Ár 2014, þriðjudaginn 27. maí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 5/2013:

Árnason Faktor ehf.
f.h. Philip Morris Brands Sárl
gegn
Einkaleyfastofunni
vegna
ákvörðunar frá 6. júní 2013
um að synja skráningu
vörumerkisins CLEARTASTE
(orðmerki), sbr. alþjóðleg
skráning nr. 1111335.

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með bréfi, dags. 19. júlí 2013, skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofunnar (ELS) frá 6. júní 2013, um að synja skráningu á vörumerkinu CLEARTASTE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1111335. Þess var krafist að vörumerkið yrði samþykkt til skráningar hér á landi.

Málavextir:

I.

ELS barst tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO), dags. 12. apríl 2012, um yfirfærslu á alþjóðlegri vörumerkjaskráningu, CLEARTASTE, nr. 1111335, til Íslands. Óskað var skráningar fyrir tilteknar vörur í flokki 34.[1]

Í bréfi ELS til WIPO, dags. 13. ágúst 2012, kom fram að merkið fengist ekki skráð hér á landi þar sem það teldist ekki til þess fallið að aðgreina vörur/þjónustu eiganda þess frá vörum/þjónustu annarra. Bent var á að vörumerki teldist ekki hafa nægjanlegt sérkenni ef það

[1] Vörulistinn er á ensku. Óskað var skráningar fyrir eftirtaldar vörur í flokki 34: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-your-own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' articles, including cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches.

eingöngu, eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gæfi til kynna m.a. tegund vöru, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær vara væri framleidd. Sama ætti við um tákn eða orðasambönd sem teldust algeng í viðskiptum eða væru notuð í daglegu máli. ELS kvað synjun eiga við um eftirtaldar af þeim vörum sem merkinu hefði verið ætlað að auðkenna: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-your-own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical purposes). Að lokum var vísað til þess að synjun um skráningu byggðist á 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.).

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 12. desember 2012, var þess krafist að merki áfrýjanda fengist skráð hér á landi. Bent var á að skv. 1. mgr. 2. gr. vml. gætu vörumerki verið hvers konar sýnileg tákn til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra. Í 13. gr. sömu laga fælist sama krafa en þar væri kveðið á um ítarlegri skilyrði fyrir skráningu vörumerkja. Í 2. mgr. 13. gr. vml. kæmi fram að við mat á sérkenni vörumerkis bæri að líta til allra aðstæðna og þyrfti því að mati umboðsmannsins að fara fram heildarmat þar sem litið væri til sjálfs merkisins og þeirrar vöru/þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna. Umboðsmaður áfrýjanda taldi upp þær vörur sem ELS hefði synjað um skráningu og benti á að þegar metið væri hvort vörumerki teldist lýsandi þyrfti að horfa á merkið sjálft og þær vörur/þjónustu sem sótt væri um skráningu fyrir. Vísað var til athugasemda við 13. gr. vml. í því frumvarpi sem varð að vörumerkjalögum en þar hefði komið fram að einfaldar myndir, myndir af vöru eða lýsing á henni með almennum orðum væri ekki til þess fallin að gefa vöru sérkenni. Einnig væri ekki talið réttmætt að einstakir aðilar gætu helgað sér almennar lýsingar á vöru enda takmarkaði það svigrúm annarra til að gera grein fyrir sínum vörum. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði til þess að við skráningu merkis sem væri fleiri en eitt orð þyrfti að skoða merkið í heild en ekki einstök orð þess. Þá sagði orðrétt:

> Vörumerkið sem hér um ræðir er samsett orð úr tveimur algengum enskum orðum það er „CLEAR", sem er margrætt orð bæði notað sem lýsingarorð og sagnorð og getur útlagst á ensku sem bjartur, skýr, hreinn, tær, glær, greinargóður, augljóst, hreinsa, ryðja, vísa út, birta til[2] og orðinu „TASTE" sem einnig er margrætt og bæði getur verið sagnorð og nafnorð og getur útlagst á íslensku sem smekkur, bragðskyn, bragð, finna bragð af, bragða, bragðast, smakka, smakkast[3]. Samkvæmt þessu getur vörumerki umsækjanda útlagst á íslensku t.d. sem bjartbragð, tærtbragð, augljóstbragð, augljóssmekkur o.s.frv.

[2] Þýðing fengin úr ordabok.is
[3] Sama heimild.

Umboðsmaður áfrýjanda kvaðst telja að tengsl vörumerkis áfrýjanda og þeirra vara í flokki 34 sem því væri ætlað að auðkenna væru ekki augljós og þótti honum ljóst að neytendur myndu ekki ráða það af vörumerkinu sjálfu hvaða vörur væri um að ræða. Þá sagði orðrétt:

> Orðið CLEAR vísar ekki til tegundar tóbaksvara, ástands þeirra, magns, notkunar, verðs, uppruna eða hvenær þær vörur sem eru framleiddar eða nokkurs annars þeim tengt. Orðið TASTE getur vísað til hvaða vöru sem bragð er að en vísar einnig til smekks manna.
>
> Vörumerkið CLEARTASTE er tilbúið orðasamband sem í sjálfu sér hefur enga þýðingu þar sem orðið „CLEAR" vísar almennt ekki til lyktar eða smekks manna, tær lykt eða tær smekkur hefur í raun enga þýðingu þar sem lykt eða smekkur manna getur ekki verið tær eða hreinn. Hér er því í raun um merkingarleysu að ræða og orðasamsetningin getur því í raun ekki verið notuð sem lýsing á vörum hvorki almennt né sérstaklega þeim vörum sem sótt er um vernd fyrir í flokki 34. Merkið lýsir því ekki eiginleikum þeirra vara sem sótt er um vernd fyrir né getur skráning og notkun umsækjanda á vörumerkinu á nokkurn hátt takmarkað svigrúm annarra aðila til að gera grein fyrir vörum sínum.

Umboðsmaðurinn taldi því vörumerkið vera vel til þess fallið að gefa vörum í flokki 34 sérkenni í huga almennings og réttur annarra til að gera grein fyrir sinni þjónustu væri ekki takmarkaður með skráningu þess. Þá tók hann fram að ekki mætti líta framhjá margræðri merkingu orða merkisins auk þess sem hann teldi ljóst að merkið hefði ekki sérstaka þýðingu fyrir tóbaksvörur og tengdar vörur og ekki væri algengt að orðin sem slík væru notuð í tóbaksiðnaðinum. Þá var fullyrt að fyrir dómstóli Evrópubandalaganna (EB-dómstólnum) hefði á undanförnum árum reynt á aðgreiningarhæfi og sérkenni vörumerkja og einnig hjá skráningaryfirvöldum og áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda. Vísað var til dóms EB-dómstólsins í svonefndu BABY DRY-máli og máli kenndu við DOUBLEMINT[4] og var auk þess vísað til úrskurðar áfrýjunarnefndar í svokölluðu SILK ESSENTIALS-máli.[5] Umboðsmaður áfrýjanda fullyrti að sömu rökum og beitt var í BABY DRY-málinu mætti beita í því máli sem hér væri til umfjöllunar en orðin CLEAR og TASTE væru almennt ekki notuð saman í enskri tungu og hinn almenni neytandi myndi því ekki nota það orðalag eða þá samsetningu orða til að lýsa tóbaksvörum. Hélt hann því fram að merki áfrýjanda samanstæði af frumlegri samsetningu orða sem gætu ekki talist lýsandi fyrir þær vörur í flokki 34 sem merkinu væri ætlað að auðkenna. Þá var vísað til þriggja viðmiða framangreinds DOUBLEMINT-máls sem lúta að því hvort merki teljist hafa nægilegt sérkenni til að bera og sé nægilega aðgreiningarhæft. Viðmiðin væru eftirfarandi: Hvort orðmerki væri líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á viðkomandi vöru/þjónustu, hvort orðasamband væri venjubundin orðnotkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum vöru eða þjónustu og hversu mikilvægir viðkomandi eiginleikar væru fyrir þá vöru/þjónustu sem merkinu væri ætlað að auðkenna. Þá sagði orðrétt:

---

[4] C-383/99 og C-191/01.
[5] Mál 12/2004 frá 22. nóvember 2004.

> Með því að heimfæra þessar viðmiðunarreglur á það vörumerki sem hér er til umfjöllunar þá er ekki líklegt að orðasambandið CLEARTASTE verði notað sem almenn lýsing á þeim vörum sem óskað er skráningar fyrir en þær eru nánar tilgreindar vörur í flokki 34, sbr. fyrrgreinda upptalningu. Í öðru lagi er orðasambandið CLEARTASTE ekki venjubundin orðnotkun til að lýsa eiginleikum varanna. Að lokum verður ekki talið að eiginleikar þeir sem vörumerkið hugsanlega vísar til geti talist vera mikilvægir fyrir þær vörur sem sótt er um vernd fyrir. Það er ljóst að orðasamsetningin CLEAR og TASTE er þess eðlis að erfitt er að telja að þetta lýsi einhverjum ákveðnum eiginleikum. Búið er að skeyta saman tveimur sjálfstæðum orðum í eitt orðasamband og saman mynda þau sterka heild enda ekki vanalegt eða venjubundið að sjá orð þessi saman.

Umboðsmaðurinn taldi skráningaryfirvöld þurfa að hafa samsetningu orðanna í huga en sótt væri um skráningu á orðunum tveimur saman en ekki hvoru fyrir sig sjálfstætt. Bent var á 2. tölul. 1. mgr. 6. gr. vml. þar sem kæmi fram að eigandi vörumerkis gæti ekki hindrað aðra í að nota í sinni atvinnustarfsemi í samræmi við góða viðskiptahætti lýsingu á tegund vöru/þjónustu, ástandi, magni, notkun, verði, uppruna, hvenær vara hafi verið framleidd eða þjónusta borin fram eða á öðrum eiginleikum vöru/þjónustu. Jafnframt var bent á nokkrar skráningar úr vörumerkjaskrá sem umboðsmaður áfrýjanda taldi sambærilegar vörumerki áfrýjanda. Umboðsmaður áfrýjanda kvaðst að lokum telja að vörumerkið CLEARTASTE væri aðgreiningarhæft og ekki sérkennalaust í skilningi 13. gr. vml. enda lýsti það hvorki gæðum, tegund né ástandi þeirra vara sem því væri ætlað að auðkenna. Þá væri ekkert sem benti til þess að orðið væri notað sem almenn lýsing á tóbaki eða öðrum tóbaksvörum. Þaðan af síður væri orðið nauðsynlegt fyrir aðra á þessu sviði til að gera grein fyrir sinni vöru eða þjónustu. Þess var krafist að lokum að ELS endurskoðaði ákvörðun sína og samþykkti merkið CLEARTASTE, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1111335, til skráningar hér á landi.

Í bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 29. janúar 2013, var tilvísun til 1. mgr. 13. gr. vml. ítrekuð. Þá sagði orðrétt:

> Orðmerkið CLEARTASTE samanstendur af tveimur orðum, annars vegar *clear* og hins vegar *taste*. Samkvæmt *Snöru vefbókasafni* merkir orðið *clear* á ensku m.a. tær, hreinn eða skýr og orðið *taste* m.a. bragð. Ofangreint orðmerki gefur því m.a. haft eftirtaldar merkingar: *tært bragð, hreint bragð eða skýrt bragð*. Í ljósi þess er það mat Einkaleyfastofunnar að merkið lýsi bragði tóbaksvara og sé því lýsandi fyrir ástand þeirra, enda *tært, hreint eða skýrt* bragð mikilvægur eiginleiki slíkra vara og til marks um gæði þeirra. Einkaleyfastofan telur merkið því ekki fullnægja skilyrðum 1. mgr. 13. gr. vml. fyrir *tobacco, raw or manufactured; tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-your-own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek, snus, tobacco substitutes (not for medical purposes)* í flokki 34.

ELS kvað þau fordæmi sem umboðsmaður áfrýjanda nefndi ekki breyta afstöðu stofnunarinnar til skráningarhæfis merkisins. Þá kvaðst ELS ekki telja að samsetning orðanna CLEAR og TASTE væri sérkennileg í skilningi vörumerkjalaga, m.a. vegna þess að merking þeirra væri almenn og vel kunn Íslendingum. Þá vísaði ELS til þess að stofnunin væri ekki

bundin af fyrri skráningum en þegar skráningarhæfi merkis væri metið væri horft til heildarmyndar þess með hliðsjón af þeim vörum/þjónustu sem merki væri ætlað að auðkenna. ELS féllst því ekki á skráningu merkis áfrýjanda fyrir hluta þeirrar vöru sem óskað var skráningar fyrir.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 27. mars 2013, var fyrri rökstuðningur ítrekaður. Auk þess kvaðst umboðsmaðurinn ekki geta fallist á það með ELS að tært bragð, hreint bragð eða skýrt bragð væru mikilvægir eiginleikar tóbaksvara. Umboðsmaðurinn fullyrti að CLEARTASTE væri frumleg samsetning almennra orða en samsetningin hefði í raun ekki beina þýðingu þar sem bragð gæti í raun ekki verið tært, hreint eða skýrt enda væri það skynjað með bragðlaukunum. Bragð væri ekki sýnilegt en framangreind lýsingarorð vísuðu öll til einhvers sem væri sýnilegt. Fullyrt var að í merkinu fælist þversögn sem gæti ekki verið lýsandi fyrir neinar vörur eða þjónustu. Var þess að lokum krafist að vörumerki áfrýjanda yrði samþykkt til skráningar hér á landi.

Í bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 6. júní 2013, kom fram að stofnunin teldi enn að samsetning orðanna væri ekki nægilega sérkennileg í skilningi vörumerkjalaga og að merking orðanna skírskoti til ástands og eiginleika tóbaksvara sem hafi sérstakt, afgerandi eða greinilegt (skýrt) bragð. ELS taldi merkið því ekki fullnægja skilyrðum vörumerkjalaga um sérkenni, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml.

II.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 19. júlí 2013, þar sem hann krafðist þess að vörumerkið yrði samþykkt til skráningar hér á landi. Í greinargerð hans til nefndarinnar, dags. 16. október 2013, voru fyrri röksemdir ítrekaðar. Vísað var til þess að hið umdeilda merki væru samsett orð úr tveimur algengum enskum orðum, þ.e. CLEAR og TASTE. Á íslensku væri hægt að útleggja orðið á margvíslegan hátt s.s. bjartbragð, tærtbragð, augljóstbragð, augljóssmekkur o.s.frv. Umboðsmaður áfrýjanda fullyrti að það að vörumerki feli í sér almenn orð sem ekki hafi ákveðna merkingu í huga fólks þyrfti ekki að þýða að merki væri lýsandi eða að ástæða væri til að synja um skráningu þar sem merki innihaldi algengt tákn eða orðasamband. Líta bæri til merkis í heild í því samhengi sem það muni vera notað í. Þá sagði orðrétt:

> Okkar mat er að tengsl vörumerkisins og þeirra vara sem sótt er um vernd fyrir í flokki 34 þ.e. tóbak í margvíslegu formi sé langt í frá augljóst og ljóst er að neytendur munu ekki geta ráðið það af vörumerkinu sjálfu hvaða vörur um er að ræða. Þegar litið er til vörumerkisins CLEARTASTE og þeirra vara sem það óskast skráð fyrir er ekki hægt að fallast á að það sé lýsandi enda bendir ekkert til þess að orðasamsetningin sem slík sé almennt notuð til þess að lýsa tóbaksvörum eða öðrum vörum eða þjónustu yfirleitt.
>
> Orðið CLEAR vísar ekki til tegundar tóbaksvara, ástands þeirra, magns, notkunar, verðs, uppruna eða hvenær þær vörur eru framleiddar eða nokkurs annars þeim tengt. Orðið TASTE getur vísað til hvaða vöru sem er sem bragð er af en vísar einnig til smekks manna og er ekki lýsandi fyrir tóbaksvörur frekar en aðrar vörur sem bragð er af.
>
> Vörumerkið CLEARTASTE er tilbúið orðasamband sem í sjálfu sér hefur enga þýðingu þar sem að orðið „CLEAR" vísar almennt ekki til lyktar eða smekks manna. *Tær lykt* eða *tær smekkur* hefur í raun enga þýðingu þar sem lykt eða smekkur manna getur ekki verið tær eða hreinn. Hér er því í raun um merkingarleysu að ræða og orðasamsetningin getur því í raun ekki verið notuð sem lýsing á vörum hvorki almennt, né sérstaklega þeim vörum sem sótt er um vernd fyrir í flokki 34. Merkið lýsir ekki eiginleikum þeirra vara sem sótt er um vernd fyrir né getur skráning og notkun umsækjanda á vörumerkinu á nokkurn hátt takmarkað svigrúm annara aðila til að gera grein fyrir vörum sínum.

Umboðsmaðurinn taldi merkið því vel til þess fallið að gefa viðkomandi vörum í flokki 34 sérkenni og að með skráningu þess yrði svigrúm annarra til að gera grein fyrir sinni þjónustu ekki takmarkað. Þá var bent á að þó svo að orðin hefðu þýðingu á ensku sem væri hægt að þýða yfir á íslensku mætti ekki líta fram hjá því að merking þeirra væri margræð. Auk þess hefði merkið ekki sérstaka þýðingu fyrir tóbaksvörur. Þá væri samsetningin frumleg og orðin almennt ekki notuð saman og ekkert benti til þess að samsetning orðanna væri almennt notuð til að lýsa vörum/þjónustu. Umboðsmaður áfrýjanda ítrekaði tilvísun til fordæma þar sem reynt hefði á aðgreiningarhæfi og sérkenni vörumerkja, sbr. c-lið 1. mgr. 7. gr. reglugerðar 40/97 (nú reglugerð 207/2009), sbr. c-lið 3. gr. tilskipunar um vörumerki nr. 89/104/EBE (nú tilskipun nr. 2008/95/EBE). Hann benti á að tilskipunin væri hluti af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið og hefði því gildi hér á landi og því bæri íslenskum yfirvöldum að horfa til þess hvernig reglugerðin væri túlkuð til að tryggja samræmi. Fjallað var um BABY DRY- og DOUBLEMINT-mál EB-dómstólsins og úrskurði áfrýjunarnefndar í nokkrum málum. Þá sagði orðrétt:

> Einkaleyfastofa telur að tært, hreint eða skýrt bragð sé mikilvægur eiginleiki tóbaksvara og merkið CLEARTASTE skírskoti til ástands eða eiginleika tóbaksvara sem hafi sérstakt, afgerandi eða greinilegt (skýrt) bragð sem sé þá til marks um gæði þeirra. Ekkert bendir hins vegar til þess að slíkt sé raunin og að orðasamsetningin CLEARTASTE sé notuð til að lýsa ástandi eða eiginleikum tóbaksvara eða að neytendur muni skilja orðasamsetninguna á þann hátt er Einkaleyfastofa vísar til.
>
> Orðasamsetningin CLEARTASTE er þess eðlis að hún getur ekki lýst einhverjum ákveðnum eiginleikum þar sem bragð getur í raun ekki verið tært, hreint eða skýrt. Bragð er eitthvað sem við skynjum með bragðlaukunum og er því ekki beint sýnilegt en lýsingarorðin tært, hreint eða skýrt vísa öll til einhvers sem er sýnilegt. Merkið felur því í sér þversögn sem getur ekki beint verið lýsandi fyrir neinar vörur eða þjónustu.

Þá var tilvísun til 2. tölul. 1. mgr. 6. gr. vml. ítrekuð og bent á að vísbendandi vörumerki væru skráningarhæf og kvaðst umboðsmaður áfrýjanda byggja á því til vara yrðu röksemdir hans ekki teknar til greina. Vísaði hann til þess að merkið CLEARTASTE væri vísbendandi (e. suggestive) þar sem það gæfi ákveðna vísbendingu um gæði eða eiginleika vara án þess að þeim væri beint lýst. Þá var vísað til þess að vísbendandi vörumerki væru merki sem gæfu vísbendingu um viðkomandi vöru eða þjónustu án þess að vera beinlínis lýsandi. Oft væri um tilbúin orð að ræða eða orðasamsetningar sem minntu á eða kölluðu upp í hugann tegund, eiginleika eða gæði. M.ö.o. leiddu merkin hugann að þessum atriðum án þess að lýsa þeim beint. Einnig kom fram að vísbendandi vörumerki gætu einnig verið tvíræð og í þeim gæti falist dulbúin uppástunga um gæði eða að gefið væri í skyn tegundaratriði varðandi vöruna. Fullyrt var að skráning vísbendandi merkja væri almennt viðurkennd um heim allan. Vísað var til þess að fyrir EB-dómstólnum og Evrópsku skráningarstofunni (OHIM) hefði reynt á vísbendandi vörumerki og mörk lýsandi og vísbendandi merkja. Voru nefnd sem dæmi málin NETMEETING og OILGEAR fyrir OHIM.[6] Umboðsmaður áfrýjanda taldi að vörumerkið CLEARTASTE fæli a.m.k. í sér lágmarkssérkenni þar sem það gæfi ekki skýrt til kynna fyrir neytandann hver varan væri sem merkinu væri ætlað að auðkenna. Vísað var til fræðirita um vísbendandi merki. Því næst fullyrti umboðsmaður áfrýjanda að merki sem gæfu vísbendingu um eiginleika vöru/þjónustu væru skráningarhæf. Þau stæðu ekki í vegi fyrir því að aðrir aðilar noti orð merkisins til að gera grein fyrir sinni vöru/þjónustu enda aðeins óskað verndar fyrir samsetningu orðanna sem slíkra en ekki fyrir orðin ein og sér. Þá kvaðst umboðsmaðurinn telja mikilvægt að samræmis væri gætt í úrlausnum ELS og ítrekaði tilvísun í skráningar sem hann taldi fordæmisgefandi fyrir það merki sem hér væri til umfjöllunar. Að lokum kvaðst umboðsmaðurinn telja að vörumerkið CLEARTASTE væri vel til þess fallið að greina vörur eiganda þess frá vörum annarra og hefði til að bera nægilegt sérkenni í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml.

Í bréfi ELS til áfrýjunarnefndar, dags. 7. janúar 2014, ítrekaði ELS að hún teldi orðið CLEARTASTE almennt og sérkennalaust fyrir hluta þeirra vara sem sótt hefði verið um skráningu fyrir og var að nýju vísað til 13. gr. vml. ELS taldi orðið CLEARTASTE lýsandi fyrir ýmiss konar tóbak en það hlyti að vera mikilvægur eiginleiki slíkrar vöru að bragðið væri tært eða hreint og það væri til marks um gæði. Hvað varðar tilvísun til fordæma taldi ELS að

[6] R-26/1998-3 og R-36/1998-2.

BABY DRY-málið væri ekki sambærilegt hinu umdeilda merki og sagði orðið CLEARTASTE vera hefðbundna orðnotkun. ELS taldi að væri viðmiðum DOUBLEMINT-málsins beitt hvað hið umdeilda merki varðar, áttuðu neytendur sig fljótt á því til hvaða eiginleika verið væri að vísa, þ.e. þeirra eiginleika að tóbaksvörur hafi tært eða hreint bragð sem teldist mikilvægt fyrir slíkar vörur. ELS kvaðst ekki sammála því að merki áfrýjanda væri vísbendandi. ELS ítrekaði því næst að heildarmynd merkja væri skoðuð þegar skráningarhæfi væri metið og að þær skráningar sem umboðsmaðurinn taldi fordæmisgefandi væru að mati stofnunarinnar ekki sambærilegar því merki sem deilt væri um í máli þessu. Stofnunin ítrekaði að skráningu á merkinu CLEARTASTE skyldi hafnað.

Niðurstaða:

III.

Í málinu er deilt um það hvort orðmerkið CLEARTASTE fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 34 (e. Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-your-own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical purposes), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1111335, sé lýsandi og hafi til að bera nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi til að vera 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. 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.

Að mati ELS er vörumerkið CLEARTASTE lýsandi fyrir ýmiss konar tóbak, þar sem enska orðið CLEAR þýðir m.a. tær, hreinn eða augljós og enska orðið TASTE þýðir m.a. bragð eða smekkur. Orðin tvö, hvort sem þau eru samsett eins og hér er raunin eða ekki, geta því t.d. þýtt tært bragð eða augljós smekkur.

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 hafi afgerandi bragð eða sé til marks um augljósan smekk neytandans, verður hvorki séð að orðasambandið CLEARTASTE 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 CLEARTASTE 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 CLEARTASTE til að auglýsa vöru sína. Þá verður heldur ekki talið að merkið sé meira lýsandi fyrir tóbaksvörur en aðrar vörur sem bragð er að þótt það geti mögulega talist vísbendandi fyrir hvers konar vörur með bragði. 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 aðjúnkt og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar frá 6. júní 2013, um að hafna skráningu á vörumerkinu CLEARTASTE, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1111335, er hrundið.

Sigrún Brynja Einarsdóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Margrét Sigurðardóttir

Rétt endurrit staðfestir