

Ár 2015, mánudaginn 13. júlí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 11/2014:

**Sigurjónsson & Thor ehf.
f.h. CHURCH & DWIGHT CO.,
INC. Bandaríkjunum
gegn
Einkaleyfastofunni
vegna
ákvörðunar hennar
frá 6. mars 2014
um að hafna skráningu á
vörumerkinu SPINBRUSH,
sbr. alþjóðleg skráning nr.
1108739.**

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með bréfi, dags. 15. apríl 2014, skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofunnar (ELS) frá 6. mars 2014, um að hafna skráningu á vörumerkinu SPINBRUSH, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1108739. Þess var krafist að ákvörðun ELS yrði hrundið.

Málavextir:

I.

Með tilkynningu Alþjóðahugverkaréttarstofnunarinnar (WIPO), dags. 15. mars 2012, var óskað eftir yfirlýsingu alþjóðlegrar skráningar nr. 1108739, SPINBRUSH (orðmerki), til Íslands. Óskað var eftir því að merkið yrði skráð til að auðkenna nánar tilgreindar vörur í flokki 21¹.

Í bréfi ELS til WIPO, dags. 11. september 2012, var tilkynnt að vörumerkið fengist ekki skráð hér á landi þar sem það væri ekki til þess fallið að greina vöru eins aðila frá vörum annarra, sbr. 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.). Bent var á að merki sem einungis eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum, gæfi til kynna tegund, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða það hvenær vara hefði verið framleidd gæti ekki verið talið hafa til að bera nægjanlegt aðgreiningarhæfi. Hið sama ætti við um tákni eða orðasamsetningu sem væri algeng í viðskiptum eða daglegu máli.

¹ Vörulistinn er á ensku og er svohljóðandi: Battery powered toothbrushes.

Með bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 21. desember 2012, var þess krafist að vörumerkið SPINBRUSH yrði auglýst til andmæla í samræmi við hina alþjóðlegu skráningu sem auðkenndi tannbursta knúna með rafhlöðu í flokki 21. Vísaði hann til þess að merkið hefði fengist skráð í ýmsum öðrum ríkjum og að ákvörðun um höfnun skráningar væri íþyngjandi og slíka ákvörðun þyrfti að rökstyðja. Umboðsmaður áfrýjanda taldi merkið uppfylla kröfur tilskipunar um samræmingu löggjafar um vörumerki nr. 89/104/EBE (nú tilskipun 2008/95/EB). Vísað var til þess að samkvæmt tilskipuninni væri óheimilt að skrá merki sem skorti sérkenni (e. „devoid of any distinctive character“) og merki sem væru lýsandi. Fullyrt var að Evrópska skráningarstofan (OHIM) starfaði samkvæmt sambærilegum reglum. Bent var á að hvoru tveggja rúmaðist innan 13. gr. vml. og gætu báðar ástæður átt við eða önnur og skipti það máli fyrir áfrýjanda að vita á hverju synjun um skráningu byggðist. Vísað var til fræðiritra og sagt orðrétt:

SPINBRUSH er ekki að finna í orðabókum og er aðeins notað af eiganda skráningarinnar. Orðin SPIN og BRUSH eru auðvitað til í orðabókum og ekki þarf að skýra merkingu þeirra en enginn annar en eigandi skráningarinnar notar þetta orðasamband.

Þá benti umboðsmaðurinn á að ef ELS teldi merkið vísbendandi væri það samt sem áður skráningarhæft, sbr. úrskurð áfrýjunarnefndar í máli nr. 3/1990 (POWERWARE). Vísaði hann til þess að í framkvæmd hefði verið viðurkennt að vísbendandi vörumerki uppfylltu skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni, þ.e. merki sem gefa eitthvað í skyn en teljast þó ekki lýsandi. Vísað var til dæma úr framkvæmd, annars vegar til dóms Evrópudómstólsins í máli kenndu við DOUBLEMINT² og hins vegar til sk. BLOODSTREAM-máls³ frá áfrýjunarnefnd Evrópsku skráningarstofunnar. Umboðsmaðurinn benti á að framangreind merki væru vísbendandi (e. allusive) og því skráningarhæf. Merki áfrýjanda væri ekki lýsandi skv. 13. gr. vml. og þannig vel til þess fallið að greina vörur áfrýjanda frá vörum annarra.

Í bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 1. mars 2013, var tilvísun til 1. mgr. 13. gr. vml. ítrekuð og getið um að tilgangur hennar hefði ekki aðeins verið sá að koma í veg fyrir að einstakir aðilar helguðu sér merki sem gætu takmarkað rétt annarra til að lýsa vöru sinni eða þjónustu heldur einnig að koma í veg fyrir skráningu merkja sem hefðu ekki nægilegt sérkenni til að bera, þ.e. væru ekki til þess fallin að sérgreina vöru/þjónustu í huga neytenda. Bent var á að framangreind sjónarmið snertu bæði hagsmuni annarra í atvinnulífínu og hagsmuni neytenda. Þá sagði orðrétt:

Merkið SPINBRUSH óskast skráð fyrir eftirtaldar vörur í flokki 21: *Battery powered toothbrushes*. Merkið er samsett enskt orð sem samanstendur af orðunum *spin* og *brush*. Samkvæmt *Snöru vefbókasafni* hefur orðið *spin* m.a. eftirtaldar merkingar: *snarsnúa(st)*,

² C-191/01.

³ R 33/1998-2.

hringsnía(st), og þeyta(st). Með vísan til vörulista umsóknarinnar er ljóst að orðið *brush* er í þessu tilfelli stytting á orðinu *toothbrush*, sem samkvæmt *Snöru vefbókasafni* merkir *tannbursti*. Með vísan til framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að merkið sé lýsandi fyrir tegund og eiginleika þeirra vara sem það óskað skráð fyrir. Einnig er það mat Einkaleyfastofunnar að merkið sé almennt þegar horft er til þeirra vara sem það á að auðkenna og að orðasambandið myndi ekki sérkennilega samsetningu. Í ljósi þess uppfyllir merkið ekki kröfur um sérkenni, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. og er því ekki til þess fallið að aðgreina vörur umbjóðanda ykkar frá sambærilegum vörum annarra.

Því næst benti ELS á að skráningaryfirvöld tækju sjálfstæðar ákvarðanir um skráningu enda væri vörumerkjarétturinn landsbundinn og því hefðu skráningar í öðrum löndum ekki sjálfkrafa áhrif á skráningarhæfi hér á landi. Að lokum tók ELS fram að hún teldi merkið ekki vísbendandi og var skráningu merkisins hafnað.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Einkaleyfastofunnar, dags. 7. janúar 2014, var krafa um skráningu merkisins ítrekuð og var bent á að það hefði fengist skráð í Noregi til að auðkenna tilteknar vörur í flokkum 3, 5, 10, 21 og 30. Hann vísaði til þess að nákvæmari rökstuðnings þyrfti við af hálfu ELS til að synja um skráningu merkisins og þá sagði orðrétt:

Til eru samsett orð sem fela í sér orðið „brush“ eins og t.d.: hairbrush, nailbrush, sagebrush, paintbrush, underbrush og airbrush. SPINBRUSH er hins vegar nýyrði sem ekki er til í orðabókum og það er aðeins notað sem vörumerki. Íslensk samsett orð þar sem annað orðið er bursti eru t.d.: hárbursti, tannbursti, naglabursti, fatabursti, skóbursti, málningarbursti, þvottabursti, vírbursti, skeggbursti, uppþvottabursti og klósettbursti en íslenskir neytendur munu ekki tengja SPINBRUSH við slík orð.

Þá vísaði hann til skráðra merkja sem fælu í sér orðið „brush“ og kvað það vera hluta af röksemdum sínum að vísa til erlendra skráninga hins umdeilda merkis. Þá var ítrekað að stjórnvöldum bæri að rökstyðja ákvarðanir sínar og var vísað til fræðirits í þessu sambandi auk dóms Evrópudómstólsins í máli kenndu við CELLTECH.⁴ Þá sagði orðrétt:

Krafa um nákvæman rökstuðning liggur hjá skráningaryfirvöldum og SPINBRUSH verður ekki metið lögum samkvæmt með því að skipta því upp eins og Einkaleyfastofan hefur gert og draga síðan þá ályktun að það sé „ljóst að orðið *brush* er í þessu tilfelli stytting á orðinu *toothbrush*, sem samkvæmt *Snöru vefbókasafni* merkir *tannbursti*.“

Kvað hann mat ELS á merki áfrýjanda ekki samræmast þeim leiðbeiningum sem Evrópudómstóllinn hefði mótað um mat á sérkenni. Bent var á að reynt hefði á sérkenni samsettra orða fyrir Evrópudómstólnum auk þess sem ítrekað var að áfrýjandi hefði hagsmuni af því að sérkenni merkis hans yrði metið í samræmi við það sem tíðkaðist í Evrópu. Bent var á að tilgangur

⁴ C-273/05.

vörumerkjaskráninga samkvæmt vörumerkjatilskipun Evrópusambandsins væri að tryggja virkni vörumerkja sem auðkennis fyrir viðskiptalegan uppruna. Þá var því haldið fram að ELS bæri að meta hvort vörumerki teljist lýsandi eða vísbendandi (e. allusive) og væri slíkt mat vandmeðfarið. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði til erlendra fordæma og til framangreinds POWERWARE-máls áfrýjunarnefndar. Að lokum kom fram að við túlkun 13. gr. vml. bæri meðal annars að horfa til ályktunarorða tilskipunar Evrópusambandsins þar sem kveðið væri á um að tilgangur vörumerkjaskráninga væri að tilgreina viðskiptalegan uppruna vöru/þjónustu gagnvart neytendum. Vísað var til Canon-máls Evrópudómstólsins⁵ og var þess krafist að merkið yrði samþykkt til skráningar hér á landi.

Í bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 6. mars 2014, kom fram að það væri enn mat ELS að merkið SPINBRUSH væri lýsandi auk þess sem það skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi til að auðkenna þá vöru sem tilgreind væri í umsókn, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Stofnunin ítrekaði fyrri röksemdir sínar gegn skráningu merkisins.

II.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 15. apríl 2014. Í greinargerð hans til nefndarinnar, dags. 10. september 2014, ítrekaði hann fyrri röksemdir, þ.m.t. um að rökstuðning skorti fyrir ákvörðun ELS og að vörumerki áfrýjanda væri vel til þess fallið að gegna því hlutverki sem vörumerkjum væri ætlað.

Í bréfi ELS til áfrýjunarnefndar, dags. 21. nóvember 2014, voru fyrri röksemdir gegn skráningu merkisins ítrekaðar. Meðal annars kom þar fram að ELS teldi merkið skorta sérkenni ásamt því að lýsa umræddri vöru, tannbursta sem snérist. Þá benti stofnunin á að vörumerkjalög hefðu verið löguð að tilskipun 2008/95/EC og væru sömu sjónarmið höfð til hliðsjónar hér og í öðrum ríkjum Evrópusambandsins við mat á sérkenni. Hins vegar væri niðurstaðan um skráningarhæfi ólík þar sem hvert ríki tæki sjálfstæða ákvörðun um skráningarhæfi vörumerkja. Bent var á að ákvarðanir ELS sem væru teknar á grundvelli 13. gr. vml. byggðust á sjónarmiðum sem þar væru lögfest, m.a. því að það samrýmdist ekki markmiði laganna að öðlast einkarétt á lýsandi orðum eða almennum eða sérkennalausum orðum. Vísað var til athugasemda með því frumvarpi sem varð að vörumerkjalögum um það grundvallarskilyrði að vörumerki þyrfti að hafa sérkenni auk aðgreiningareiginleika til að unnt væri að greina vörur eins aðila frá vörum annarra. ELS kvaðst ekki fallast á að merkið SPINBRUSH væri vísbendandi þar sem það væri lýsandi fyrir eiginleika þeirra vara sem því væri ætlað að auðkenna. Þá sagði orðrétt:

⁵ C-39/97.

Í þessu máli er um að ræða orðasambandið SPINBRUSH sem óskast skráningar í flokki 21 fyrir rafhlöðuknúna tannbursta (e. battery powered toothbrushes). Að mati Einkaleyfastofunnar lýsir merkið þeim eiginleika vörunnar að vera rafknúin og snúast (e. spin). Telur Einkaleyfastofan það ekki breyta neinu í þessu sambandi að ekki sé sótt um orðasambandið „Spintoothbrush“, enda er ekki talið nægilegt að breyta lýsandi orðasambandi með slíkum hætti til að uppfylla kröfuna um sérkenni.

ELS tók fram að hún teldi að íslenskir neytendur myndu tengja orðasambandið SPINBRUSH við tannbursta enda væri á ensku talað um að bursta tennur sínar (e. brush your teeth) en ekki að tannbursta þær. ELS kvað orðið bursta (e. brush) hafa skýr tengsl við orðið tannbursti (e. toothbrush). ELS taldi orðasambandið ekki uppfylla skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. og ítrekaði að skráningu á vörumerki sbr. alþjóðleg skrán. nr. 1108739 væri hafnað.

Niðurstaða:

III.

Í málinu er deilt um það hvort orðmerkið SPINBRUSH fyrir tilgreindar vörur í flokki 21, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1108739, sé lýsandi og hafi til að bera nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi til að geta greint 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. 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 t.d. gildir um enska tungu.

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.

Orðmerkið SPINBRUSH er samsett úr ensku orðunum SPIN, sem þýðir m.a. að (snar)snúast, hringsnúa(st) og þeyta(st); og BRUSH, sem þýðir m.a. bursti. Að mati ELS er vörumerkið SPINBRUSH lýsandi fyrir tegund og eiginleika þeirrar vöru sem því er ætlað að auðkenna, en ELS telur með vísan til vörulista umsóknarinnar að orðið BRUSH sé stytting á enska orðinu *toothbrush* sem þýðir tannbursti.

Við mat á því hvort merkið sé lýsandi ber að horfa til þess hvort líklegt sé að það verði notað sem *almenn lýsing* á viðkomandi vöru, hvort það feli í sér *hefðbundna orðnotkun* til að lýsa *ákveðnum eiginleikum* þeirrar vöru sem merkinu er ætlað að auðkenna og *hversu mikilvægir slíkir eiginleikar* séu fyrir vöruna. Þótt orðin séu almenns eðlis og fallast megi á að hið umdeilda merki geti mögulega kallað fram ákveðin hughrif meðal neytenda, um að varan sem því er ætlað að auðkenna sé bursti sem snýst, verður hvorki séð að orðasambandið SPINBRUSH feli í sér almenna lýsingu á þeirri vöru sem sótt er um skráningu fyrir né hefðbundna orðnotkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum vörunnar. Þá verður ekki talið að orðasambandið SPINBRUSH hafi að geyma lýsingu á eiginleikum sem eru mikilvægir fyrir þá vöru sem sótt er um skráningu fyrir. Þannig verður ekki séð að aðrir sem bjóða sambærilega vöru hafi þörf á að nota orðasambandið SPINBRUSH til að auglýsa vöru sína. Þá verður heldur ekki talið að merkið sé frekar lýsandi fyrir tannbursta en annars konar bursta, s.s. fatabursta, hárbursta eða klósettbursta, þótt það geti mögulega talist vísbendandi fyrir hvers konar bursta. Að mati áfrýjunarnefndar er merkið þannig hvorki lýsandi né skortir það sérkenni fyrir þá vöru sem sótt er um skráningu 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 aðjúntk og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 6. mars 2014, um að hafna skráningu vörumerkisins SPINBRUSH (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1108739, er hnekk.

Sigrún Brynja Einarsdóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Margrét Sigurðardóttir

Rétt endurrit staðfestir