

Ár 2015, mánudaginn 13. júlí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 7/2014:

**Sigurjónsson & Thor ehf.
f.h. Apple Inc., Bandaríkjunum
gegn
Einkaleyfastofunni
vegna
ákvörðunar hennar
frá 3. mars 2014
um að hafna skráningu á
vörumerkinu SUPERDRIVE,
sbr. alþjóðleg skrán. nr. 948297.**

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með bréfi, dags. 15. apríl 2014, skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofunnar (ELS) frá 3. mars 2014, um að hafna skráningu á vörumerkinu SUPERDRIVE, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 948297. Þess var krafist að ákvörðun ELS yrði hrundið.

Málavextir:

I.

Með tilkynningu Alþjóðahugverkaréttarstofnunarinnar (WIPO), dags. 24. janúar 2013, var óskað eftir yfirfærslu alþjóðlegrar skráningar nr. 948297, SUPERDRIVE (orðmerki), til Íslands. Óskað var eftir því að merkið yrði skráð til að auðkenna tiltekna vörur í flokki 9.¹

Með bréfi ELS til WIPO, dags. 16. apríl 2013, 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 var 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.

Með bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 12. júlí 2013, var þess krafist að vörumerkið SUPERDRIVE yrði auglýst til andmæla í samræmi við hina alþjóðlegu skráningu sem auðkenndi tiltekna vörur í flokki 9. Vísaði hann til þess að merkið hefði fengist skráð í ýmsum öðrum ríkjum og taldi hann það uppfylla kröfur tilskipunar um samræmingu löggjafar um vörumerki nr. 89/104 (nú tilskipun 2008/95/EC). Vísað var til þess að samkvæmt tilskipuninni væri óheimilt að skrá merki sem

¹ Vörulistinn er svohljóðandi á ensku: Computer memory hardware; computer disc drives; optical disc drives.

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 fræðirita og sagt orðrétt:

SUPERDRIVE er ekki til í orðabókum og enginn annar en eigandi skráningarinnar notar þetta orð sem vörumerki fyrir vörur í 9. flokki. Orðin SUPER og DRIVE eru auðvitað til í orðabókum og ekki þarf að skýra merkingu þeirra.

Þá var vísað til fræðirits og benti umboðsmaður áfrýjanda á að ef ELS teldi merkið vísbendandi (e. suggestive) þá teldist það samt sem áður skráningarhæft og var vísað til úrskurðar áfrýjunarnefndar í máli nr. 3/1990 (POWERWARE). Fullyrt var að merki sem teldust vísbendandi væru talin uppfylla skilyrði vörumerkjalaga, þ.e. merki sem gæfu eitthvað í skyn en teldust þó ekki lýsandi. Því næst var því haldið fram að þeim mun óhagstæðari sem stjórnvaldsákvörðun væri fyrir aðila máls þeim mun meiri kröfur þyrfti að gera til rökstuðnings viðkomandi stjórnvalds fyrir henni. Einnig var vísað til mikilvægis þess að túlka EB-tilskipanir sem innleiddar hefðu verið hér á landi á þessu sviði í samræmi við innlendan rétt, sbr. úrskurð áfrýjunarnefndar í máli nr. 12/2004 (SILK ESSENTIALS).

Í bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 23. ágúst 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 snéru að hagsmunum annarra í atvinnulífinu og að hagsmunum neytenda. Þá sagði orðrétt:

Merkið er orðasamband sem inniheldur orðin *super* og *drive*. Samkvæmt *ensk-íslensku orðabókinni* og *ensk-íslenskri orðabók með alfræðilegu ívafi á Snöru vefbókasafni* þýðir orðið *super* m.a. *frábær, stórkostlegur, ofur-, afurð í hæsta gæða eða stærðarflokki, fyrst flokks, risa- eða mjög öflugur*. Þá hefur orðið *drive* m.a. eftirtalda merkingu skv. *ensk-íslensku orðaneti: (computer science) a device that writes data onto or reads data from a storage medium*. Framangreint orð kann einnig að vera notað sem stytting á orðasambandinu *disk drive*. Samkvæmt *ensk-íslensku orðabókinni* hefur orðasambandið *disk drive* þýðinguna *diskadrif*, en skv. *íslenskri orðabók* merkir það, í tengslum við tölvur, *tæki sem stjórnar snúningi seguldísks, les og skrifar á hann*. Á íslensku er því m.a. unnt að útleggja samsetningu framangreindra orða, *super* og *drive*, með eftirfarandi hætti: *ofurdrif, risadrif, mjög öflugt drif* o.s.frv. Það er mat Einkaleyfastofunnar að merkið sé því lýsandi fyrir tegund og ástand þeirra vara sem það óskað skráð fyrir, m.a. þar sem það vísar beinlínis til þess að um sé að ræða *drif*, í framangreindri merkingu, og að þau búi yfir mikilvægum eiginleikum og gæðum slíkra vara, þ.e. að vera *stór, öflug* o.s.frv. Þá er það einnig mat Einkaleyfastofunnar að merkið sé almennt og sérkennalaust fyrir umræddar vörur. Orðasambandið er því ekki til þess fallið að greina umræddar vörur umbjóðanda ykkar frá sambærilegum vörum annarra, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Að mati Einkaleyfastofunnar er Evrópuskráning nr. 6946421 LENS PEN (orðmerki) fyrir tilgreindar vörur í flokki 9 ekki sambærileg merki umbjóðanda ykkar.

ELS taldi það ekki skipta máli að orðasambandið væri ekki í orðabókum enda væri samsetning orðanna rétt málfræðilega auk þess sem hún væri ekki óvenjuleg. Vísað var til þess að samsetning tveggja lýsandi og sérkennalausra orða væri ekki sjálfkrafa skráningarhæf, sbr. dóm Evrópudómstólsins í máli nr. C-363/99. Þá kvað ELS það ekki heldur skipta máli að áfrýjandi væri sá eini sem notaði orðasambandið sem vörumerki fyrir vörur í þessum flokki enda grundvöllur þess að óheimilt væri að skrá sérkennalaus merki sá að þau væru frjáls öðrum til notkunar. 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. ELS benti á að skv. 2. mgr. 13. gr. vml. bæri að líta til þess hversu lengi og hversu mikið merki hefði verið notað. Ítrekaði stofnunin að hún hefði metið merki áfrýjanda sérkennalaust. Einnig kom fram að ríkar kröfur væru gerðar til notkunar ef hún ætti að leiða til skráningarhæfis merkis sem hefði skort sérkenni í upphafi. Vísað var til dóms Hæstaréttar í máli nr. 538/2012 frá 28. febrúar 2013 (HÓTEL KEFLAVÍK) og kvaðst stofnunin ekki telja að merki áfrýjanda hefði öðlast sérkenni hér á landi á grundvelli notkunar. Að lokum var ítrekað að ekki yrði fallist á skráningu merkisins SUPERDRIVE, sbr. alþjóðleg skrán. nr. 948297.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Einkaleyfastofunnar, dags. 20. desember 2013, var krafa um skráningu merkisins ítrekuð. Fullyrt var að ákvörðun ELS væri ekki nógu nákvæm m.t.t. atvika málsins og að Evrópudómstólinn hefði lagt áherslu á að mat á sérkenni þyrfti að framkvæma á grundvelli þess merkis sem væri til umfjöllunar hverju sinni. Umboðsmaður áfrýjanda kvað áfrýjanda telja að slíkt mat hefði ekki farið fram í þessu tilviki. Hann vísaði til fræðirits og benti á að hluti af röksemdum hans hefði falist í tilvísun til erlendra skráninga merkisins. Þá var því mótmælt að áfrýjandi bæri sönnunarbyrðina fyrir því að vera sá eini sem notaði merkið og var fullyrt að ELS bæri að rökstyðja synjun skráningar með nákvæmum og gegnsæjum hætti. Ítrekað var að niðurstaða ELS væri óhagstæð fyrir áfrýjanda og vísað til norsks fordæmis auk þess sem vísað var til þess að rökstuðningur stjórnvalda þyrfti að vera atviksbundinn svo ljóst væri að viðkomandi mál hefði verið tekið til sjálfstæðrar rökstuddrar úrlausnar. Vísað var til dóms Evrópudómstólsins í máli kenndu við CELLTECH.² Þá sagði orðrétt:

Krafa um nákvæman rökstuðning liggur hjá skráningaryfirvöldum. Einkaleyfastofan vísar í það að merkið sé „orðasamband sem inniheldur orðin *super* og *drive*“ en sérkenni vörumerkisins SUPERDRIVE verður ekki metið lögum samkvæmt með því að skipta því upp á þennan hátt og vísa í orðabækur eins og fram hefur komið.

Bent var á að reynt hefði á sérkenni nýmyndaðra orða fyrir Evrópudómstólnum. Vísað var til fræðirits og ítrekað að áfrýjandi hefði hagsmuni af því að sérkenni merkis hans yrði metið samkvæmt tilgangi kröfunnar um sérkenni líkt og Evrópudómstólinn hefði túlkað hann. Fram kom að tilgangur

² C-273/05.

vörumerkjaskráninga samkvæmt vörumerkjatilskipun Evrópusambandsins væri að tryggja virkni vörumerkja sem auðkennis fyrir viðskiptalegan uppruna. Vísað var til þess að dómstóllinn hefði í dómum sínum lagt áherslu á að vörumerki vísuðu í viðskiptalegan uppruna gagnvart neytendum og að með vörumerkjum væri unnt að aðgreina vöru/þjónustu eiganda frá vörum/þjónustu annarra. Því næst var vísað til þess að áfrýjandi hefði notað merkið SUPERDRIVE með góðum árangri í viðskiptum og hefði merkið aðgreint vörur hans frá vörum annarra framleiðenda. Þá var vísað til dóms Evrópudómstólsins í máli Canon og Philips.³ Umboðsmaður áfrýjanda benti á að tilgangur tilskipana Evrópusambandsins væri að koma í veg fyrir skráningu vörumerkja sem gætu ekki þjónað framangreindum tilgangi auk þess sem þeim væri ætlað að koma í veg fyrir að einkaréttur yrði veittur á auðkenni sem allir þyrftu að geta notað í viðskiptum. Fullyrt var að aðrir atvinnurekendur hefðu ekki lögmetta hagsmuni af því að nota merkið SUPERDRIVE fyrir þær vörur sem merkinu væri ætlað að auðkenna. Einnig var vísað til orðmerkja sem væru skráð hér á landi og fælust ýmist í tveimur orðum eða væru samsett orð sem byrjuðu á SUPER, t.d. SUPERSPORT, skrán. nr. 357/1995, SUPERMAX, alþjóðleg skrán. nr. 755972 og SUPERSCAPE, skrán. nr. 948/1994. Ítrekað var að merki áfrýjanda hefði fengist skráð erlendis og að ELS bæri að meta hvort vörumerki teldust lýsandi eða vísbendandi (e. allusive). Var þess að lokum krafist að merkið yrði samþykkt til skráningar.

Í bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 3. mars 2014, kom fram að það væri enn mat ELS að merkið SUPERDRIVE skorti sérkenni og teldist lýsandi fyrir þær vörur í flokki 9 sem það ætti að auðkenna. Stofnunin ítrekaði að orðasambandið SUPERDRIVE væri ekki í orðabók og var vísað til þess að við mat á sérkenni bæri einkum að hafa í huga merkingu í íslensku máli þó svo að erlend orð kæmu einnig til greina. Sem dæmi voru nefnd orðin „super“ og „extra“. ELS taldi merki áfrýjanda ekki vísbendandi (e. allusive) heldur vísaði það til ákveðins eiginleika. Ekki var fallist á skráningu merkis áfrýjanda.

³ C-39/97 og C-299/99.

II.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 15. apríl 2014. Í greinargerð hans til nefndarinnar, dags. 10. september 2014, voru röksemdir hans til ELS ítrekaðar. Taldi hann vörumerkið SUPERDRIVE vel til þess fallið að gegna því hlutverki sem vörumerki ættu að gegna og ítrekaði hann að röksemdir ákvarðana stjórnvalda þyrftu að vera atviksbundnar. Kvað umboðsmaðurinn að merkið SUPERDRIVE ætti að samþykkja til skráningar hér á landi.

Í bréfi ELS til áfrýjunarnefndar, dags. 20. nóvember 2014, kom fram að það væri enn mat stofnunarinnar að merkið SUPERDRIVE skorti sérkenni og væri lýsandi fyrir tegund þeirra vara sem því væri ætlað að auðkenna. Bent var á að merking orðsins væri ofurdrif eða mjög öflugt drif og taldi ELS að merkið myndaði hugrenningatengsl hjá neytendum þess efnis að um sérstaklega öflugt drif væri að ræða. Þá var bent á að tilgangur vörumerkjatilskipana Evrópusambandsins væri víðfeðmari en sá sem áfrýjandi hefði vísað til. Einnig var bent 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 og kom fram að Noregur hefði hafnað því að skrá merki áfrýjanda. Þá vísaði ELS til þess að ákvarðanir ELS sem væru teknar á grundvelli 13. gr. vml. byggðust á sjónarmiðum sem þar væru lögfest, t.d. því að það samrýmdist ekki markmiði laganna að öðlast einkarétt á lýsandi orðum eða almennum eða sérkennalausum orðum. ELS ítrekaði að hún teldi orðið SUPERDRIVE lýsandi fyrir tegund og gæði þeirra vara sem því væri ætlað að auðkenna og væri það andstætt tilgangi laganna að einstakir aðilar helguðu sér almenn orð. ELS taldi þær skráningar sem umboðsmaður áfrýjanda vísaði til í greinargerð sinni til nefndarinnar ekki vera rök fyrir skráningarhæfi merkis áfrýjanda og var bent á að heildarmynd þeirra merkja hefði á skráningardegi verið talin fullnægja kröfunni um sérkenni og að þau myndu ekki takmarka rétt annarra atvinnurekenda. ELS kvaðst ekki fallast á að merki áfrýjanda væri vísbendandi (e. allusive) eins og fram hefði komið í greinargerðum hans. ELS ítrekaði að hún teldi merkið lýsandi fyrir tegund og ástand þeirra vara sem því væri ætlað að auðkenna, m.a. þar sem það vísaði til umræddrar vöru og eiginleika sem væru mikilvægir fyrir slíkar vörur. Að lokum kom fram að ELS teldi að hafna bæri umsókn áfrýjanda um skráningu merkisins SUPERDRIVE (orðmerki) sbr. umsókn nr. 0241/2013, sky. 1. mgr. 13. gr. vml.

Niðurstaða:

III.

Í málinu er deilt um það hvort orðmerkið SUPERDRIVE fyrir tilgreindar vörur í flokki 9, sbr. alþjóðleg skráning nr. 948297, 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 SUPERDRIVE er samsett úr ensku orðunum SUPER, sem þýðir m.a. frábær, stórkostlegur, ofur-, afurð í hæsta gæða- eða stærðarflokki; og DRIVE, sem þýðir m.a. drif þegar það er notað í tengslum við tölvur, en getur jafnframt þýtt t.d. ökuferð, akstur, akbraut, hvöt, herferð, drifkraftur sem og annars konar drif, s.s. í farartækjum.

Að mati ELS er vörumerkið SUPERDRIVE lýsandi fyrir tegund þeirrar vöru sem því er ætlað að auðkenna. Orðin tvö geti t.d. þýtt ofurdrif eða mjög öflugt drif sem myndar að mati ELS þau hugrenningatengsl hjá neytendum að um sérstaklega öflugt drif sé að ræða.

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 einhvers

konar öflugt drif verður hvorki séð að orðasambandið SUPERDRIVE 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 SUPERDRIVE 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 SUPERDRIVE til að auglýsa vöru sína. Þá verður heldur ekki talið að merkið sé meira lýsandi fyrir tölvudrif en annars konar drif, s.s. í farartækjum, þótt það geti mögulega talist vísbendandi fyrir hvers konar drif. 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 aðjúnt og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 3. mars 2014, um að hafna skráningu vörumerkisins SUPERDRIVE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 948297, er hnekk.

Sigrún Brynja Einarsdóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Margrét Sigurðardóttir

Rétt endurrit staðfestir