

Ár 2008, föstudaginn 28. mars, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 1/2007:
Landsbanki Íslands
gegn
Einkaleyfastofunni,
vegna ákvörðunar frá 17.
janúar 2007 um að fella úr
gildi umsókn áfrýjanda nr.
437/2006,
LAUNAVERNÐ (orðmerki).

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Með bréfi, dags. 31. janúar 2007, áfrýjaði Steinn Finnbogason f.h. Landsbanka Íslands hf., til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofunnar (ELS) dags. 17. janúar 2007, um að fella úr gildi umsókn áfrýjanda nr. 437/2006 um skráningu vörumerkisins LAUNAVERNÐ fyrir fjármálastarfsemi í flokki 36.

Áfrýjandi krefst þess að ákvörðun ELS verði hrundið og að skráningarhæfi vörumerkisins LAUNAVERNÐ verði viðurkennt. Til vara er farið fram á staðfestingu á skráningu vörumerkisins með takmörkun í flokki 36 sem áfrýjandi getur sætt sig við.

Málavextir:

I

Þann 8. febrúar 2006 lagði áfrýjandi inn umsókn hjá ELS um skráningu vörumerkisins LAUNAVERNÐ (orðmerki) fyrir fjármálastarfsemi í flokki 36. Með bréfi, dags. 5. maí 2006, tilkynnti ELS áfrýjanda að merkið uppfyllti ekki skilyrði 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) þar sem orðið LAUNAVERNÐ gæfi til kynna hvers konar starfsemi væri um að ræða og yrði því að teljast lýsandi í

skilningi ákvæðisins fyrir þá þjónustu sem merkinu væri ætlað að auðkenna. Skráningu merkisins var því synjað að svo stöddu.

Í bréfi áfrýjanda til ELS, dags. 28. júní 2006, sagði að LAUNAVERNÐ væri tryggingavara sem fæli í sér lífvernd, sjúkdómavernd, örorkuvernd og viðbótarlífeyrissparnað. LAUNAVERNÐ tryggði kaupanda ákveðna upphæð sem væri reiknuð sem tiltekið hlutfall af launum viðkomandi, en varan tryggði einnig eingreiðslu vegna veikinda barna og uppsöfnun lífeyrissparnaðar. Vörumerkið LAUNAVERNÐ væri samsett úr tveimur orðum og gæti samsetning orðanna gefið til kynna að laun fólks nýtu verndar. Það væri þó engan veginn lýsandi fyrir allt það sem fælist í vörunni sem áfrýjandi byði upp á þótt það gæti ef til vill talist vísbending um einstaka eiginleika. Varan sem LAUNAVERNÐ stæði fyrir væri margþætt og yrðu eiginleikar hennar ekki gefnir til kynna með orðinu einu. Þannig yrðu möguleikar annarra á að markaðssetja samskonar vöru ekki takmarkaðir með skráningu vörumerkisins, enda hefði ekki borið á vandkvæðum hjá samkeppnisaðilum áfrýjanda við að finna heiti á slíka vöru. Ekki væri hægt að fallast á að LAUNAVERNÐ væri lýsandi fyrir alla eiginleika vörunnar og skorti sérkenni og þá mætti t.d. nefna að ómögulegt væri að geta sér til um allt sem varan fæli í sér með því einu að vita nafn hennar. Hvorki vörumerkið né orðið LAUNAVERNÐ hefðu sannanlega verið tengd við einhvers konar viðskipti á nokkurn hátt áður en áfrýjandi hóf notkun þess. Því væri fráleitt að halda því fram að orðið væri algengt í viðskiptum eða á öðrum sviðum enda hefði það einungis litið dagsins ljós fyrir tilstilli áfrýjanda. Orðið væri lítið sem ekkert notað í samskiptum manna í milli og þá helst í merkingunni launaleynd, þ.e. trúnaður um launakjör. Sú merking tengdist þó engan veginn þeirri vöru sem vörumerkið LAUNAVERNÐ væri heitið á. Áfrýjandi hefði hafið notkun merkisins í ágúst 2004 og hefði það verið auglýst í öllum helstu auglýsingamiðlum, s.s. útvarpi, sjónvarpi, dagblöðum, tímaritum, veltiskiltum og biðskýlum og með annarri umhverfisgrafík. Áfrýjandi auglýsti merkið með stórri markaðsherferð árlega en þess á milli væri haldið uppi stöðugu markaðsáreiti til að kynna vöruna. Markaðssetningin beindist fyrst og fremst að fjölskyldufólki á aldrinum 20-45 ára og hefði nú um 1,6% íslensku þjóðarinnar gert samning við áfrýjanda um vöruna LAUNAVERNÐ. Orðið yrði því að teljast vel þekkt meðal almennings sem viðskiptaauðkenni í eigu áfrýjanda, en merkið hefði aðallega verið markaðssett óstúlfært. Því væri ljóst að það

hefði öðlast mikla markaðsfestu með langri, mikilli og stöðugri notkun áfrýjanda. Þá benti áfrýjandi á að ELS bæri að gæta samræmis og jafnræðis í lagalegu tilliti við afgreiðslu umsókna um skráningu vörumerkja skv. 11. gr. stjórnisýslulaga nr. 37/1993 (ssl.). Áfrýjandi nefndi nokkur merki sem væru samsett úr tveimur orðum eins og hið áfrýjaða vörumerki, LAUNAMÍÐINN nr. 354/2002, sem skráð væri án takmarkana fyrir flokk 41, NETVERND nr. 462/2001, sem skráð væri án takmarkana fyrir flokka 36 og 42, FJÖLSKYLDUVERND nr. 1057/2000, sem skráð væri án takmarkana fyrir flokk 36 og LÍFVERND nr. 208/2004, sem skráð væri án takmarkana fyrir flokk 36. Sú mismunun að veita þessum vörumerkjum skráningarvernd en ekki vörumerkinu LAUNAVERND gæti ekki stuðst við frambærileg og lögmæt sjónarmið.

Í bréfi ELS, dags. 9. október 2006, benti stofnunin á þá grundvallarreglu í vörumerkjarétti að vernda bæri tungumálið, þannig að aðilum í viðskiptaheiminum væri t.d. ekki veittur einkaréttur á orðum sem viðskiptalífið hefði þörf fyrir. ELS benti á að heiti þyrftu ekki að vera nákvæmlega lýsandi fyrir alla eiginleika vöru eða þjónustu til að teljast lýsandi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml., heldur nægði að með því væri vísað í einn eiginleika viðkomandi vöru eða þjónustu. Það væri mat ELS að hið áfrýjaða merki væri lýsandi í skilningi ákvæðisins enda væri með því verið að lýsa helsta eiginleika viðkomandi þjónustu. ELS áréttaði síðan að merki sem teldust óskráningarhæf á grundvelli 1. mgr. 13. gr. vml. gætu uppfyllt skilyrðið um sérkenni af öðrum ástæðum, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. Ef merki ætti að fáskráð á grundvelli markaðsfestu sbr. 2. mgr. 13. gr. laganna væri m.a. nauðsynlegt að sýna fram á að það hefði verið notað í þeirri mynd sem sótt væri um það. Áfrýjandi þyrfti því að leggja fram frekari gögn því til stuðnings að merkið hefði öðlast markaðsfestu sem óstílfært orðmerki. Varðandi þau merki sem áfrýjandi hafði vísað til benti ELS á að tvö þeirra væru orð- og myndmerki sem annað mat væri lagt á en þegar um orðmerki væri að ræða eins og í tilviki áfrýjanda. Þá hefði þriðja merkinu, LAUNAMÍÐINN, verið hafnað í fyrstu með vísan í 1. mgr. 13. gr. vml., en röksemdir komið fram í kjölfar synjunarinnar sem leiddu til þess að merkið var samþykkt til skráningar.

Með bréfi, dags. 5. desember 2006, óskaði áfrýjandi eftir upplýsingum um efnisinnihald þess rökstuðnings sem leiddi til þess að vörumerkið LAUNAMÍÐINN var talið hæft til skráningar að undangenginni synjun.

Með bréfi, dags. 12. desember 2006, upplýsti ELS að merkið væri aðeins skráð fyrir happdrættisstarfsemi í flokki 41 sem að mati stofnunarinnar hefði þótt nægjanlega sérkennilegt fyrir þá starfsemi.

Með bréfi, dags. 12. desember 2006, upplýsti áfrýjandi ELS um að tilteknir aðilar hefðu gert samning við hann og Tryggingamiðstöðina um Launavernd í júní 2006. Með bréfi, dags. 15. desember 2006, sendi áfrýjandi ELS frekari rökstuðning fyrir skráningu merkisins. Vísaði hann m.a. til úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, nr. 3/1990, þar sem ELS hefði talið vörumerkið POWERWARE lýsandi. Áfrýjunarnefnd hefði hins vegar talið það vísbendandi og skráningarhæft. Áfrýjandi sagði vörumerkið LAUNAVERNÐ verða að teljast vel þekkt meðal almennings og að það hefði öðlast mikla markaðsfestu með langri, mikilli og stöðugri notkun áfrýjanda. Því til sönnunar vísaði áfrýjandi í könnun Capacent, frá október-nóvember 2006, sbr. málsskjal nr. 20. Áfrýjandi sagði ljóst að allmörg vörumerki væru skráð sem myndmerki þar sem fram kæmi orð. Þegar um slíka skráningu væri að ræða mætti ætla að rétthafi gæti byggt rétt á útliti myndar sem og merkingu orðs. Við skoðun á skráningarhæfi slíkra merkja hlyti að fara fram mat á orðmerkinu einu og sér ásamt því að skoðun færi fram á myndinni. Svo virtist sem orðmerki þætti ekki alltaf skráningarhæft og því væri orð- og myndmerkið skráð með takmörkun um að ekki væri veittur einkaréttur á orðum merkis. Áfrýjandi hélt því fram að með gagnályktun væri talið að þegar ekki væri um slíka takmörkun að ræða gæti rétthafi byggt rétt sinn á orðinu sjálfu og merkingu þess, sem og myndinni. Þar af leiðandi teldi áfrýjandi t.d. að skráning á vörumerkinu NETVERND nr. 462/2001 sem myndmerki, en einnig sem orðmerki án takmörkunar, en synjun á skráningu hins áfrýjaða vörumerkis, gæti ekki stuðst við frambærileg og lögmæt sjónarmið.

II

Í hinni áfrýjuðu ákvörðun ELS, dags. 17. janúar 2007, sagði að afar ósennilegt væri að mati stofnunarinnar að vörumerkið NETVERND yrði skráð sem orðmerki eitt og sér. ELS hefði ekki séð ástæðu til að undanskilja berum orðum vernd á orðinu sem breytti þó ekki því mati stofnunarinnar að orðmerkið NETVERND væri óskráningarhæft. Í því sambandi benti ELS á að þegar orð- og myndmerki væri skráð væri það heildarmyndin sem væri vernduð en ekki þeir hlutar merkisins sem væru óskráningarhæfir skv. 1. mgr. 13. gr. vml. ELS telur ekki mikinn mun á fjölda þeirra

sem telja LAUNAVERNÐ vera á vegum áfrýjanda og þeirra sem telja það vera á vegum annarra banka. Því sýni könnun Capacent/Gallup ekki fram á að þorri neytenda tengi orðið LAUNAVERNÐ við áfrýjanda, þar sem álíka stór hluti tengi það við aðrar stofnanir. Þá hafi verið sótt um skráningu merkisins 8. febrúar 2006, en könnunin verið gerð í október og nóvember 2006. Við mat á skráningarhæfi merkja beri alltaf að miða við umsóknardag en ekki síðara tímamark. ELS hafnaði því skráningu merkis áfrýjanda.

III

Áfrýjandi lagði inn greinargerð til áfrýjunarnefndar samhliða áfrýjun, dags. 31. janúar 2007. Þar kom fram að áfrýjandi byggir kröfur sínar á því að vörumerkið LAUNAVERNÐ uppfylli öll skilyrði skráningar. Vörumerkið hafi ávallt greint vörur áfrýjanda frá vörum annarra og muni áfram gera það í framtíðinni. Merkið sé ekki á nokkurn hátt lýsandi fyrir vöruna sem það standi fyrir og gefi á engan hátt til kynna hvað felist í vörunni. Þá hafi áfrýjandi lagt umtalsverða fjármuni í markaðsfestu vörumerkisins sem framlögð gögn sýndu að hefði borið verulegan árangur. Þá sagði í greinargerð áfrýjanda:

LAUNAVERNÐ er tryggingavara sem áfrýjandi býður upp á. Í vörunni er líftrygging, örorkutrygging, sjúkdómatrygging og viðbótarlífeyrissparnaður. Ekki er rétt að staðhæfa að orðið LAUNAVERNÐ sé lýsandi fyrir eiginleika vörunnar þótt tryggingartaki fái greitt úr tryggingunni við atburð sem fellur undir tryggingarnar, enda veitir LAUNAVERNÐ fulla greiðslu þótt tryggingartaki missi ekki einn dag úr launaðri vinnu. Ekki er unnt að fallast á þau rök að vernd launagreiðslna sé helsti eða mikilvægasti eiginleiki vörunnar og vörumerkið sé því lýsandi. Við greiðsluskyldan atburð falla laun stundum niður hjá váttryggingartaka. Í besta lagi getur heitið verið vísandi í einn einstakan þátt vörunnar en það getur engan veginn réttlætt synjun á skráningarhæfi á grundvelli 13. gr. [vml.] um lýsandi vörumerki. Það er ljóst að orðið LAUNAVERNÐ hefur aldrei og mun aldrei verða notað sem almenn lýsing á vöru sem er tryggingarsamningur. Ákveðinn eiginleiki vörunnar er að við atburð sem fellur undir skilmála þá á tryggingartaki rétt á ákveðinni upphæð til greiðslu en orðið LAUNAVERNÐ hefur aldrei verið venjubundin orðnotkun til að lýsa þessum eiginleika. Orðið LAUNAVERNÐ hefur ávallt verið algjörlega óþekkt sem samsetning og aldrei verið tengt við nokkurs konar tryggingavöru. Með tilliti til skráningarhæfis ber að skoða vörumerki sem orð án tengsla við þau hughrif sem orðið vekur vegna markaðsáreitis umsækjanda. Það getur ekki talist réttmæt og sanngjörn meðferð á slíkri umsókn að láta umsækjanda líða fyrir þær miklu fjárfestingar sem lagt hefur verið í í þeim tilgangi að festa orðið í hugum neytenda, og þar með starfsfólks stjórnsýslunnar, með tengingu við tryggingavöru.

Áfrýjandi áréttaði að lögð hefðu verið fram ítarleg gögn sem sönnuðu markaðsfestu vörumerkisins, en frekari gögn fylgdu einnig áfrýjuninni. Áfrýjandi hefði hafið notkun vörumerkisins í ágúst 2004 og hefði frá því í mars 2005 fjárfest í

markaðssetningu þess fyrir samtals ... kr.¹ Árangurinn hefði sýnt sig í markaðskönnun sem lögð hefði verið fram í málinu, en hún gæfi til kynna að u.þ.b. 40% landsmanna þekktu vörumerkið sem eign áfrýjanda. ELS hefði gert tilraun til að gera lítið úr þessum árangri sem fjárfesting áfrýjanda hefði náð með því að vísa í önnur svör þátttakenda könnunarinnar. Áfrýjandi ætti ekki að líða fyrir notkun samkeppnisaðila á svipuðum orðum um sambærilegar vörur. Ef markaðssetning fyrir rúmlega .. kr. á tæplega tveimur árum, í öllum miðlum og með öllum auglýsingaleiðum sem þekktust, teldist ekki næg markaðsfesta væri vandséð hvað nægði til markaðsfestu á svo stuttum tíma. Með synjun á vörumerkjavernd áfrýjanda væri samkeppnisaðilum gefið frelsi til að nýta sér þann ... kr. kostnað sem áfrýjandi hefði lagt í markaðssetningu vörumerkisins LAUNAVERNÐ án þess að hann fengi rönd við reist. Áfrýjandi vísaði síðan í jafnræðisreglu ssl. og taldi rökrétt að ætla að þegar ekki væri um takmörkun á orðum merkis að ræða gæti rétthafi byggt rétt sinn á orðinu sjálfu, merkingu þess sem og myndinni. Væri það ekki raunin yrði að telja vinnubrögð ELS misvísandi hvað varðaði réttarstöðu vörumerkjaeigenda sem samrýmdist ekki reglum stjórnisýsluréttar um starfshætti stjórnisýslustofnana. Áfrýjandi vísaði síðan til nokkurra vörumerkja svipaðra hinu áfrýjanda merki sem fengist hefðu skráð án takmarkana í ákveðnum þjónustuflokkum og sagði þá mismunun að veita þessum vörumerkjum skráningarvernd en ekki vörumerkinu LAUNAVERNÐ ekki geta stuðst við frambærileg og lögmæt sjónarmið. Loks kvaðst áfrýjandi byggja varakröfu sína á meginreglu stjórnisýsluréttar um meðalhóf, en ELS hefði í málinu aldrei gert gangskör að því að afgreiða umsókn áfrýjanda með öðru og vægara móti en að fella hana niður. Teldi ELS ekki unnt að skrá vörumerki áfrýjanda eins og farið væri fram á bæri stofnuninni á grundvelli leiðbeiningarskyldu 7. gr. ssl. og meðalhófsreglu 12. gr. ssl. að leggja til takmarkanir á þeirri flokkun sem sótt væri um skráningu fyrir. Þannig yrði ekki farið strangar í sakirnar en nauðsyn bæri til, þ.e. skráningarumsókn yrði ekki felld niður án þess að áður hefðu verið lagðar fram tillögur að takmarkandi skráningu. ELS hefði virt þessar reglur við meðferð umsóknar 236/2006, VEGVÍSIR, en ástæða þess að umsókn nr. 437/2006, LAUNAVERNÐ, hlyti ekki sambærilega málsmeðferð væri vandséð.

¹ Upphæð felld úr texta hér og annars staðar í texta vegna trúnaðar.

Í greinargerð ELS, dags. 12. apríl 2007, til áfrýjunarnefndarinnar kemur fram að ELS telur að orðið LAUNAVERNND sé til þess fallið að valda þeim hughrifum hjá neytendum að launin séu vernduð, þ.e. fengi viðkomandi ekki greidd laun af tiltekinni ástæðu greiddi þjónustuaðili út fjárhæð sem samsvaraði launum eða hluta þeirra. Neytendur áttuðu sig mjög fljótt á því til hvaða eiginleika þjónustu verið væri að vísa enda væri mjög líklegt að orðið LAUNAVERNND væri notað sem almenn lýsing á þeirri þjónustu sem merkið óskaðist skráð fyrir. ELS telur það ekki breyta stöðunni þótt aðili kunni í einhverjum tilvikum að fá fulla greiðslu án þess að missa dag úr launaðri vinnu, enda væri merkið samt sem áður lýsandi fyrir einn mikilvægan eiginleika þjónustunnar. Það sé mat ELS að orðið LAUNAVERNND sé ekki til þess fallið að greina þjónustu áfrýjanda frá þjónustu annarra. Einkaréttur áfrýjanda á orðinu LAUNAVERNND myndi takmarka mjög rétt annarra atvinnurekenda til að nota orðið í tengslum við fjármálastarfsemi enda líklegt til að vera notað sem lýsing. Það sé því mat ELS að orðið LAUNAVERNND sé lýsandi fyrir eiginleika og skorti sérkenni í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml fyrir þá þjónustu sem merkið óskast skráð fyrir. Síðan segir í greinargerð ELS:

Einkaleyfastofan telur það ekki skipta máli að Landsbankinn hafi verið fyrstur til að nota orðið. Einkaleyfastofan vill í því sambandi vísa til dóms Evrópudómstólsins í máli nr. C-363/99, Doublemint, en þar kom fram sú leiðbeiningaregla að ekki sé nauðsynlegt að merki sé raunverulega notað þegar umsókn er lögð inn, í þeim tilgangi að lýsa áþekkri vöru/þjónustu og þeirri sem sótt er um. Það sé nægilegt að slíkt merki geti verið notað í slíkum tilgangi. Þá segir að hafna beri ... skráningu ef að minnsta kosti einn af hugsanlegri merkingu (svo)þess sé lýsandi fyrir eiginleika viðkomandi vöru eða þjónustu.²

Einkaleyfastofan vill benda á að túlka beri 2. tölul. 1. mgr. 6. gr. til samræmis við 13. gr. vörumerkjalaga og að greinin ryðji ekki burt kröfunni um sérkenni í 13. gr. vörumerkjalaga. 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. Einkaleyfastofan vill benda á að gera verður sérstaklega strangar kröfur til viðurkenningar á því að mjög almenn og lýsandi merki teljist hafa öðlast sérkenni á grundvelli markaðsfestu.

Einkaleyfastofan vill ítreka að þrátt fyrir að 37,5% aðspurða í könnun Capacent/Gallup töldu merkið LAUNAVERNND vera á vegum Landsbankans þá töldu jafnframt 24% merkið vera á vegum KB banka og 8,4% tengdu merkið við annan banka. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að framlögð könnun ásamt öðrum

² Case C-363/99, paragraph 97: It is not necessary that the signs and indications composing the mark that are referred to in Article 3(1)(c) of the Directive actually be in use at the time of the application for registration in a way that is descriptive of goods or services such as those in relation to which the application is filed, or of characteristics of those goods or services. It is sufficient, as the wording of that provision itself indicates, that those signs and indications could be used for such purposes. A word must therefore be refused registration under that provision if at least one of its possible meanings designates a characteristic of the goods or services concerned.

gögnum hafi ekki leitt í ljós að mikill meirihluti neytenda, telji orðið LAUNAVERNÐ vera vörumerki áfrýjanda, enda er eins og áður segir um mjög almennt og lýsandi orð að ræða.

Einkaleyfastofan hafnar því að brotið hafi verið gegn jafnræðisreglu stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Einkaleyfastofan vill ítreka að þegar sótt er um orð- og myndmerki þá er heildarmynd merkisins tekin til skoðunar við mat á skráningarhæfni. Í 15. gr. vörumerkjatalaga kemur fram að vörumerkjaréttur sá, er menn öðlast við skráningu, nær ekki til þeirra hluta merkis sem ekki er heimilt að skrá eina og sér. Í 2. mgr. sömu greinar er tilgreint að ef sérstök ástæða er til að ætla að skráning merkis geti valdið vafa um það hve víðtækur vörumerkjaréttur sé megi við skráninguna undanskilja berum orðum vernd á einstökum hlutum þess. Það er því ljóst að eigandi orð- og myndmerkis sem hefur verið skráð án takmörkunar og inniheldur óskráningarhæft orð eða mynd fær ekki einkarétt á þeim hluta einum og sér. Í greinargerð með ákvæðinu er þetta skýrt nánar en þar kemur m.a. fram að ekki sé hægt að gagnálykta á þann veg að ef merki sé ekki skráð með takmörkun sé vernd fengin. Merki verði að meta í heild og stundum verði dómsstólar að skera úr um hvort einstakir hlutar merkis séu verndaðir. Það merki sem hér um ræðir er orðmerki og verður Einkaleyfastofan því að taka afstöðu til þess hvort að orðið sem slíkt uppfylli skilyrði laganna fyrir skráningu.

Hvað varðar meint brot á meðalhófsreglu stjórnsýslulaga þá vill Einkaleyfastofan benda á að skráningarhæfi umsóknarinnar hefði almennt ekki breyst þó svo að umsóknin hefði verið takmörkuð við tiltekinn þátt fjármálastarfsemi. Merkið yrði að öllum líkinum talið óskráningarhæft. Hins vegar vill Einkaleyfastofan benda á að í umsókn um vörumerki skal umsækjandi m.a. tilgreina fyrir hvaða vöru eða þjónustu merkið óskast skráð fyrir, sbr. 12. gr. vörumerkjatalaga. Það er mat Einkaleyfastofunnar að stofnunin verði að fara varlega í að leiðbeina, að eigin frumkvæði, um hugsanlega takmörkun á vöru- eða þjónustulista, þar sem Einkaleyfastofunni er almennt ekki kunnugt um fyrirhugaða notkun merkisins. Hins vegar veitir Einkaleyfastofan almennar leiðbeiningar um takmörkun vörulista í kjölfar fyrirspurnar frá umsækjanda. Einkaleyfastofan telur meðhöndlun umsóknar áfrýjanda á engan hátt brjóta gegn meðalhófsreglu stjórnsýslulaga.

ELS ítrekaði fyrri ákvörðun sína þess efnis að umsókn áfrýjanda um skráningu merkisins LAUNAVERNÐ (orðmerki), sbr. umsókn nr. 437/2006 yrði hafnað hér á landi á grundvelli 1. mgr. 13. gr. vml.

Nefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 6. febrúar 2008.

Niðurstaða:

Orðið LAUNAVERNÐ verður að teljast hafa skýra og afmarkaða merkingu í huga almennings, þ.e. eitthvað sem verndar laun eða tryggir laun. Af þeim sökum verður að fallast á með Einkaleyfastofunni að það sé lýsandi fyrir fjármálastarfsemi þar sem eðlilegt sé að álykta að fjármálaþjónusta með heitinu LAUNAVERNÐ snúist um einhverskonar tryggingar. Orðið telst því lýsandi fyrir fjármálastarfsemi, sbr. 2. ml. 1. mgr. 13. gr. vml. Af sömu ástæðu verður að telja að orðið LAUNAVERNÐ skorti sérkenni fyrir fjármálaþjónustu og sé ekki til þess fallið að greina þjónustu merkiseiganda frá þjónustu annarra. Það er samsett af orðum sem eru algeng í

tengslum við fjármál og tryggingar, nafnorðunum LAUN og VERND, sem hafa eins og að framan greinir skýra og afmarkaða merkingu í hugum fólks.

Áfrýjandi heldur því fram að merkið hafi öðlast sérkenni fyrir notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. Þegar um er að ræða lýsandi orð eins og hér er verður ekki talið að slíkt tákni 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. Fyrir ELS og nefndina hafa verið lögð gögn sem eiga að sýna notkun orðsins LAUNAVERNÐ sem vörumerki í tengslum við þjónustu áfrýjanda. Er annars vegar um að ræða sex útprentanir greina af netmiðlum sem eru dagsettar fyrir umsóknardag umrædds merkis, nokkrar ódagsettar auglýsingar, greinargerð um þjónustu áfrýjanda frá ASÍ sem er dagsett tæpu ári eftir umsóknardag og hins vegar almennt yfirlit um kostnað vegna auglýsinga á tímabilinu 1. nóvember 2005 til 19. janúar 2007 og sértækari yfirlit yfir kostnað við auglýsingar frá hausti 2004 til hausts 2006. Jafnframt er lögð fram markaðsrannsókn Capacent vegna þjónustunnar Launaverndar frá því í september 2006 annars vegar og október-nóvember 2006 hins vegar. Ljóst er að við mat á því hvort lýsandi merki hafi öðlast sérkenni fyrir notkun er eingöngu miðað við notkun sem átt hefur sér stað fyrir umsóknardag, sbr. umfjöllun um það atriði í úrskurði nefndarinnar frá 17. desember 2001 í máli nr. 5/2001 JÓLASÍLD. Af þeim sökum er ekki unnt að taka tillit til gagna dagsettra eftir umsóknardag, sem var 8. febrúar 2006, né heldur ódagsettra gagna. Af markaðskönnun Capacent, sem fer fram eftir umsóknardag umræddrar umsóknar, kemur fram að í september 2006 kannast ekki nema 21,2% þátttakenda við að Launavernd sé þjónusta sem áfrýjandi býður þrátt fyrir fremur leiðandi spurningu með fáum svarmöguleikum. Þetta hlutfall hækkar þó nokkuð á milli mánaða en bendir samt eindregið til þess að á umsóknardegi hafi hið lýsandi orð LAUNAVERNÐ ekki fengið yfirfærða merkingu í huga almennings. Ekki verður því fallist á að merkið hafi öðlast sérkenni fyrir notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml.

Ekki er heldur unnt að fallast á varakröfu áfrýjanda um takmörkun á umsókninni innan þjónustuflokks 36 sem áfrýjandi getur sætt sig við. Það er umsækjanda að tilgreina fyrir hvaða vöru eða þjónustu hann sækir um vernd, sbr. 12. gr. vml. Leiðbeingarskyldu Einkaleyfastofunnar samkvæmt stjórnsýslulögum telst fullnægt

með almennum leiðbeiningum um umsókn nema umsækjandi hafi frumkvæði að því að biðja um frekari leiðbeiningar. Af sömu ástæðu er heldur ekki unnt að fallast á að Einkaleyfastofan hafi brotið meðalhófsreglu stjórnsýslulaga með því að hafna umsókninni í stað þess að takmarka vörulista hennar.

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. Mat á skráningarhæfni merkja er lögbundið, þ.e. merki þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði til að vera skráningarhæf. Á sama hátt og Einkaleyfastofan verður áfrýjunarnefnd að skoða það merki sem fyrir henni liggur hverju sinni og meta það á grundvelli lögbundinna skilyrða og þeirra gagna sem liggja frammi um það. Að gefnu tilefni er á það bent að ekki er unnt að beita gagnályktun um skráningarhæfi lýsandi orðhluta samsettra orð- og myndmerkja sem skráð eru án þess að vernd þeirra sé undanskilin berum orðum á grundvelli 15. gr. vml. þar sem því úrræði skal aðeins beitt þegar sérstök ástæða er til að ætla að skráning merkis geti valdið vafa um hversu víðtækur vörumerkjarétturinn er, sbr. 2. mgr. 15. gr. vml.

Með vísan til ofangreinds er það niðurstaða nefndarinnar að staðfesta beri ákvörðun Einkaleyfastofunnar um að hafna skráningu orðmerkisins LAUNAVERNÐ fyrir fjármálaþjónustu í flokki 36.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Sigurður R. Arnalds dósent og Steingrímur Gautur Kristjánsson hrl.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 17. janúar 2007, um að fella úr gildi umsókn áfrýjanda nr. 437/2006, LAUNAVERNÐ (orðmerki), er staðfest.

Rán Tryggvadóttir

Sigurður R. Arnalds

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Rétt endurrit staðfestir: