

Ár 2007, fimmtudaginn 24. maí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 3/2005

**Og fjarskipti hf. (Og Vodafone)
gegn
Einkaleyfastofunni
vegna
ákvörðunar, dags. 2. desember
2004, um synjun á skráningu
vörumerkisins VERTU
FRJÁLS (orðmerki), sbr.
umsókn nr. 1253/2003.**

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Deilt er um hvort orðmerkið VERTU FRJÁLS skv. umsókn nr. 1253/2003 hafi til að bera nægilegt sérkenni til að vera skráningarhæft fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 9, 16 og 38 með hliðsjón af 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.).

Hvers kyns sýnileg tákn sem eru til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra geta verið vörumerki, sbr. 1. mgr. 2. gr. vml. Orðmerki eru sýnileg tákn í skilningi vörumerkjalaga en meta þarf í hverju tilviki fyrir sig hvort þau séu til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra.

Í athugasemdum með frumvarpi til vörumerkjalaga segir að orðmerki þurfi að vera svo sérkennileg að almenningur festi þau sér í minni sem auðkenni á sérstakri vöru eða þjónustu frá ákveðnum aðila. Nánari skilgreiningu á því hvað felst í skilyrðinu um aðgreiningareiginleika vörumerkja er að finna í 13. gr. vml. Þar segir að merki sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna m.a. tegund vörunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er

framleidd, skal ekki telja hafa nægjanlegt sérkenni. Merki sem þarna falla undir teljast lýsandi fyrir hlutaðeigandi vöru eða þjónustu og eru ekki skráningarhæf. Ekki verður talið að orðmerki áfrýjanda VERTU FRJÁLS sé lýsandi fyrir þær vörur og þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir í flokkum 9, 16 og 38.

Í lokamásl. 1. mgr. 13. gr. vml. segir hins vegar að tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða daglegu máli skorti sérkenni og séu því óskráningarhæf sem vörumerki. Spurningin er því sú hvort orðasambandið VERTU FRJÁLS falli þar undir. Ákvæði lokamásl. 1. mgr. 13. gr. vml. er í samræmi við d-lið 1. mgr. 3. gr. tilskipunar 89/104/EBE, sem er hluti af EES samningnum. Við túlkun hér er því rétt að hafa hliðsjón af túlkun Evrópuþingmálsins (ECJ)¹ um það ákvæði tilskipunarinnar. Í dómi ECJ frá 4. október 2001, í máli C-517/99 BRAVO, komst dómurinn að þeirri niðurstöðu að með ákvæði d-liðar 1. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar væri átt við tákn eða orðasambönd sem væru algeng í viðskiptum eða daglegu máli í tengslum við viðkomandi vöru eða þjónustu.

Orðasambandið VERTU FRJÁLS er víða notað í viðskiptum og daglegu máli í tengslum við ýmsar vörur og þjónustu, m.a. þær sem áfrýjandi sækir um skráningu fyrir. Ekki er því talið rétt að einn aðili fái einkarétt á að nota orðasambandið í viðskiptum með vörur sínar og þjónustu. Orðasambandið er almennt og talið er að neytendur muni ekki tengja það ákveðinni vöru eða þjónustu nema fyrir liggja að áskilið sérkenni hefði áunnist fyrir notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml.

Áfrýjandi heldur því fram að Einkaleyfastofan hafi ekki fylgt ákvæði 10. gr. stjórnisýslulaga nr. 37/1993, um rannsóknarskyldu stjórnvalda, þ.e. að stjórnvöld skuli sjá til þess að mál sé nægilega upplýst áður en ákvörðun er tekin í því. Rannsóknarskylda stjórnvalda felst ekki í sjálfstæðri gagnaöflun heldur telst hún almennt uppfyllt með því að aðilum er gefinn kostur á að leggja fram þau gögn sem máli geta skipt við úrlausn máls. Þannig er það aðila að leggja fram gögn um t.d. þekkingu neytenda á vörumerki sem gætu sýnt fram á að merki hefði unnið sér sérkenni á grundvelli 2. mgr. 13. gr. vml. á umsóknardegi. Þau gögn sem lögð eru fram í málinu ber stjórnvaldi síðan að kanna og leggja mat á og eftir atvikum kalla

¹ Skammstöfun fyrir enska heiti dómstólsins sem er European Court of Justice.

eftir frekari gögnum. Telja verður að Einkaleyfastofan hafi uppfyllt rannsóknarskyldu sína í máli því sem hér um ræðir.

Áfrýjandi telur það brot á jafnræðisreglu 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 að Einkaleyfastofan hafi ekki samþykkt merki hans til skráningar þar sem önnur merki, sem hann telur sambærileg, hafi verið skráð af stofnuninni. Vert er að hafa í huga að Einkaleyfastofan verður að skoða hvert mál fyrir sig til að meta hvort það sé í samræmi við reglur vörumerkjalaganna. Hvert mál er sérstakt og geta ýmis önnur atriði en merkið eitt sér haft áhrif á skráningarhæfi þess, t.d. notkun. Sömu sjónarmið gilda varðandi mat á einstökum skráningum sama merkis í öðrum ríkjum. Þær eru leiðbeinandi um skráningarframkvæmd annarra ríkja en hafa ekki sjálfkrafa áhrif á skráningarhæfi merkjanna á Íslandi fremur en einstakar ákvarðanir íslenskra skráningaryfirvalda.

Með hliðsjón af framangreindu er niðurstaða nefndarinnar því sú að staðfesta beri ákvörðun Einkaleyfastofunnar.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 2. desember 2004, um synjun á skráningu merkisins VERTU FRJÁLS skv. umsókn nr. 1253/2003, er staðfest.

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

Málavextir:

Þann 16. maí 2005 lagði þáverandi umboðsmaður áfrýjanda, sem þá hét Íslandssími hf., inn umsókn um skráningu vörumerkisins VERTU FRJÁLS (orðmerki), fyrir eftirtaldar vörur og þjónustu í flokki 9: búnað og tæki notuð við ljósmyndun, kvikmyndatöku og sýningar, merkjasendingartæki, eftirlitstæki, kennslutæki og -búnað, búnað og tæki til að leiða, kveikja og slökkva á, breyta, safna, stilla eða stjórna rafmagni, tæki sem notuð eru til að taka upp eða flytja hljóð og mynd, í flokki 16: prentað mál, ljósmyndir, fræðslu- og kennslugögn og að lokum fyrir fjarskipti í flokki 38.

Þann 8. október 2003 synjaði Einkaleyfastofan (ELS) skráningu vörumerksins með vísan til 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) Var það mat ELS að orðin í merkinu væru almenns eðlis og algeng í daglegu máli og því uppfyllti merkið ekki skilyrði vml. um sérkenni í skilningi 1. mgr. 13. gr. laganna.

Með bréfi, dags. 4. desember 2003, gerði þáverandi umboðsmaður áfrýjanda athugasemdir við niðurstöðu ELS. Áfrýjandi taldi merki sitt fullnægja öllum skilyrðum vml. til skráningar og vísaði til þess að bæði héraðs og í nágrannalöndum okkar væru skráð orðmerki sem væru jafnvel minna sérgreinandi en hið umdeilda merki. Í dæmaskyni nefndi áfrýjandi að orðið LJÚFMETI hefði verið talið skráningarhæft fyrir vörur í flokki 35, auglýsingastarfsemi og viðskipti og að orðið POWERWARE hefði verið talið skráningarhæft fyrir vörur í flokki 9. Þá hefði ROYAL verið skráð sem vörumerki fyrir ritvélur í Bretlandi og í Svíþjóð hefði BON-JOUR verið skráð sem vörumerki fyrir konfekt og SEAMAN sem vörumerki fyrir föt. Því var þess krafist að umsóknin yrði samþykkt og VERTU FRJÁLS skráð sem vörumerki.

Með bréfi, dags. 4. júní 2004, svaraði ELS bréfi áfrýjanda og vísaði aftur til 1. mgr. 13. gr. vml. ELS sagði að krafan um aðgreiningarhæfi vörumerkja byggði á tveimur sjónarmiðum, annars vegar því að merki væri nothæft auðkenni, þ.e. hefði að geyma nægilegt sérkenni, og hins vegar að almenn orð eða heiti skyldu undanskilin einkarétti þar sem það væri óeðlilegt og óréttmætt að einn aðili á markaði gæti meinað öðrum að nota orð og myndir sem væru lýsandi eða til skýringar á eiginleikum vöru og þjónustu.

Tilgangur 13. gr. vml. væri ekki aðeins að koma í veg fyrir að einstakir aðilar gætu helgað sér merki sem takmarkað gætu rétt annarra til að lýsa almennt vöru sinni eða þjónustu, heldur líka að koma í veg fyrir skráningu merkja sem ekki hefðu til að bera nægilegt sérkenni. Setningin VERTU FRJÁLS væri mynduð úr tveimur orðum sem að mati ELS væru almenn og sérkennalaus og því ekki nothæf sem auðkenni. Þá veitti samsetning orðanna þeim ekki aukið sérkenni. Um væri að ræða mjög almennt orðasamband sem ekki þætti rétt að einn aðili fengi einkarétt á. Í tilefni af þeim dæmum sem áfrýjandi tiltók í bréfi sínu til ELS var tekið fram að skráningarnar væru

ekki sambærilegar því merki sem hér væri um að ræða. Skráning fyrir LJÚFMETI hefði verið afmáð úr vörumerkjaskrá og yrði að telja að hún uppfyllti ekki skilyrði vml. ef sótt væri um hana nú. Aðrar skráningar sem vísað væri til hefðu ekki verið taldar lýsandi fyrir vörurnar og/eða þjónustuna sem þær ættu að auðkenna eða þær hefðu verið taldar tvíræðar og sérkennilegar og það veitt þeim nægjanlegt sérkenni. Auk þess hefði hver þjóð fyrir sig rétt til að meta sjálfstætt skráningarhæfi vörumerkja. ELS ítrekaði því það mat sitt að hið umdeilda merki væri óskráningarhæft.

Í bréfi, dags. 28. júlí 2004, svaraði áfrýjandi sem nú hafði fengið nafnið Og fjarskipti hf. framangreindu bréfi ELS. Áfrýjandi vísaði til tilskipunar ráðsins nr. 89/104/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um vörumerki og taldi túlkun ELS ekki í samræmi við viðurkennda túlkun á henni. Auk þess taldi áfrýjandi að afgreiðsla umsóknarinnar bryti í bága við jafnræðisreglu stjórnsýslulaga. Áfrýjandi benti á að tilgangur vml. væri m.a. að innleiða framangreinda tilskipun, en 13. gr. vml. væri að efni til samhljóða b. og c. lið 1. mgr. 3. gr. hennar. Samkvæmt 3. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið ætti að skýra lög og reglur eftir því sem við ætti til samræmis við EES samninginn og þær reglur sem á honum byggðu. Þá ætti að taka mið af dómafordæmum EB-dómstólsins þegar um væri að ræða ákvæði Rómarsamningsins sem væru efnislega samhljóða ákvæðum EES reglna. Samkvæmt tilskipuninni þyrfti vörumerki að uppfylla tvö skilyrði til að öðlast skráningu. Annars vegar þyrfti myndræn framsetning merkis að vera möguleg og hins vegar þyrfti merkið að vera til þess fallið að greina vörur eða þjónustu merkiseiganda frá vörum eða þjónustu annarra. Áfrýjandi teldi merki sitt uppfylla þessi skilyrði. Það væri almennt viðurkennt að orðmerki uppfylltu skilyrði um myndræna framsetningu og því ljóst að merkið uppfyllti það skilyrði. Þá kæmi til skoðunar hvort merkið væri til þess fallið að greina vörur eða þjónustu merkiseiganda frá vörum eða þjónustu annarra. EB-dómstólinn hefði margsinnis slegið því föstu að við könnun á þessu skilyrði bæri að miða við það sem telja mætti skilning hins almennt upplýsta neytanda viðkomandi vöru eða þjónustu. Þá hefði dómstóllinn einnig kveðið á um að skráningaraðila væri skylt að hafa í huga allar fyrirliggjandi upplýsingar við mat á aðgreiningarhæfi merkis. Hið umdeilda merki tengdist vörum og þjónustu vegna fyrirframgreiddrar fjarskiptaþjónustu. Alkunna væri að "frelsi" hefði á undanförunum árum fest sig í sessi

sem hugtak er ætti við um fyrirframgreidda þjónustu, sbr. t.d. vörumerkjaskráningar nr. 896/2001, 181/2002 og 394/2003. Við mat á sérgreiningarhæfi merkisins bæri ELS að kanna hvort það væri þess eðlis að aðgreina fyrirframgreidda fjarskiptaþjónustu áfrýjanda og vörur sem henni tengdust frá sambærilegum vörum eða þjónustu annarra. Ekki yrði séð af bréfum ELS að slíkt mat hefði farið fram. Áfrýjandi teldi hins vegar að merkið væri einmitt til þess fallið að aðgreina vörur og þjónustu sína frá vörum og þjónustu annarra með tilvísun til hugtaksins frelsi. Áfrýjandi vísaði til þess að það væri brot á trúnaðarskyldu 3. gr. EES-samningsins ef innlend stjórnvöld létu hjá líða að fylgja skýrum dómafordæmum EB-dómstólsins við túlkun lagaákvæða sem væru sett til innleiðingar á gerð sem væri hluti EES-samningsins. Loks vísaði áfrýjandi til jafnræðisreglu stjórnsýslulaga, nr. 37/1993, og benti á að skráningin "greið leið" nr. 2/2004 væri að fullu sambærileg við hið umdeilda merki. ELS bæri að taka mið af því hvaða afgangi sambærilegar umsóknir hefðu fengið, en það hefði ekki verið gert. Því taldi áfrýjandi að mat ELS á skráningarhæfi hins umdeilda merkis styddist við ranga túlkun á vml. sem samrýmdist ekki skuldbindingum Íslands skv. EES-samningnum, auk þess sem jafnræðisregla stjórnsýslulaga hefði ekki verið virt. Því ítrekaði áfrýjandi kröfu sína um skráningu hins umdeilda merkis.

Með bréfi, dags. 2. desember 2004, svaraði ELS framangreindu bréfi áfrýjanda. Í bréfi sínu benti stofnunin á að ný vörumerkjalög hefðu gengið í gildi árið 1997. Þar hefði verið um gagngera endurskoðun á eldri lögum að ræða auk þess sem m.a. skyldi taka mið af þjóðréttarlegum skuldbindingum skv. EES-samningnum. Fyrrgreind tilskipun ráðsins hefði með vml. verið innleidd í íslensk lög. Í 1. tl. 1. mgr. 2. gr. vml. kæmi fram að orð og orðasambönd gætu verið vörumerki, en skv. athugasemdum við ákvæðið í greinargerð með frumvarpi til vml. þyrftu vörumerki að vera svo sérkennileg að almenningur festi sér þau í minni sem auðkenni á sérstakri vöru eða þjónustu frá ákveðnum aðila. Þá vísaði ELS aftur til 13. gr. vml. og þess að almenn orð og tákni skyldu vera undanskilin einkarétti, enda andstætt tilgangi vml. að einstakir aðilar gætu helgað sér orð, skammstafanir eða orðatiltæki sem væru mjög almenns eðlis. Setningin VERTU FRJÁLS væri mynduð úr tveimur orðum sem að mati ELS væru almenn og sérkennalaus og því ekki nothæf sem auðkenni. Ekki yrði talið að samsetning orðanna veitti þeim aukið sérkenni. Um væri að ræða mjög almennt orðasamband sem ekki þætti rétt að einn aðili fengi einkarétt á. Ekki yrði séð

hvernig túlkun ELS á 13. gr. vml. væri í ósamræmi við framangreinda tilskipun ráðsins. Því væri haldið fram í bréfi áfrýjanda að alkunna væri að orðið "frelsi" hefði á undanförunum árum fest sig í sessi sem fyrirframgreidd þjónusta [sic] og bent á vörumerkjaskráningar nr. 896/2001 og 181/2002. ELS benti á að skráning nr. 896/2001 FRELSI (orð- og myndmerki) og skráning nr. 181/2002 FRELSI (orðmerki) væru bæði skráð fyrir fjarskipti í flokki 38. Orðið "frelsi" væri því skráð vörumerki í eigu tiltekins aðila og væri því ekki tegundarheiti fyrir tilteknar vörur eða þjónustu. Að mati ELS hefði orðið FRELSI sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir fjarskipti í flokki 38, þ.e. orðið væri ekki lýsandi fyrir þessa þjónustu. Þrátt fyrir að orðið FRELSI hefði á undanförunum árum verið notað um fyrirframgreidd símakort þá þýddi orðið frelsi ekki fyrirframgreidd símakort né fyrirframgreidd þjónusta. Samkvæmt Íslenskri orðabók þýddi það sjálfstæði eða frjálsræði. Með vísan til athugasemda áfrýjanda um að EB-dómstóllinn hefði margsinnis slegið því föstu að skráningaraðila væri skylt að hafa í huga allar fyrirliggjandi upplýsingar við mat á skráningarhæfi merkis tók ELS fram að málsmeðferð hennar væri ávallt með þeim hætti og ávallt væri litið til alls sem máli skipti varðandi skráningarhæfi merkja, enda lögfest í 13. gr. vml. að líta skyldi til allra aðstæðna við framangreint mat. ELS tilkynnti áfrýjanda að stofnunin teldi merki hans óskráningarhæft með vísan til 1. mgr. 13. gr. vml. og að umsókn hans yrði felld úr gildi með vísan til 19. gr. vml. að loknum áfrýjunarfresti.

Með bréfi, dags. 1. febrúar 2005, áfrýjaði áfrýjandi ákvörðun ELS frá 2. desember 2004 um höfnun á skráningu vörumerkisins VERTU FRJÁLS (orðmerki), nr. 1253/2003 og krafðist þess að henni yrði hnekkt. Í meðfylgjandi greinargerð benti áfrýjandi á nokkur atriði sem hann taldi gera það að verkum að ákvörðun ELS væri andstæð vml., sbr. tilskipun ráðsins nr. 89/104/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um vörumerki. Áfrýjandi taldi ELS ekki hafa uppfyllt ákvæði 10. gr. stjórnsýslulaga varðandi rannsóknarskyldu, en stofnunin hefði látið hjá líða að rannsaka þau atriði sem máli gátu skipt við mat á aðgreiningarhæfi merkisins. ELS virtist þannig ekki hafa lagt mat á hver skilningur hins almennt upplýsta neytanda væri við mat á aðgreiningarhæfi merkisins, heldur virtist matið eingöngu felast í því að kanna merkingu orðsins "frelsi" skv. Íslenskri orðabók. Þá taldi áfrýjandi ELS ekki hafa uppfyllt ákvæði stjórnsýslulaga um jafnræði, sbr. fyrri röksemdafærslu áfrýjanda um skráningu vörumerkisins "greið leið" nr. 2/2004. Þetta bryti í bága við 11. gr.

stjórnsýslulaga. Þá var ítrekað í greinargerð áfrýjanda að ELS bæri að skýra 13. gr. vml. til samræmis við sambærileg ákvæði í tilskipun ráðsins nr. 89/104/EBE og taka mið af dómaframkvæmd EB-dómstólsins í því sambandi. Þá sagði:

Að því er varðar aðgreiningarhæfi merkisins hefur Einkaleyfastofan ekki framkvæmt það mat er EB-dómstóllinn hefur talið umrædda tilskipun hafa í för með sér. Ekki er nægilegt fyrir stjórnvaldið að vísa til þess lögfest sé [sic] í 13. gr. vörumerkjalaga að líta beri til allra aðstæðna við mat á skráningarhæfi merkis. Sýna verður fram á að slíkt mat hafi raunverulega farið fram. Í svonefndu Babydry máli komst EB-dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að merki gæti talist uppfylla skilyrði um sérkenni ef samsetning þess væri ekki eingöngu lýsandi fyrir þær vörur eða þjónustu sem óskað væri skráningar fyrir. Einkaleyfastofan hefur ekki borið bríður á að orðasambandið "vertu frjáls" teljist ekki vera lýsandi fyrir þær vörur og þjónustu sem óskað er skráningar fyrir, þ.e. fjarskipti í flokki 38. Í Doublemint-málinu taldi dómstóllinn að hafa bæri í huga líta [sic] til þess hvort orðmerki væri líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á viðkomandi vörum eða þjónustu. Áfrýjandi telur orðin "vertu frjáls" ekki vera til þess fallin að vera almenn lýsing á fjarskiptaþjónustu. Í öðru lagi bæri að meta hvort orðasambandið væri venjuleg orðnotkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum, þ.e. hversu fljótt menn áttuðu sig á því til hvaða eiginleika vöru væri verið að vísa. Hér telur áfrýjandi að sama skapi orðin "vertu frjáls" ekki vera venjubundna orðnotkun til að lýsa fjarskiptaþjónustu. Í þriðja lagi taldi dómstóllinn að taka bæri mið af því hversu mikilvægir viðkomandi eiginleikar væru fyrir viðkomandi vöru eða þjónustu. Áfrýjandi telur eiginleikar þeir [sic] er orðin "vertu frjáls" vísa til ekki vera mikilvægustu eiginleikar fjarskiptaþjónustu og þetta skilyrði þar með uppfyllt. Í ákvörðun Einkaleyfastofunnar segir að umrætt merki "vertu frjáls" feli í sér almennt orðasamband sem ekki þykir rétt að einn aðili fái einkarétt á. Í því sambandi vill áfrýjandi ítreka að sótt er um skráningu á merkinu í afmörkuðum flokki vara og þjónustu og er því ekki verið að útiloka notkun orðasambandsins almennt.

Greinargerð ELS barst áfrýjunarnefndinni, dags. 18. ágúst 2005. Í greinargerðinni var ítrekað að umsókninni hefði verið hafnað með vísan til þess að merkið skorti sérkenni fyrir þær vörur og þjónustu er það óskaðist skráð fyrir, sbr. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Það væri grundvallarskiilyrði fyrir skráningu vörumerkis að það væri til þess fallið að greina vöru/þjónustu merkiseiganda frá vöru/þjónustu annarra, sbr. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Merki sem eingöngu, eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum, gæfu til kynna m.a. tegund vöru/þjónustu eða eiginleika, væru ekki nægilega sérkennileg skv. fyrirnefndri lagagrein. Þau væru lýsandi og teldust óskráningarhæf. Sama ætti við um tákn eða orðasambönd sem teldust algeng í viðskiptum eða notuð væru í daglegu máli. Með þessari kröfu væri lögð áhersla á að vörumerki yrði að hafa til að bera nægjanlegt sérkenni eða aðgreiningarhæfi, þ.e. vera auðkennandi, til að geta talist vörumerki. Sérkenni eða aðgreiningareiginleiki vörumerkis væri forsenda þess að það gæti gegnt hlutverki sínu sem slíkt en vörumerki væri fyrst og fremst aðgreiningar- og auglýsingamiðill til notkunar í atvinnustarfsemi. Orðasambandið VERTU FRJÁLS væri að mati

Einkaleyfastofunnar mjög almennt og algengt orðasamband í daglegu máli og því ekki nothæft sem auðkenni. Orðasambandið vísaði til þess að neytendur gætu nálgast vörur eða þjónustu án nokkurra framtíðaskuldbindinga. Einkaleyfastofan teldi að orðasambandið væri ekki til þess fallið að greina vörur og þjónustu áfrýjanda frá vörum og þjónustu annarra. Þá myndi einkaréttur áfrýjanda á orðasambandinu VERTU FRJÁLS takmarka mjög rétt annarra atvinnurekenda til að nota orðasambandið í tengslum við vörur sínar og þjónustu. Það væri því mat Einkaleyfastofunnar að orðasambandið VERTU FRJÁLS skorti sérkenni í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga fyrir þær vörur og þjónustu sem merkið óskast skráð fyrir. Síðan sagði í greinargerð ELS:

Einkaleyfastofan hafnar því að brotið hafi verið gegn rannsóknareglu og jafnræðisreglu stjórnarsýslulaga nr. 37/1993, þegar tekin var sú ákvörðun að hafna merkinu um skráningu. Þegar Einkaleyfastofan leggur mat á skráningarhæfi merkja er gengið út frá skilningi hins almenna upplýsta neytenda og sama var gert í umræddu tilviki. Samkvæmt 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga skal, þegar kveða á um hvort merki hafi nægjanlegt sérkenni, líta til allra aðstæðna og þó einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hafi verið í notkun. Í greinargerð með ákvæðinu kemur fram að þótt merki hafi í upphafi ekki verið talið skráningarhæft geti notkun þess skapað því vernd. Þar skiptir m.a. máli tímalengd notkunar og hversu víðtæk notkunin hefur verið. Í málatilbúnaði sínum fyrir Einkaleyfastofunni lagði áfrýjandi hvorki fram gögn um tímalengd notkunar merkisins né hversu víðtæk og þekkt meðal neytenda notkunin hafi verið, með vísan til 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Eðli máls samkvæmt er það ekki hlutverk Einkaleyfastofunnar að afla slíkra gagna, enda væri slík rannsókn ógerandi þar sem Einkaleyfastofan hefur almennt ekki aðgang að slíkum upplýsingum auk þess sem slíkt væri til þess fallið að brjóta gegn jafnræði umsækjenda og málshraðareglu stjórnarsýslulaga.

Þá taldi ELS dóm Evrópudómstólsins, í máli C-383/99 Baby-dry, ekki sambærilegan því máli sem hér um ræðir. Niðurstaðan í Baby-dry málinu væri fyrst og fremst byggð á þeirri forsendu að um væri að ræða óeðlilega orðnotkun sem ekki væri þekkt sem máltæki í enskri tungu hvorki í því skyni að gefa til kynna að um væri að ræða bleiur fyrir börn né að lýsa þeirra helsta eiginleika. Það væri mat Einkaleyfastofunnar að merki áfrýjanda VERTU FRJÁLS fæli ekki í sér óeðlilega orðnotkun, heldur væri um að ræða almennt og algengt orðasamband í daglegu máli. Þær viðmiðunarreglur sem koma fram í niðurstöðu Evrópudómstólsins ættu við um lýsandi merki en ekki almenn og algeng orðasambönd eins og í þessu tilviki sem hér um ræddi. Með hliðsjón af ofangreindu og með vísan til fyrri bréfaskrifta ítrekaði ELS fyrri ákvörðun sína þess efnis að umsókn áfrýjanda um skráningu merkisins VERTU FRJÁLS (orðmerki), sbr. umsókn nr. 1253/2003 yrði hafnað hér á landi á grundvelli 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki.

Vegna mikillar fjölgunar mála fyrir nefndinni dróst að taka málið til úrskurðar.

Nefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 30. mars 2007.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Sigurður R. Arnalds

Rétt endurrit staðfestir: