

Ár 2008, mánudaginn 21. janúar, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 12/2005:
Fjeldsted, Blöndal & Fjeldsted
f.h. Fálkans hf.
gegn
Einkaleyfastofunni
vegna ákvörðunar hennar 9.
desember 2004 um skráningu
umsóknar nr. 2979/2003,
FÁLKINN ÞEKKING
REYNSLA ÞJÓNUSTA (orð-
og myndmerki),
með takmörkun.

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r :

Áfrýjandi krefst þess að hrundið verði úrskurði Einkaleyfastofunnar, dags. 25. apríl 2005, um að orð- og myndmerkið FÁLKINN ÞEKKING REYNSLA ÞJÓNUSTA samkvæmt umsókn nr. 2979/2003 verði skráð með þeirri takmörkun að orðin ÞEKKING REYNSLA ÞJÓNUSTA njóti ekki vörumerkjarverndar, sbr. 2. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.). Til vara krefst áfrýjandi þess að takmörkunin taki einungis til hinna einstöku orða, ÞEKKING REYNSLA ÞJÓNUSTA, hvers um sig. Til þrautavara krefst áfrýjandi þess, samkvæmt viðbótargreinargerð, að takmörkunin taki einungis til hinna einstöku orða hvers um sig og í annarri orðaröð.

Ekki er ágreiningur um að orðið FÁLKINN er skráningarhæft eitt sér og sömuleiðis myndhluti merkis áfrýjanda. Spurningin snýst um hvort orðaröðin ÞEKKING REYNSLA ÞJÓNUSTA hafi nægilegt sérkenni til að njóta vörumerkjaverndar. Ljóst er af 15. gr. vml. að unnt er að skrá vörumerki sem fela í sér óskráningarhæfa hluta. Ef sérstök ástæða er til þess að ætla að skráning merkis geti valdið vafa um hversu víðtækur vörumerkjaréttur skráðs vörumerkis er má við skráninguna undanskilja berum orðum vernd á einstökum hluta þess, sbr. 2. mgr. 15. gr. vml. Áfrýjandi heldur

Því fram að orðaröðin ÞEKKING REYNSLA ÞJÓNUSTA sé skráningarháef sem slík, a.m.k. í þessari ákveðnu samsetningu. Í máli þessu þarf því að skera úr um hvort orðaröðin hafi nægilegt sérkenni til að bera til að vera skráningarháef ein sér með hliðsjón af ákvæði 13. gr. vml.

Merki sem eingöngu teljast lýsandi uppfylla ekki skilyrði 13. gr. vml. Sama á við um tákni eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli. Smávægilegar breytingar eða viðbætur á þannig merkjum breyta engu um sérkenni þeirra. Skilyrðið um að merki skuli hafa sérkenni er rökstutt með því annars vegar að lýsandi merki séu ekki til þess fallin að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra og hins vegar að enginn skuli fá einkarétt á orðum sem aðrir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota. Við mat á því hvort merki uppfylli skilyrði um sérkenni þarf að meta hvert tilvik fyrir sig og 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.

Fallist verður á það mat Einkaleyfastofunnar að orðin þrjú, ÞEKKING REYNSLA ÞJÓNUSTA, þurfi flest fyrirtæki að eiga kost á að nota til að lýsa þjónustu sinni og gæðum starfsemi sinnar hvort sem er hvert fyrir sig, í ofangreindri röð eða annarri. Áfrýjandi bendir sjálfur á að ekkert fyrirtæki verði jafngamalt og hans án þess að halda utan um þá þekkingu, reynslu og þjónustu sem það veitir.

Áfrýjandi heldur því fram að langvinn notkun orðasambandsins hafi skapað því nauðsynlegt sérkenni. Ekki hafa verið lögð fram nein gögn því til staðfestingar, hvorki gögn um á hvaða hátt orðasambandið hafi verið notað né heldur gögn sem sýna hvort neytendur skynji þessi algengu orð í umræddri röð, ein og sér, sem auðkenni á fyrirtæki áfrýjanda, þ.e. án tengsla við firmanafn hans FÁLKINN, sbr. úrskurð áfrýjunarnefndar, dags. 23. júní 2006, í máli nr. 16/2004, um mat á skráningarháefi brúns litar. Niðurstaða áfrýjunarnefndar í úrskurði, dags. 30. september 1991, um nánast sama merki, í máli nr. 1/1989, er því óhögguð.

Áfrýjandi telur það brot á jafnræðisreglu 11. gr. stjórnslulaga nr. 37/1993 að Einkaleyfastofan hafi ekki samþykkt merki hans til skráningar án takmörkunar skv. 2.

mgr. 15. gr. vml. þar sem stofnunin hafi skráð án takmörkunar önnur merki, sem hann telur sambærileg. 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 atriði haft áhrif á mat stofnunarinnar um hvenær sérstök ástæða er til að ætla að skráning merkis geti valdið vafa um það hve víðtækur vörumerkjaréttur þess er, sbr. 2. mgr. 15. gr. vml., eða hvenær augljóst sé að vörumerkjaréttur nái ekki til óskráningarhæfra hluta merkis, sbr. 1. mgr. 15. gr.

Með vísan til framangreinds verður að telja að skráning merkis áfrýjanda án takmörkunar geti valdið verulegum vafa um hvort vörumerkjarétturinn nái til umræddra þriggja orða, sbr. 2. mgr. 15. gr. vml. Því er Einkaleyfastofunni rétt að bjóða áfrýjanda að skrá merki sitt með umræddri takmörkun. Staðfesta ber því ákvörðun Einkaleyfastofunnar að því leyti að ekki er rétt að skrá merki áfrýjanda án umræddrar takmörkunar. Aðal-, vara- og þrautavarakröfu áfrýjanda er því hafnað.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 25. apríl 2005, um að synja skráningu merkis áfrýjanda skv. umsókn nr. 2979/2003, án þeirrar takmörkunar að orðin ÞEKKING REYNSLA ÞJÓNUSTA njóti ekki vörumerkjaverndar, er staðfest.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnkt og Steingrímur Gautur Kristjánsson hrl.

Málavextir:

Hinn 24. nóvember 2003 lagði áfrýjandi, Fálkinn hf., inn umsókn hjá Einkaleyfastofunni (ELS) um skráningu vörumerkisins FÁLKINN ÞEKKING REYNSLA ÞJÓNUSTA (orð- og myndmerki) fyrir allar vörur og þjónustu í flokkum 1-45. Með bréfi, dags. 12. janúar 2004, tilkynnti ELS áfrýjanda að merkið í heild sinni, þ.e. orðin ásamt stílfærslu, fullnægði kröfum vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) um sérkenni. Með vísan til 1. mgr. 13. gr. vml. gæti stofnunin þó einungis fallist á skráningu merkisins með þeirri takmörkun að hún veitti ekki einkarétt á orðunum

ÞEKKING REYNSLA ÞJÓNUSTA, en þau orð væru almenns eðlis og teldust lýsandi fyrir tegund þeirrar vöru og þjónustu sem merkinu væri ætlað að auðkenna. Um þessa niðurstöðu vísaði ELS til 2. mgr.15. gr. vml.

Með bréfi, dags. 26. janúar 2004, svaraði áfrýjandi bréfi ELS. Þar fór hann fram á að merkið yrði skráð án fyrirvara og hélt því fram að það væri alltaf álitamál hvenær orð væru almenns eðlis. Flest orð gætu fallið undir þá skilgreiningu ef svo bæri undir. Slagorðið eða vígorðið ÞEKKING REYNSLA ÞJÓNUSTA hefði verið notað af áfrýjanda í yfir 30 ár, eða a.m.k. frá því snemma á áttunda áratug síðustu aldar, í auglýsingum, í bæklingum, á bréfhausum og víðar. Hafa bæri í huga að rekstur Fálkans væri að verða 100 ára og að svo gömul yrðu fyrirtæki varla nema þau héldu vel utan um þekkingu sína og reynslu sem ætlað væri að birtist viðskiptavininum í traustri og góðri þjónustu. Slagorðið væri því nátengt ímynd fyrirtækisins og væri ætlað að gefa til kynna þessi megingildi. Þá benti áfrýjandi á að finna mætti ótal dæmi um fyrirvaralaus skráningu á vígorðum í vörumerkjum þar sem telja mætti orðin álíka almenns eðlis og hér um ræddi. Þessu til stuðnings benti áfrýjandi á umsóknir nr. 2855/2002 GREIÐ LEIÐ og 2196/2003 BÚRFELL BETRA VERÐ þar sem því yrði vart neitað að orðin “greið leið” og “betra verð” væru almenn. Orðin “Þekking Reynsla Þjónusta” væru síst almennari en þessi dæmi og sambærileg dæmi mætti finna í nánast hverju tölublaði ELS tíðinda ef á þyrfti að halda.

Með bréfi, dags. 8. október 2004, svaraði ELS ofangreindu bréfi áfrýjanda. Þar vísaði ELS til 2. og 13. gr. vml. og sagði að fullyrðing áfrýjanda um að fyrirtæki yrði varla 100 ára nema halda vel utan um þekkingu sína og reynslu sem ætlað væri að birtast viðskiptavininum í traustri og góðri þjónustu hefði enga þýðingu varðandi mat á skráningarhæfi slagorðsins ÞEKKING REYNSLA ÞJÓNUSTA. Hvort um sig væru orðin almenns eðlis, hvort sem þau stæðu ein sér eða þrjú saman. Slagorðið í heild sinni lýsti gæðum vörunnar og þjónustunnar sem það ætti að auðkenna og væri því lýsandi fyrir gæði og gæti verið takmarkandi fyrir aðra sem þyrftu að lýsa vörum sínum eða þjónustu. Varðandi önnur slagorð sem hefðu verið skráð hjá ELS benti stofnunin á að ýmist hefðu merkin/slagorðin verið talin nægjanlega sérkennileg og því ekki takmarkandi fyrir aðra, eða þau hefðu verið svokölluð orð- og myndmerki. Það sem mestu skipti um slík merki væri að heildarmynd þess nyti verndar. Oft og tíðum

nytu einstakir hlutar slíkra merkja ekki verndar, sbr. 1. mgr. 15. gr. vml. Þar sem orðin ÞEKKING REYNSLA ÞJÓNUSTA væru lýsandi fyrir gæði vörunnar og þjónustunnar sem þau ættu að auðkenna og gætu verið takmarkandi fyrir aðra sem þyrftu að lýsa vörum sínum eða þjónustu teldi ELS ekki rétt að veita einkarétt á orðunum. Að mati stofnunarinnar væri nauðsynlegt að skrá merkið með takmörkun á orðunum/slagorðinu ÞEKKING REYNSLA ÞJÓNUSTA þannig að sá hluti væri undanskilinn vernd, sbr. 2. mgr. 15. gr. vml. ELS vísaði einnig til ákvörðunar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar frá 30. september 1991 í máli nr. 1/1989, Fálkinn hf. gegn vörumerkjaskráritara, vegna umsóknar nr. 224/1987. Þar staðfesti áfrýjunarnefndin ákvörðun vörumerkjaskráritara um að skrá merkið ÞEKKING REYNSLA ÞJÓNUSTA – FÁLKINN með þeirri takmörkun að orðin ÞEKKING REYNSLA ÞJÓNUSTA skyldu vera undanskilin vernd, skv. 2. mgr. 15. gr. þágildandi vml. Þessari ákvörðun yrði ekki haggð, enda ekki sýnt fram á að nokkuð hefði breyst síðan hún var tekin.

Með bréfi, dags. 8. febrúar 2005, svaraði áfrýjandi ofangreindu bréfi ELS. Þar mótmælti áfrýjandi á ný afstöðu ELS og benti á að þau þrjú orð sem mynduðu slagorðið ÞEKKING REYNSLA ÞJÓNUSTA væru einungis brot af þeim orðum sem hafa mætti sem slagorð tengd rekstri fyrirtækja. Það fælist ekki mikil takmörkun í því hvað varðaði möguleika annarra til að lýsa starfsemi sinni að heimila skráningu án takmörkunar á þessum þremur orðum saman. Síðan úrskurður áfrýjunarnefndar gekk árið 1991 hefðu orðið umtalsverðar breytingar í vörumerkjarétti, ný lög hefðu verið sett á grundvelli nýrra viðhorfa, m.a. varðandi hvað mætti teljast lýsandi, sbr. BABY-DRY dóminn (mál Evrópudómstólsins nr. C-383/99 P). Á grundvelli þeirra viðhorfa hefði áfrýjunarnefndin nefnt, t.a.m. í máli nr. 12/2004, sem viðmiðun í þessu sambandi þrjú viðmið sem líta bæri til þegar meta skyldi hvort merki teldist lýsandi eða ekki fyrir þá vöru eða þjónustu sem sótt væri um vernd fyrir. Þau væru í fyrsta lagi hvort merkið væri líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á viðkomandi vörum eða ekki, í öðru lagi hvort orðasambandið væri venjubundin orðnotkun sem notuð væri til að lýsa ákveðnum eiginleikum vöru eða þjónustu og í þriðja lagi hversu mikilvægir viðkomandi eiginleikar væru fyrir vöruna eða þjónustuna sem merkið ætti að auðkenna. Síðan sagði í bréfi áfrýjanda:

Í ljósi ofangreinds leyfum við okkur að benda á, að orðasamsetningin ÞEKKING REYNSLA ÞJÓNUSTA má teljast ólíklegt, í þessari samsetningu, til að vera notað

sem almenn lýsing á þeim vörum eða þjónustu sem merkið á að auðkenna. Ekki er þessi orðasamsetning heldur venjubundin orðnotkun, þvert móti er hún uppfundin á sínum tíma af umsækjanda sem slagorð fyrir starfsemi sína. Þó orðin, hvert fyrir sig, kunni e.t.v. að einhverju leyti að vísa til mikilvægra eiginleika þeirra vara eða þjónustu, sem merkið nær til, er þess að geta, að orðasamsetningin sem slík veldur því, að svo ber ekki að líta á þar sem samsetningin í heild sinni getur ekki talist afgerandi mikilvæg, þó einstaka hlutar hennar kynnu að teljast það, enda er ekki sótt um vernd fyrir þá staka, heldur aðeins fyrir samsetninguna í heild sinni.

Síðan úrskurður áfrýjunarnefndar gekk eru liðin sem næst 15 ár, og slagorðið hefur verið notað alla þá tíð í auglýsingum fyrirtækisins. Ef ekki væri annað skapar þessi langvinna notkun fullkominn grundvöll undir skráningu án takmarkana. [...].

Þau rök sem fram hafa komið og snúa að því að ýmis sambærileg merki hafi fengist skráð án takmörkunar, t.a.m. GREIÐ LEIÐ, nr. 2/2004, ítrekast hér með, enda á umsækjandi rétt á að njóta jafnréttis við aðra umsækjendur hvað meðhöndlun umsóknar hans varðar.

Áfrýjandi óskaði þess síðan að merkið yrði skráð og birt og gerði til vara þá kröfu að takmörkun tæki einungis til hinna einstöku orða, ÞEKKING REYNSLA ÞJÓNUSTA,, hvers um sig ef ekki væri fallist á skráningu án takmörkunar.

Með bréfi, dags. 25. apríl 2005, svaraði ELS ofangreindu bréfi áfrýjanda. Þar kom fram að umfjöllun áfrýjanda um þau þrjú viðmið sem notuð hefðu verið af áfrýjunarnefnd við mat á því hvort merki teldist lýsandi eða ekki ætti ekki við í því tilfelli sem hér um ræddi, enda væru orðin ÞEKKING REYNSLA ÞJÓNUSTA lýsandi almennt fyrir gæði hvaða vöru og þjónstu sem væri og gætu því verið takmarkandi fyrir aðra, en ELS hefði ekki haldið því fram að þau væru lýsandi fyrir tilteknar vörur eða þjónustu. ELS benti aftur á ákvörðun vörumerkjaskrárritara frá 30. september 1991 í máli nr. 1/1989 og ítrekaði að henni yrði ekki haggð, enda hefði ekki verið sýnt fram á að nokkuð hefði breyst síðan hún var tekin. Merki áfrýjanda yrði því skráð með þeirri takmörkun að orðin/slagorðið ÞEKKING REYNSLA ÞJÓNUSTA yrði undanskilð vernd, skv. 2. mgr. 15. gr. vml., að áfrýjunarfresti liðnum.

Áfrýjandi áfrýjaði ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 27. júní 2005. Þar var þess krafist að ákvörðun ELS yrði hrundið og vörumerkið skráð án takmörkunar, en til vara að takmörkunin tæki einungis til hinna einstöku orða, ÞEKKING REYNSLA ÞJÓNUSTA, hvers um sig.

Greinargerð áfrýjanda ásamt fylgigögnum barst með bréfi, dags. 4. september 2005. Þar sagði:

Málið er ítarlega reifað í bréfum af hálfu umsækjanda til Einkaleyfastofu og vísast til þess sem þar kemur fram. Það ætti ekki að þrengja óhæfilega að neinum, að merkið fái skráð fyrir orðin þekking, reynsla, þjónusta í þeirri röð sem þau koma fyrir. Áfrýjandi er reiðubúinn að sætta sig við takmörkun sem lýtur að því, að honum sé ekki veittur neinn einkaréttur á hinum einstöku orðum í slagorðinu, eða annarri orðaröð. Til frekari stuðnings er bent á, að óumdeilt er að þessi orðaröð/slagorð hefur verið notuð af umsækjanda í um 30 ár.

Varðandi mál áfrýjunarnefndar nr. 1/1989, sem getið er í bréfi Einkaleyfastofu dags. 25.4.2005 (fskj. 7), skal tekið fram, að í því máli var ekki tekin afstaða til þess hvort skrá mætti ÞEKKING REYNSLA ÞJÓNUSTA með þeirri takmörkun, sem varakrafa áfrýjanda gerir ráð fyrir. Á það er og bent, að frá því úrskurður í því máli gekk, hefur slagorðið verið notað af áfrýjanda í 15 ár til viðbótar.

Greinargerð ELS barst með bréfi, dags. 28. nóvember 2005. Þar sagði að ekki hefði verið talið réttmætt að einstakir aðilar gætu helgað sér almennar lýsingar á vöru/þjónustu, þar sem slík framkvæmd kæmi í veg fyrir rétt annarra til að gera grein fyrir vöru/þjónustu sinni. Það væri mat ELS að orðasambandið ÞEKKING REYNSLA ÞJÓNUSTA væri lýsandi almennt fyrir gæði hvaða vöru og þjónustu sem væri og gæti því verið takmarkandi fyrir aðra, í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. Varðandi þá takmörkun sem áfrýjandi væri tilbúinn að sætta sig við, þ.e. að honum væri ekki veittur einkaréttur á hinum einstöku orðum í slagorðinu eða annarri orðaröð, teldi ELS að ekkert orðanna í ÞEKKING REYNSLA ÞJÓNUSTA hefði sérkenni og því gæti ekkert þeirra staðið eitt og sér. Áfrýjandi fengi ekki einkarétt á að nota einstök orð í slagorðinu né annarri orðaröð á grundvelli umræddrar umsóknar, féllist áfrýjunarnefnd á skráningu merksins, heldur merkinu í heild sinni. Af þeirri ástæðu mótmælti ELS varakröfu áfrýjanda.

Vegna mikillar fjölgunar mála fyrir nefndinni árin 2004 og 2005 dróst að taka málið til úrskurðar. Í kjölfarið á bréfi nefndarinnar þar sem útskýrt var af hverju töfin stafaði og hvernig bæta ætti úr málshraða barst með tölvupósti, dags. 14. maí 2007, beiðni umboðsmanns áfrýjanda um að fá að skila inn viðbótargreinargerð. Hún barst, ásamt fylgigögnum, þann 1. ágúst 2007. Þar andmælti áfrýjandi því að 1. mgr. 13. gr. vml. hindraði skráningu orðasambandsins ÞEKKING REYNSLA ÞJÓNUSTA í merki hans og að það væri sérkennalaust. Orðasambandið hefði verið óvenjulegt þegar áfrýjandi hefði tekið það upp fyrir rúmum 30 árum, og því þá þegar sérkennilegt, og áfrýjandi hefði notað það í þessari mynd frá þessum tíma, bæði í auglýsingum og sem hluta af bréfhaus sínum. Þessi langa og víðtæka notkun allan þennan tíma hefði skapað slagorðinu aukið sérkenni og aðgreiningarhæfi. Skilyrðum 2. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni væri því fullkomlega fullnægt og áfrýjandi ætti þannig kröfu til

skráningar merkisins án takmörkunar. Ennfremur ætti hann fullan rétt til skráningar án takmörkunar á þeim grundvelli að merkið væri orð- og myndmerki. Í því sambandi vísaði áfrýjandi til bréfs ELS frá 8. október 2004, þar sem fjallað væri um önnur slagorð sem skráð hefðu verið hjá stofnuninni án takmörkunar. Merki áfrýjanda, sem væri orð- og myndmerki, ætti ótvírætt að njóta sama réttar. Þessu til stuðnings lagði áfrýjandi fram útskriftir af fjórum orð- og myndmerkjum sem skráð hefðu verið af ELS þar sem hann taldi að orðhlutarnir væru síst sérkennameiri eða fremur takmarkandi fyrir aðra en orðhluti merkis síns. Áfrýjandi benti einnig á að merkið sem var til umfjöllunar í ákvörðun áfrýjunarnefndar í máli 1/1989 hefði einungis verið orðmerki. Loks krafðist áfrýjandi þess til þrautavara að ákvörðuninni um takmörkun yrði hrundið og að hún tæki einungis til hinna einstöku orða, þekking, reynsla og þjónusta, hvers um sig og í annarri orðaröð.

Viðbótargreinargerð ELS barst með bréfi, dags. 14. september 2007. Þar sagði 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. Til að orðasamband á borð við ÞEKKING REYNSLA ÞJÓNUSTA fengist skráð á grundvelli markaðsfestu væri m.a. nauðsynlegt að sýna fram á að neytendur þekktu slagorðið/orðasambandið sem um ræddi og tengdu það við tiltekna vöru eða þjónustu. Að mati ELS hefðu ekki borist gögn sem sýndu fram á að neytendur tengdu orðasambandið ÞEKKING REYNSLA ÞJÓNUSTA við vörumerkið FÁLKINN. ELS benti loks á að í ákvörðun áfrýjunarnefndar í máli nr. 1/1989 hefði niðurstaðan verið sú að undanskilja orðin ÞEKKING REYNSLA ÞJÓNUSTA vörumerkjavernd, sbr. 2. mgr. 15. gr. vml. ELS teldi þá ákvörðun styðja enn frekar þá niðurstöðu stofnunarinnar í málinu að ekki bæri að skrá hið áfrýjaða merki án takmörkunar á orðunum ÞEKKING REYNSLA ÞJÓNUSTA með vísan til 2. mgr. 15. gr. vml.

Nefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 5. desember 2007.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Rétt endurrit staðfestir: