf fyrir að nota orðið ÖLGERÐ sem vörumerki fyrir þær vörur sem falla undir áður nefnda flokka. Vísaði hann til 6. gr. vml. um að eigendur vörumerkja gætu ekki bannað notkun orða sem kynnu að vera vernduð svo lengi sem hún bryti ekki í bága við lög um óréttmæta viðskiptahætti.

Í bréfi ELS, dags. 19. febrúar 2009, kom fram að stofnunin teldi ekkert nýtt hafa komið fram sem breytti fyrri ákvörðun hennar. Vísaði stofnunin á ný til þess grundvallarskilyrðis að vörumerki hefði til að bera aðgreiningarhæfi og benti á dóma dómstóls Evrópubandalaganna (EB-dómstólsins) í svonefndum Sat.2 og POSTKANTOOR-málum.³ Þá kom fram það mat ELS að í ljósi merkingar orðsins yrði það að teljast of almenns eðlis og skorti þ.a.l. sérkenni og aðgreiningarhæfi í sjálfu sér líkt og önnur almenn heiti yfir verkstöðvar þar sem vörur eru framleiddar eða seldar, t.d. *skóverslunin*. Kvaðst ELS því telja að orðið væri ekki til þess fallið að gefa til kynna viðskiptauppruna þeirrar vöru/þjónustu sem sótt væri um vernd fyrir. ELS tók fram að hún teldi þær spurningar sem voru notaðar í markaðsrannsókn áfrýjanda vera leiðandi. Þá taldi stofnunin það draga úr vægi könnunarinnar að þátttakendur fengju spurningar sendar með tölvupósti í stað þess að þeir væru spurðir símleiðis. ELS benti á að þar sem um væri að ræða orð sem skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi, og væri auk þess lýsandi einkum fyrir vörur í flokkum 32, 33, 35 og 41-43, yrði að gera strangar kröfur til viðurkenningar á því að slíkt merki hefði öðlast sérkenni á grundvelli markaðsfestu og vísaði í því sambandi til úrskurðar áfrýjunarnefndar í máli nr. 5/2001 JÓLASÍLD. Ítrekaði stofnunin að hún teldi að orðið ÖLGERÐIN uppfyllti ekki skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. um nægjanlegt

³ C-329/2002 og C-363/1999.

sérkenni og aðgreiningarhæfi. Ekki hefði verið sýnt fram á að orðið ÖLGERÐIN hefði áunnið sér sérkenni fyrir þær vörur og þjónustu sem sótt væri um vernd fyrir með vísan til 2. mgr. 13. gr. vml. Tók ELS fram að hún teldi það takmarka svigrúm annarra til að lýsa vöru sinni og þjónustu fengi áfrýjandi einkarétt á notkun orðsins.

II.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 17. apríl 2009, þar sem hann krafðist þess að ákvörðun ELS yrði hnekkt og að lagt yrði fyrir stofnunina að fallast á skráningu merkisins. Í greinargerð áfrýjanda, dags. 3. desember 2009, var því haldið fram að þegar orð fengjust skráð sem væru á mörkum þess að vera hæf til skráningar yrði verndarumfangið oft þröngt. Orðið ÖLGERÐIN, þ.e. með ákveðnum greini, hefði öðlast sess sem vörumerki áfrýjanda og skildi það sig frá orðinu „ölgerð“ sem lýsing á „stað þar sem bjór er bruggaður“. Umboðsmaðurinn tók fram að við mat á því hvort merki hefði til að bera nægjanlegt sérkenni eða hvort það væri lýsandi yrði að líta til þeirrar vöru/þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna og ítrekaði hann að ekki væri sótt um vernd fyrir þjónustu í flokki 40; „bruggun öls og bjór“. Kvaðst umboðsmaðurinn telja að merki áfrýjanda væri sterkt og vel til þess fallið að greina vörur eins aðila frá vörum annarra þótt það hefði ákveðna merkingu fyrir ákveðna þjónustu. Umboðsmaður áfrýjanda benti á að eitt af grundvallarhlutverkum vörumerkja væri að gefa til kynna viðskiptauppruna vöru en það skipti að mati umboðsmannsins miklu máli í því skyni að vernda merki sem hefðu öðlast sérkenni fyrir notkun. Endurtók umboðsmaðurinn fyrri röksemdir um það þegar orð fá aðra merkingu (e. secondary meaning) og um sögu og hlutverk áfrýjanda á markaði. Þá var fjallað um markaðsrannsókn áfrýjanda og athugsemdir ELS við gerð hennar. Taldi umboðsmaðurinn það vera utan sviðs skráningaryfirvalda að meta gildi markaðskannana og rannsóknarhætti tengda þeim. Gat umboðsmaðurinn um fjölmiðlaefni sem hann lét taka saman fyrir áfrýjanda og taldi styrkja þá afstöðu að almenningur tengdi orðið ÖLGERÐIN við áfrýjanda. Með tölvuskeyti, dags. 10. maí 2010, óskaði áfrýjunarnefnd eftir nánari upplýsingum um þau málaferli sem hann gerði grein fyrir í greinargerð sinni til ELS, dags. 5. janúar 2009. Svar barst nefndinni þann 27. júní 2010 og kom þar fram að áfrýjandi hefði þann 18. mars 2009 gert dómsátt við ÖLGERÐINA Á EYRARBAKKA sem fól í sér að hún skuldbatt sig til að nota ekki orðið „ölgerðin“ í firmanafni sínu eða vörumerki, né í annarri starfssemi sinni. Í greinargerð ELS, dags. 26. febrúar 2010, ítrekaði stofnunin ákvörðun sína þess efnis að umsókn um skráningu merkisins ÖLGERÐIN skyldi hafnað á grundvelli 1. mgr. 13. gr. vml. og vísaði til fyrri bréfaskrifa stofnunarinnar í því sambandi.

Niðurstaða:

III.

Deilt er um hvort orðmerkið ÖLGERÐIN fyrir tilteknar vörur og þjónustu í flokkum 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41, 42 og 43, sbr. umsókn nr. 2634/2008, hafi nægilegt sérkenni til að bera til að greina vörur og þjónustu merkiseiganda frá vörum og þjónustu annarra og uppfylli þannig skilyrði 13. gr. vml. um skráningarhæfi merkja. Umboðsmaður áfrýjanda heldur því fram að orðmerkið hafi nægilegt sérkenni á grundvelli notkunar, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. ELS féllst ekki á að orðmerkið hefði áunnið sér nægilegt sérkenni fyrir þær vörur og þjónustu sem sótt var um skráningu fyrir og hafnaði skráningu þess með ákvörðun, dags. 19. febrúar 2009. Sú ákvörðun er til umfjöllunar hér.

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. Smávægilegar breytingar eða viðbætur við slík merki breyta engu um sérkenni þeirra. Skilyrðið um að merki skuli hafa sérkenni er rökstutt þannig að annars vegar séu lýsandi merki ekki til þess fallin að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra og hins vegar eigi enginn að fá einkarétt á orðum sem allir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota. Þegar skera á úr um 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., sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. sem segir: “Þegar kveða skal á um hvort merki hafi nægjanlegt sérkenni skal líta til allra aðstæðna og þó einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hefur verið í notkun.” Ef sérkenni telst hafa skapast með notkun tekur það eingöngu til þeirrar vöru eða þjónustu sem merkið hefur í raun verið notað fyrir og getur því aðeins fengist skráð fyrir þá vöru eða þjónustu.

Sótt er um skráningu fyrir orðið ÖLGERÐIN. Orðið ölgerð er vel þekkt og almennt notað um ölbruggun eða stað þar sem öl er bruggað, sbr. íslenska orðabók sem Edda gaf út í 4. útgáfu árið 2007. Allur almenningur skilur orðið og það er mikilvægt í almennri umræðu um öl og ölframleiðslu. Það telst því ótvírætt lýsandi fyrir ölgerð og tengda þjónustu. Þá verður jafnframt talið að það sé það almennt orð að það skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir aðrar vörur og þjónustu sem ekki tengjast öli eða ölframleiðslu. Ekki verður talið að

framsetning orðsins með greini breyti neinu þar um enda er slíkt eðlileg málnotkun í daglegu tali.

Hins vegar verður við mat á skráningarhæfi vörumerkja, eins og að framan greinir, að taka tillit til þess hvort sérkenni hafi skapast við notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. Þegar um er að ræða lýsandi orð eins og hér er verður ekki talið að slíkt merki geti öðlast nægilegt sérkenni til skráningar fyrr en það hafi fengið yfirfærða merkingu með markaðsfestu, sbr. t.d. Morgunblaðið. Álitamál er hvenær merking hefur þannig yfirfærst. Heiti áfrýjanda er Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. en í daglegu tali hefur það yfirleitt verið nefnt Ölgerðin. Fyrirtækið er stofnað 1913 og hefur þessi orðnotkun viðgengist síðan þá. Fyrir nefndina hafa verið lögð ítarleg gögn sem eiga að sýna notkun orðsins ÖLGERÐIN sem vörumerki í tengslum við starfsemi áfrýjanda. Gögnin eru annars vegar könnun Capacent, sem framkvæmd var á tímabilinu 7. - 9. ágúst 2008, á því hvað fólk tengir við vörumerkið ÖLGERÐIN og hins vegar yfirlit frá Creditinfo Ísland yfir fjölmiðlaefni á tímabilinu 2005 til 2009. Ljóst er að við mat á umræddum gögnum er eingöngu unnt að taka tillit til notkunar fyrir umsóknardag umrædds orðmerkis sem var þann 1. ágúst 2008, sbr. umfjöllun um það atriði í úrskurði nefndarinnar frá 17. des. 2001 í máli nr. 5/2001. Hluti fjölmiðlaefnisins er tilkominn eftir þá dagsætningu. Þá er könnunin líka framkvæmd viku eftir að umsókn er lögð inn. Dregur það verulega úr gildi hennar sem sönnun um afstöðu almennings til orðsins ÖLGERÐIN sem vörumerkis áfrýjanda. Þrátt fyrir það verður að telja, í ljósi fyrirliggjandi gagna, að almenningur hafi fyrir umsóknardag litið á orðið ÖLGERÐIN sem vörumerki áfrýjanda í tengslum við starfsemi hans með drykkjarvörur. Því verður talið að orðið ÖLGERÐIN hafi áunnið sér sérkenni á grundvelli 2. mgr. 13. gr. vml. fyrir drykkjarvörur og framleiðslu þeirra en ekki aðrar vörur eða þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir.

Niðurstaða nefndarinnar er því sú að skrá megi orðið ÖLGERÐIN fyrir þá starfsemi sem það hefur öðlast markaðsfestu fyrir, enda tryggir 2. tl. 1. mgr. 6. gr. vml. að eigandi vörumerkis geti ekki hindrað aðra í að nota í atvinnustarfsemi sinni “lýsingar á tegund vöru eða þjónustu, ástandi, magni, notkun, verði, uppruna, hvenær vara er framleidd eða þjónusta boðin fram eða á öðrum eiginleikum vöru eða þjónustu”. Því verður fallist á þá kröfu áfrýjanda að hnekkja beri ákvörðun ELS, dags. 19. febrúar 2009, um að fella úr gildi umsókn nr. 2634/2008, um skráningu orðmerkisins ÖLGERÐIN, fyrir tilteknar vörur og þjónustu í flokkum 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41, 42 og 43. Áfrýjandi krafðist þess jafnframt í málinu að samþykkt yrði að skrá vörumerki hans og þá væntanlega í samræmi við umsókn nr. 2634/2008. Ekki er unnt að

fallast á þá kröfu óbreytta þar sem tilgreining vöru og þjónustu í umræddri umsókn er viðtækari heldur en sú notkun sem merkið hefur öðlast sérkenni fyrir. Hið almenna orð ÖLGERÐIN skortir sérkenni og aðgreiningareiginleika fyrir aðrar vörur og starfsemi en drykkjarvörur og framleiðslu þeirra. Af þeim sökum verður einungis lagt fyrir ELS að taka umsóknina aftur til meðferðar í samræmi við framangreint.

Ú r s k u r ð a r o r ð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 19. febrúar 2009, um að fella úr gildi umsókn nr. 2634/2008, um skráningu orðmerkisins ÖLGERÐIN, fyrir tilteknar vörur og þjónustu í flokkum 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41, 42 og 43, er hnekkkt. Lagt er fyrir Einkaleyfastofuna að taka umsóknina til meðferðar að nýju.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnkt og Steingrímur Gautur Kristjánsson hrl.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Rétt endurrit staðfestir