

Ár 2005, mánudaginn 18. júlí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 24/2004:

**Guðjón Styrkársson hrl., f.h. dr.
Matthias Rath, S-Afríku**

gegn

**Einkaleyfastofunni vegna ákvörðunar,
dags. 10. september 2004, um að hafna
skráningu vörumerkisins “VitaCforte”
(orðmerki) samkvæmt alþjóðaumsókn
nr. 758 928.**

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Deilt er um hvort orðmerkið “VitaCforte” fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 5, sbr. alþjóðaumsókn nr. 758 928, hafi til að bera nægilegt sérkenni þannig að það sé til þess fallið að greina 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. Smávægilegar breytingar eða viðbætur á þannig merkjum breyta engu um sérkenni þeirra. Þetta skilyrði 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 hugsa um 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 er t.d. tilfellið með enska tungu.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 1. mgr. 2. gr. vml. Í því felst hvorki krafa um frumleika á sviði málvísinda eða listrænnar sköpunar né hugmyndaauðgi. Nægilegt er að almenningi sé kleift að greina vörurnar frá vörum annarra. Þó svo að einstakir hlutar merkis séu lýsandi þá kemur það ekki í veg fyrir skráningu ef aðrir hlutar þess eru til þess fallnir að skapa sérkenni, annað hvort einir sér eða í óvanalegri samsetningu við aðra lýsandi hluta merkis. Þetta hefur verið staðfest í nokkrum nýlegum dómum Evrópudómstólsins (ECJ), t.d. BABY-DRY dómurinn, sbr. ECJ mál nr. C-383/99, DOUBLEMINT dómnum, sbr. ECJ mál nr. C-191/01, Postkantoor dómnum, sbr. ECJ mál nr. C-363/99 og SAT. 2 dómnum, sbr. ECJ mál nr. C-329/02. Eðlilegt er að líta til fordæma dómstólsins vegna aðildar Íslands að EES samningum og innleiðingar tilskipunar 89/104/EBE í íslensk vörumerkjalög.

Við mat á skráningarhæfni orðmerkisins “VitaCforte” verður bæði að líta á einstaka orðhluta þess og samsetta heildarmynd merkisins. Megináherslan í umræddu merki liggur á fyrsta orðhluta þess; VITA. Áfrýjunarefndin telur að þó að hið latneska nafnorð VITA sé fyrri hluti orðsins vítamín þá leiði það ekki sjálfkrafa til þess að orðið, eitt sér eða í annarri samsetningu, sé lýsandi fyrir vítamín og aðrar vörur í flokki 5. Ekki liggur fyrir að orðið VITA sé almennt notað sem stytting á orðinu vítamín, hvorki á ensku né íslensku, þvert á móti hefur það almennt þekkt merkingu sem latneska orðið líf. Við leit eftir orðinu VITA í leitarvélum á netinu kemur í ljós að algengasta birtingamynd þess þar er sem vörumerki fyrir vítamín eða vítamínbættar vörur en ekki fundust þar dæmi um notkun orðsins sem almennt heiti fyrir vítamín. Aðrir hlutar orðmerkisins einir sér, bókstafurinn C og orðhlutinn FORTE, geta hins vegar talist lýsandi fyrir þær vörur í flokki 5 sem óskað er skráningar fyrir.

Þegar litið er á heildarmynd hins samsetta orðmerkis áfrýjanda verður að telja að orðhlutinn VITA sé áhersluhluti merkisins, bæði sjónrænt og hljóðrænt séð. Þó svo að samsetning þess með bókstafnum C og orðhlutanum FORTE geti leitt hugann að vítamínnum verður ekki talið að það komi í veg fyrir að merkið hafi nægilegt sérkenni til að greina vörur eiganda þess frá vörum annarra í skilningi 1. mgr. 4. gr. vml.

Með hliðsjón af framangreindu er það niðurstaða nefndarinnar að hnekkja beri áfrýjaðri ákvörðun Einkaleyfastofunnar.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 10. september 2004, um að fella niður skráningu orðmerkisins “VitaCforte” samkvæmt alþjóðaskráningu nr. 758 928 fyrir tilteknar vörur í flokki 5, er hrundið.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Margrét Sigurðardóttir hdl. og Sigurður R. Arnalds hrl.

Málavextir og málsástæður:

Einkaleyfastofunni barst tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnunni (WIPO), dags. 12. júlí 2001, um að alþjóðleg umsókn áfrýjanda nr. 758 928, VitaCforte, yrði skráð hér á landi fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum 5, 16 og 31¹. ELS tók umsóknina til rannsóknar, sbr. 51. gr. vml., og komst að þeirri niðurstöðu að merkið væri ekki hæft til að aðgreina vörur áfrýjanda frá vörum annarra þar sem það teldist vera lýsandi fyrir þær vörur sem sótt væri um skráningu fyrir og væri því óskráningarhæft. ELS tilkynnti WIPO

¹ Þar sem um alþjóðlega umsókn er að ræða, er vörulistinn eingöngu tilgreindur á ensku. Flokkur 5: Pharmaceutical and veterinary preparations; vitamins and minerals for medical purposes; food supplements for non-medical purposes, mainly consisting of vitamins, amino acids, minerals and trace elements; dietetics substances for non-medical purposes, namely amino acids and trace elements. Flokkur 16: printed matter. Flokkur 32: mineral water, aerated water and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrup and other preparations for making beverages.

niðurstöðu sína með bréfi, dags. 8. febrúar 2002, og var áfrýjanda jafnframt veittur fjögurra mánaða frestur til athugasemda af sinni hálfu, sbr. 1. mgr. 52. gr. vml.

ELS bárust athugasemdir umboðsmanns áfrýjanda með bréfi, dags. 28. febrúar 2002. Benti hann á í bréfi sínu að höfnunin virtist byggð á íslenskri þýðingu orðanna í vörumerkinu, sem væri ein heild. Aðeins væri um orðmerki að ræða sem ekki hefði neina sérstaka merkingu, hvorki á íslensku frekar en öðrum málum. Skráningin tæki til flokks 5, fyrir lyf, einkum steinefni og vítamín, svipað og önnur vörumerki þessa sama eiganda, auk vara í flokki 16 og 32. Þá hafi merkið eftir því sem best væri vitað verið skráð í öllum löndum, þar sem sótt hefði verið um skráningu, þ.á.m. Noregi, Sviss, Lichtenstein, sem helst hefðu líkingu með okkar máli og framburði. Því ætti einnig að skrá vörumerkið hér.

ELS svaraði umboðsmanni áfrýjanda með bréfi dags. 16. júní 2003. Kemur fram í bréfinu að ELS hafi með fyrra bréfi, dags. 8. febrúar 2002, hafnað skráningu merkisins, að svo stöddu, fyrir flokka 5, 16 og 32 með vísan til þess að merkið væri of lýsandi og skorti þar með nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. ákvæði 13. gr. vml. Því næst segir í bréfinu:

Merkið VitaCforte er samsett úr orðinu “Vita”, bókstafnum “C” og orðinu “forte”. Samsetningin “VitaC” bendir til þess að “Vita” sé stytting á enska orðinu “vitamin” og bókstafurinn “C” vísar þá til tegundar þess vítamíns sem um ræðir, þ.e. c-vítamín. Þar sem bókstafurinn “C” er ritaður sem hástafur í merkinu leiðir það til þess að orðhlutinn “VitaC” skiptist eindregnara en ella samkvæmt framansögðu. Samkvæmt Ensk-íslenskri orðabók með alfræðilegu ívafi sem gefin var út í Reykjavík 1991, þýðir lýsingarorðið forte m.a. sterkt. Þrátt fyrir að orð sé samsett á nýstárlegan máta og tíðkist ekki þannig samsett á viðkomandi tungu, getur það engu að síður talist vera lýsandi ef það hlítir eðlilegum málfarsháttum og merking orðanna er ljós eftir að þau hafa verið sett saman. VitaCforte getur þannig þýtt sterkt c-vítamín.

Að mati ELS var því verulega líklegt að orð eins og “VitaCforte” gefi til kynna tegund vöru í huga almennings, að því er varðar m.a. vítamín og fæðubótarefni í flokki 5, sem yrði að teljast lýsandi fyrir þess háttar vörur í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. Orðið fullnægði því ekki kröfum laganna um nægjanlegt sérkenni. Að mati ELS taldist merkið aftur á móti skráningarhæft fyrir þær vörur sem sótt var um í flokki 16 og 32 þrátt fyrir fyrri bréfaskriftir um annað. Að því er varðaði fullyrðingar umboðsmanns um athugasemdalaus skráningu merkisins í öðrum löndum, benti ELS á að engin gögn hafi verið lögð fram því til stuðnings. Í bréfi ELS kom jafnframt fram að ELS væri falið

sjálfstætt mat á skráningarhæfi merkja með tilliti til einkenna hvers merkis og að við það mat væri m.a. tekið mið af skráningum í öðrum löndum.

Umboðsmanni áfrýjanda var veittur lokafrestur til að gera frekari athugasemdir vegna málsins. Voru þær sendar ELS með bréfi dags. 7. ágúst 2003, en þar segir m.a.:

Í bréfi yðar er heilmikill skáldskapur spunninn úr hugsanlegri merkingu orðanna Vita, C og forte. Það er ekkert sem bendir til þess að vörumerkið hafi sérstaka merkingu þessara orða eða bókstafs. “VITA” eitt sér finnst ekki í orðabókum, “forte” getur þýtt sterkur, einnig það sem manni er sérstaklega lagið, svo getur það líka verið merkingarlaust. “C” er aðeins bókstafur.

Það virðist vera of langt seilst að ímynda sér sérstaka orðasamsetningu úr orðmerki umbj.m. Ég held að almenningur hér á landi hafi ekki þetta hugmyndaflug að ráða í hugsanlega langsóttu merkingu einstakra orðhluta.

Vörumerki umbj.m. hefur að sjálfsögðu verið skráð í Þýskalandi, athugasemdalaust (meðf. vottorð nr. 300 82 671). Enn fremur er CTM skráning án athugasemda 07/02/2000, nr. 0010 55 375 (meðf. vottorð).

Af 22 löndum, þar sem sótt hefur verið um skráningu merkisins, hafa aðeins 4 hafnað skráningunni að svo stöddu, þ.e. auk Íslands, Noregur, Sviss og Ungverjaland. Frá öðrum löndum hafa engar athugasemdir komið, sem tilkynnt hefur verið um.

Samkvæmt framanrituðu virðist vörumerki umbj.m. skráningarhæft hér á landi eins og í fjölmörgum öðrum löndum. Hér er aðeins um orðmerki að ræða sem hefur enga sérstaka merkingu þótt hægt sé að búa til merkingu úr einstaka orðum og bókstöfum, á það ekki við hér.

Með vísan til þessa vænti umboðsmaður þess að merkið yrði skráð fyrir vörur úr þeim flokkum sem sótt hefði verið um.

Endanleg ákvörðun ELS var send umboðsmanni áfrýjanda með bréfi dags. 10. september 2004. Taldi stofnunin engar nýjar röksemdir fyrir skráningarhæfi merkisins að finna í bréfi umboðsmanns áfrýjanda frá 7. ágúst 2003 og voru því ítrekaðar þær röksemdir er komu fram í bréfi stofnunarinnar frá 16. júní 2003.

Ákvörðun ELS var áfrýjað af umboðsmanni áfrýjanda með bréfi, dags. 9. nóvember 2004. Í greinargerð umboðsmanns, dags. 4. janúar 2005, er þess krafist að ákvörðun ELS frá 10. september 2004 verði hrundið og merki áfrýjanda skráð fyrir vörur í flokki 5, auk þeirra vöruflokka sem það hafi þegar verið samþykkt til skráningar fyrir. Voru helstu málsástæður áfrýjanda þær, að vörumerkið hefði verið skráð án athugasemda eða andmæla í Þýskalandi og hjá OHIM, sbr. ljósrit er fylgdu áfrýjun. Sótt hafi verið um alþjóðlega skráningu merkisins hjá WIPO og af 25 tilnefndu landi hafi bráðabirgðamótmæli komið frá 4 löndum. Eitt þeirra, Ungverjaland, hafi þegar

afturkallað mótmælin, sbr. ljósrit er fylgdu áfrýjun. Um þá niðurstöðu ELS að merkið teljist lýsandi segir í greinargerðinni:

Bráðabirgðamótmæli ELS eru eingöngu byggð á 13. gr. vml., þ.e. að orðmerkið sé lýsandi. Sú niðurstaða fæst með ímyndaðri þýðingu samsettra orða úr vörumerkinu yfir á íslensku. Orðmerkið “VitaCforte” er ein heild (stylized) og ekki hægt að kljúfa það niður í málfræðieiningar. Ef farið er út í uppruna orðanna VITA og FORTE, er líklegt að þau séu upprunnin úr latínu. VITAL finnst í ensku, frönsku, þýsku og dönsku og merkir þá líflegt, fjörukt. FORTE finnst í frönsku og ensku og merkir þá sterkur. VITA í merkingunni vítamín er alþjóðlegt orð. Rómönsku löndin í Evrópu eru innan OHIM og hugsanleg merking orðanna hefur ekki truflað þau.

Þá bendir umboðsmaður á að önnur lönd virðist ekki leggja mikið upp úr málfræðilegri þýðingu, sem hugsanlegt sé að finna út úr orðum eða orðasamböndum í vörumerkjum. Enn fremur sé að finna að minnsta kosti 40 skráð vörumerki hér á landi, sem byrji á VITA, þar af tvö skráð fyrir vörur í flokki 5. Er að lokum ítrekað í greinargerðinni að áfrýjandi telji vörumerkið ekki lýsandi fyrir ákveðnar vörur, né gefi til kynna framleiðsluna og sé ekki svo algengt í viðskiptum.

Í greinargerð ELS sem barst nefndinni með bréfi, dags. 30. mars 2005, eru málavextir raktir og fjallað um þau sjónarmið sem búa að baki kröfunni um sérkenni vörumerkja. Þá segir:

Óskað er skráningar á vörumerkinu VITACFORTE fyrir áður tiltekna vörur í flokkum 5, 16 og 32. Merkið hefur þegar verið skráð og birt fyrir tiltekna vörur í flokkum 16 og 32. Eins og að framan greinir er það skilyrði skráningar vörumerkja að þau hafi sérkenni og séu til þess fallin að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annars aðila. Orðmerkið VITACFORTE óskast skráð fyrir m.a. lyfjablöndur, vítamín og fæðubótaefni í flokki 5. Orðið VITA er ekki að finna í ensk-íslenskri orðabók og í ensk-enskum orðabókum kemur fram að orðið VITA sé úr latínu og þýði *life*, eða líf á íslensku. Í ensk-enskum orðabókum kemur einnig fram að fyrri hluti orðsins vitamin sé myndaður úr latneska orðinu VITA. Enska orðið FORTE getur þýtt sterkur eða sterkt samkvæmt ensk-íslenskri orðabók. Orðinu er gjarnan skeytt aftan við lyfjaheiti eða heiti á vítamínnum til að gefa til kynna ákveðinn styrkleika vörunnar. Í ljósi framangreinds má, að mati Einkaleyfastofunnar, þýða orðasamsetningin VITACFORTE, sem sterkt c-vítamín eða c-vítamín af ákveðnum styrkleika. Þær vörur sem merki umsækjanda óskast skráðar fyrir í flokki 5 eru einmitt þess eðlis að geta innihaldið c vítamín. Að öllu framangreindu virtu er það mat Einkaleyfastofunnar að orðasamsetningin VITACFORTE sé lýsandi fyrir þær vörur sem umsækjandi óskar skráningar fyrir í flokki 5, sbr.1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga, og að einkaréttur eins aðila á orðasamsetningunni geti einnig takmarkað rétt annarra framleiðenda til að lýsa sambærilegum vörum.

Með vísan til framangreinds ítrekaði ELS fyrri ákvörðun sína um að hafna skráningu merkis áfrýjanda fyrir vörur í flokki 5 á grundvelli 13. gr. vml.

Áfrýjunarnefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 5. júlí 2005.

Rán Tryggvadóttir

Margrét Sigurðardóttir

Sigurður R. Arnalds

Rétt endurrit staðfestir: