

Ár 2006, fimmtudaginn 11. maí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 30/2004
Eyvindur G. Gunnarsson hdl.,
f.h. Kauphallar Íslands hf.,
gegn
Einkaleyfastofunni
vegna
synjunar á skráningu á vörumerkinu
ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA.

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Deilt er um hvort orðmerkið ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA fyrir fjármálastarfsemi í flokki 36, sbr. umsókn nr. 1538/2002, hafi nægilegt sérkenni til að bera til að greina þjónustu merkiseiganda frá þjónustu annarra og uppfylli þannig skilyrði 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) um skráningarhæfi merkja. Umboðsmaður áfrýjanda heldur því fram að orðasambandið hafi nægilegt sérkenni til að vera skráð en tiltekur jafnframt að ef ekki verði á það fallist hafi það öðlast sérkenni fyrir notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. Einkaleyfastofan (ELS) féllst ekki á að orðasambandið hefði nægilegt sérkenni fyrir fjármálaþjónustu og hafnaði skráningu þess með ákvörðun, dags. 30. september 2004. Sú ákvörðun er til umfjöllunar hér.

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 slíkum merkjum breyta engu um sérkenni þeirra. Það skilyrði að merki skuli hafa sérkenni er rökstutt þannig 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. Þegar skera á úr um hvort merki uppfylli skilyrði um sérkenni þarf að meta hvert tilvik fyrir sig og meta

aðstæður allar, eins og fyrir hvaða vörur merki óskast skráð, fyrri notkun o.fl., sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. sem segir: “Þegar kveða skal á um hvort merki hafi nægjanlegt sérkenni skal líta til allra aðstæðna og þó einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hefur verið í notkun.” Ef sérkenni telst hafa skapast með notkun tekur það eingöngu til þeirrar vöru eða þjónustu sem merkið hefur í raun verið notað fyrir og getur því aðeins fengist skráð fyrir þá vöru eða þjónustu.

Dómstóll Evrópubandalaganna (EB-dómstólinn) hefur margoft á undanförunum árum tekið afstöðu til hvernig túlka beri ákvæði c. liðar 1. mgr. 7. gr. reglugerðar nr. 40/94 um Evrópuvörumerki en það ákvæði fjallar um sérkenni vörumerkja. Ákvæðið er sambærilegt ákvæði c. liðar 1. mgr. 3. gr. tilskipunar nr. 89/104/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki, sem er hluti af EES samningnum. Af þeim sökum er eðlilegt að hafa í huga hvernig skilyrðið um sérkenni er túlkað hjá EB-dómstólnum þar sem mismunandi túlkunaraðferðir geta haft í för með sér að frjáls flutningur vöru og þjónustu verði torveldaður á EES svæðinu.

Þeir dómur EB-dómstólsins sem hvað mesta athygli hafa vakið og sem fjalla um mat á sérkenni vörumerkja eru BABY-DRY dómurinn, sbr. mál nr. C-383/99 P, og DOUBLEMINT dómurinn, sbr. mál nr. C-191/01 P. Í þeim fyrri var áhersla lögð á að merki gæti talist uppfylla sérkenni ef samsetning þess væri ekki “eingöngu” lýsandi fyrir þær vörur eða þjónustu sem óskað væri skráningar fyrir. Niðurstaðan var að orðasambandið BABY-DRY væri ekki og gæti ekki verið notað í almennu máli sem lýsing á bleyjum miðað við eðlilega orðnotkun enskumælandi manna. Í seinni dómnum var hins vegar kveðið á um að ef orðmerki byggdist á orðum eða orðasamsetningu sem væru í raun lýsandi fyrir eiginleika vöru eða þjónustu, miðað við almenna orðnotkun, þá uppfylltu þau ekki skilyrðið um sérkenni þó svo að túlka mætti orðasambandið á mismunandi vegu. Ekki skipti máli í því sambandi þó orðasambandið væri ekki notað í daglegu máli sem lýsingarorð, heldur var áherslan á að möguleiki væri á að það gæti verið notað sem slíkt. Við meðferð DOUBLEMINT málsins¹ voru skilgreind þrjú viðmið við mat á því hvort merki væri lýsandi eða ekki: Í fyrsta lagi bæri að líta til þess hvort orðmerkið væri líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á viðkomandi vörum eða ekki; í öðru lagi hvort orðasambandið væri

¹ Álit Jacobs lögsögumanns (Advocate General), dags. 10. apríl 2003, nr. C-191/01 P.

venjubundin orðnotkun sem notuð væri til að lýsa ákveðnum eiginleikum vöru eða þjónustu, þ.e. hversu fljótt menn gætu áttað sig á því til hvaða eiginleika vöru væri verið að vísa þegar viðkomandi orðasamband væri notað, og í þriðja lagi bæri að taka mið af því hversu mikilvægir viðkomandi eiginleikar væru fyrir vöruna eða þjónustuna sem merkið ætti að auðkenna.

Telja verður að ofangreindar þrjár viðmiðunarreglur taki á grundvallaratriðum skilyrða vörumerkjalaga um sérkenni. Ef þessum viðmiðunum er beitt á orðasambandið ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA er ljóst að það er lýsandi í skilningi vörumerkjalaga og skortir sérkenni sem slíkt. Orðið úrvalsvísitala er mjög líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á vísitölu sem reiknuð er af úrvali fyrirtækja, þ.e. vísitölu valinna fyrirtækja, sbr. þá staðreynd að orðið hefur ratað í Íslenska orðabók Eddu, útg. árið 2002. Orðið aðallisti er almennt notað og gagnsætt. Telja verður að allur almenningur sé fljótur að átta sig á til hvaða eiginleika vísitölu sé verið að vísa við notkun viðkomandi orðasambands. Einnig verður að telja að viðkomandi eiginleikar, þ.e. að um útvalda vísitölu af aðallista sé að ræða, séu mikilvægir þegar litið er til meðferðar og umfjöllunar um vísitölur.

Hins vegar verður, eins og að framan greinir, við mat á skráningarhæfi vörumerkja að taka tillit til hvort sérkenni hafi skapast við notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. Þegar um er að ræða lýsandi orðasamband eins og hér er verður ekki talið að slíkt merki 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 nefndina hafa verið lögð ítarleg gögn sem eiga að sýna notkun orðasambandsins ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA sem vörumerki í tengslum við starfsemi áfrýjanda með vísitölur. Gögnin eru frá tímabilinu 1. mars 1998 til síðustu áramóta, þ.e. 2005-2006. Ljóst er að við mat á umræddum gögnum er eingöngu unnt að taka tillit til notkunar fyrir umsóknardag umrædds orðmerkis sem var þann 4. júní 2002, sbr. umfjöllun um það atriði í úrskurði nefndarinnar frá 17. des. 2001 í máli nr. 5/2001.

Framangreind gögn leiða í ljós að orðið ÚRVALSVÍSITALA var í mikilli notkun sem heiti á þjónustu áfrýjanda fyrir umsóknardag. Það er því mat nefndarinnar að gögnin sem fyrir liggja leiði að því yfirgnæfandi líkum að á umsóknardegi hafi þeir aðilar

sem afskipti og þekkingu hafa á verðbréfamarkaði hér á landi talið heitið ÚRVALSVÍSITALA vörumerki áfrýjanda í tengslum við starfsemi hans með vísitölur. Gögnin leiða hins vegar ekki í ljós að sama gildi um orðasambandið ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA. Verður samt að telja í ljósi þess að orðhlutinn ÚRVALSVÍSITALA telst hafa áunnið sér sérkenni á grundvelli 2. mgr. 13. gr. vml. að orðasambandið í heild sé skráningarhæft, sbr. 1. mgr. 15. gr. vml.

Niðurstaða nefndarinnar er því sú að skrá megi orðasambandið ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA fyrir þá starfsemi sem orðhlutinn ÚRVALSVÍSITALA hefur öðlast markaðsfestu fyrir, enda tryggir 2. tl. 1. mgr. 6. gr. vml. það að eigandi vörumerkis geti ekki hindrað það að aðrir geti í samræmi við góða viðskiptahætti notað í atvinnustarfsemi sinni “lýsingar á tegund vöru eða þjónustu, ástandi, magni, notkun, verði, uppruna, hvenær vara er framleidd eða þjónusta boðin fram eða á öðrum eiginleikum vöru eða þjónustu”. Því verður fallist á þá kröfu áfrýjanda að hrinda beri ákvörðun ELS, dags. 30. september 2004, um að fella úr gildi umsókn nr. 1538/2002, um skráningu orðmerkisins ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA, fyrir fjármálastarfsemi í flokki 36. Áfrýjandi krafðist þess jafnframt í málinu að lagt yrði fyrir ELS að skrá vörumerki hans í samræmi við umsókn nr. 1538/2002. Ekki er unnt að fallast á þá kröfu óbreytta þar sem tilgreining þjónustu í umræddri umsókn er víðtækari heldur en sú notkun sem merkið hefur öðlast sérkenni fyrir. Af þeim sökum verður einungis lagt fyrir ELS að taka umsóknina aftur til meðferðar í samræmi við framangreint.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 30. september 2004, um að fella úr gildi umsókn nr. 1538/2002, um skráningu orðmerkisins ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA, fyrir fjármálastarfsemi í flokki 36, er hnekk. Lagt er fyrir Einkaleyfastofuna að taka umsóknina til meðferðar að nýju.

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

Málavextir:

Hinn 4. júní 2002 lagði áfrýjandi² inn umsókn til ELS um skráningu vörumerkisins ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA (orðmerki), sbr. umsókn nr. 1538/2002. Óskað var skráningar fyrir fjármálastarfsemi í flokki 36. Með bréfi ELS, dags. 11. september 2002, var umsókn áfrýjanda synjað að svo stöddu, sökum þess að merkið skorti sérkenni og að það væri of „lýsandi“ í skilningi 13. gr. vml.

Með bréfi áfrýjanda, dags. 6. nóvember 2002, var þess óskað að ELS endurskoðaði afstöðu sína enda gæti áfrýjandi ekki fallist á niðurstöðu hennar þar sem merkið væri heiti á “vöru” áfrýjanda og ekki almenns eðlis.

Í bréfi ELS til áfrýjanda, dags. 15. ágúst 2003, var enn talið að merki áfrýjanda væri óskráningarhæft með vísan til sömu raka og fram komu í fyrsta bréfi ELS. Áfrýjanda var gefinn lokafrestur til að gera athugasemdir við afstöðu ELS í málinu til 15. október s.á. Sá frestur var framlengdur til 14. desember, með bréfi ELS, dags. 13. október 2003, að beiðni umboðsmanns áfrýjanda, sbr. bréf hans, dags. 8. október 2003.

Áður en framangreindur lokafrestur til að senda athugasemdir var útrunninn var málinu áfrýjað til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 12. desember 2003. Fékk sú áfrýjun númerið 12/2003. Við meðferð þeirrar áfrýjunar og eftir að aðilum málsins hafði gefist kostur á að tjá sig um það atriði komst áfrýjunarnefndin að þeirri niðurstöðu að skilyrði 2. mgr. 26. gr. stjórnisýslulaga nr. 37/1993, um að eingöngu sé unnt að kæra endanlegar ákvarðanir, væri ekki uppfyllt. Heimild til áfrýjunar skv. 63. gr. vml. væri því ekki til staðar þar sem frestur áfrýjanda til að skýra mál sitt skv. 19. gr. vml. hefði ekki verið liðinn þegar áfrýjað var og endanleg afstaða ELS hefði ekki legið fyrir. Því var málinu vísað frá nefndinni með úrskurði, dags. 16. júlí 2004.

Með bréfi, dags. 22. júlí 2004, fór umboðsmaður áfrýjanda fram á við ELS að stofnunin tæki endanlega afstöðu til umsóknarinnar með vísan til úrskurðar áfrýjunarnefndarinnar í máli nr. 12/2003.

² Upphaflegur umsækjandi var Verðbréfabing Íslands hf. Nafni fyrirtækisins var breytt í Kauphöll Íslands hf. þann 1. júlí 2002 en nafnbreyting ekki tilkynnt til ELS.

Lokaákvörðun ELS, dags. 30. september 2004, staðfesti aftur að mat stofnunarinnar væri að orðmerkið ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA skv. umsókn nr. 1538/2002 væri óskráningarhæft á grundvelli 13. gr. vml. þar sem það væri lýsandi fyrir þá starfsemi sem það ætti að auðkenna.

Umboðsmaður áfrýjanda áfrýjaði þeirri ákvörðun til nefndarinnar með bréfi, dags. 29. nóvember 2004. Í greinargerð sinni, dags. 16. febrúar 2005, krefst umboðsmaður áfrýjanda þess að ákvörðun Einkaleyfastofunnar um að hafna vörumerkjaumsókn nr. 1538/2002, ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA, verði hrundið og að lagt verði fyrir Einkaleyfastofuna að skrá vörumerkið ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA í samræmi við umsókn nr. 1538/2002. Málsvik eru rakin sem og samskipti við ELS. Starfsemi áfrýjanda er lýst og sagt að áfrýjandi hafi notað umdeilt orðmerki frá árinu 1997. Þá er tilgreint að:

Áfrýjandi byggir á því að vörumerkið ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA (orðmerki) sé skráningarhæft samkvæmt 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem merkið uppfylli skilyrði vörumerkjaréttar um nægjanleg sérkenni og aðgreiningarhæfi. Beri þar af leiðandi að viðurkenna vörumerkjarétt áfrýjanda sem orðmerki, þ.e. réttur hans náði til orðanna. Þó að það sé ekki til úrlausnar í þessu máli tekur áfrýjandi fram að hann telur reyndar að orðmerkið ÚRVALSVÍSITALA eitt og sér sé skráningarhæft.

Næst er í greinargerðinni fjallað almennt um skráningarhæfi vörumerkja og vísað í BABY-DRY dóm Evrópudómsstólsins (ECJ) í máli nr. C-383/99 P. Þá er því haldið fram að skilyrði vörumerkjaréttar um nægilegt sérkenni og aðgreiningarhæfi sé uppfyllt. Um það segir:

Áfrýjandi byggir á því að merkið ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA feli alls ekki í sér almenna lýsingu á þeirri þjónustu sem hann veitir kauphallaraðilum. Þannig sé orðmerkið ekki lýsandi fyrir þessa tegund þjónustu í skilningi vörumerkjaréttar. Hér má reyndar þegar fullyrða að orðmerkið ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA hefur sem almennt orð enga fastmótaða merkingu í huga almennings. Hins vegar veitir orðmerkið nokkra vísbendingu um þjónustuna (e. suggestive mark) og uppfyllir þar af leiðandi skilyrði 13. gr. vml. um nægjanleg sérkenni og aðgreiningarhæfi. Í þessu sambandi leggur áfrýjandi áherslu á að ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA, sem hann reiknar út, er þjónusta eða „vara“ sem áfrýjandi ræður alfarið samsetningunni á. Hið almenna og lýsandi orð sem er notað um þessa „vöru“ er *hlutabréfavísitala*.

Umboðsmaður áfrýjanda rekur af hverju vísbendandi merki og samsett merki teljast njóta verndar og vísar til bandarískra fræðirita auk ýmissa dóma og ákvarðana, erlendra sem innlendra. Þá samantekt telur hann sýna fram á að forsendur ELS fyrir höfnun merkis áfrýjanda fái ekki staðist og að afstaða ELS hafi byggst á úreltu viðhorfi til vörumerkja. Því næst er fjallað um þá staðhæfingu áfrýjanda að samkeppnisaðilum sé ekki nauðsynlegt að nota vörumerki hans. Um það segir m.a.:

Mikil fjárhagsleg verðmæti eru fólgin í vísitölum á fjármálamarkaði, þ.m.t. hlutabréfavísitölum. Almenna reglan er sú að ekki er unnt að fá einkaleyfi á þeirri samsetningu sem felst í vísitölnni. Á móti kemur að allar helstu vísitölur á fjármálamörkuðum eru skrásett vörumerki enda er það eina leiðin fyrir eigendur þeirra að vernda fjárhagslega hagnun sína.

Áfrýjandi telur enga nauðsyn bera til þess að aðrir aðilar sem reikna út vísitölur á fjármálamarkaði noti orðið ÚRVALSVÍSITALA um hlutabréfavísitölur sínar. Þvert á móti má leiða rök að því að þeir hafi hagsmuni af því að velja allt annað orð til þess að aðgreina vísitölu sína frá vísitölu áfrýjanda. Með vísan til alls þessa verður að hafna öllum sjónarmiðum ELS um það að öðrum sé nauðsyn að nota vörumerki áfrýjanda til lýsingar á þjónustu sinni.

Þá er fjallað um gildi orðabóka og um það segir:

Vera kann að skilgreiningar í orðabókum nægi í sumum tilvikum til að sýna fram á að orð sé lýsandi. Skilgreiningar orðabóka eru þó engan veginn endanlegar í öðrum tilvikum. Ef orð sem talið er lýsandi er t.d. einungis þekkt meðal orðabókahöfunda eða innan afmarkaðs hóps manna telst orðið ekki lýsandi í skilningi vörumerkjaréttar. Sjá t.d. *Restatement of the Law, Third, Unfair Competition*, § 14.a. Áfrýjandi telur ljóst að ekki sé til að dreifa almennri þekkingu á því hvað nákvæmlega felst í ÚRVALSVÍSITÖLU AÐALLISTA. Ætla má að sú þekking sé bundin við tiltölulega afmarkaðan hóp manna sem annað hvort starfi á fjármálamarkaði eða fylgist vel með viðskiptalífni.

Umboðsmaður áfrýjanda telur að ELS dragi alltof víðtækar ályktanir af BABY-DRY dómnum. Um það segir m.a.:

Af ummælum þessum verður ekki dregin sú ályktun að dómurinn telji BABY-DRY „kraftmikið“ sérkenni heldur nægir að merkið hafi „distinctive power.“ Með öðrum orðum miðast þröskuldurinn við það að merkið hafi aðgreiningarhæfi. Hinu sama gegnir um „lexical invention“ en þar er ekki um að ræða neitt gildismat heldur nægir orð eða samsetning orða sé tilbúin. Þegar tilvitnuð ummæli í *BABY-DRY dómnum* eru virt leikur enginn vafi á því að mati áfrýjanda að merki hans, ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA, telst „lexical invention“ og felur í sér „distinctive power.“

Eins og ELS bendir réttilega á í bréfi sínu, dags. 30. september 2004, kom einnig fram í *BABY-DRY dómnum* að til að ákvarða hvort merki hefði nægjanlegt sérkenni væri nauðsynlegt að spyrja hvort um eðlilegan talsmáta hafi verið að ræða, að því er varðar vísun til vörunnar eða þjónustunnar. Áfrýjandi bendir á að hér er vissulega um eitt af þeim atriðum að ræða sem skoða verður við úrlausn málsins. Það er hins vegar mat áfrýjanda að ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA geti ekki talist venjulegur talsmáti þegar almennt er rætt um *hlutabréfavísitölu*. Engu að síður er merki áfrýjanda, ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA, orðið þekkt í tengslum við starfsemi hans, þ.e. sértækt orð og nákvæmlega bundið við þjónustu áfrýjanda.

Að lokum er undirstrikað að við mat á sérkenni þurfi að líta til notkunar viðkomandi merkis, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml., og lögð á það áhersla að merkið ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA hafi um nokkurra ára skeið verið notað um tiltekna þjónustu eða “vöru” áfrýjanda, en ekki sem almennt orð um þjónustu annarra aðila á fjármálamarkaði.

Einkaleyfastofunni var gefinn kostur á að koma með athugasemdir með bréfi nefndarinnar, dags. 29. mars 2005. Greinargerð stofnunarinnar barst með bréfi, dags. 27. maí 2005. Þar var fyrst skráningarskilyrðinu um sérkenni vörumerkja skv. 13. gr. vml. lýst. Um skráningarhæfi merkis áfrýjanda segir:

Fyrri hluti merkisins, orðið ÚRVALSVÍSITALA, þýðir samkvæmt íslenskri orðabók, útgefinni af Eddu árið 2002, *vísitala sem gefur vísbendingu um gengi hlutabréfa á verðbréfaþingi, sett saman úr gengi hlutabréfa í ákveðnum hópi fyrirtækja*. Ekki er vikið að því í framangreindri orðabók að einhvers konar einkaréttur felist í útreikningi á umræddri vísitölu. Verður það m.a. ráðið af því að í orðabókinni er talað um verðbréfaþing, en ekki Verðbréfaþing Íslands. Síðari hluti merkisins, AÐALLISTI, gefur í raun til kynna að um sé að ræða lista sem inniheldur upptalningu á tilteknum höfuð- eða meginþáttum. Orðasambandið í heild sinni felur því í sér að átt er við tiltekna vísitölu sérstaks lista, sem reiknuð er út með ákveðnum hætti.

Eins og fram hefur komið teljast merki sem m.a. gefa til kynna eiginleika vöru, ekki hafa nægjanlegt sérkenni, sbr. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Að mati Einkaleyfastofunnar verður að telja að orðasambandið ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA sé sérstaklega til þess fallið að lýsa tegund tiltekinnar vísitölu, og getur þannig verið takmarkandi fyrir aðra aðila til þess að lýsa sömu þjónustu. Ekki verður fallist á að Verðbréfaþing Íslands, sem er eigandi umræddrar umsóknar, geti átt einkarétt á hugtakinu ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA, þar sem aðrir aðilar geta gegnt sömu starfsemi og þjónustu og Verðbréfaþing Íslands (nú Kauphöll Íslands) að uppfylltum tilteknum starfsskilyrðum samkvæmt lögum nr. 34/2004 um starfsemi

kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða. Einkaréttur Verðbréfaþings Íslands á orðasambandinu ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA gæti þannig komið í veg fyrir notkun annarra aðila til þess að lýsa sömu þjónustu, þ.e. einhvers konar fjármálaþjónustu.

Hugtakið ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA gefur jafnframt til kynna að um sé að ræða "bestu" vísitölu af tilteknum höfuðlista, sem verður að teljast lýsandi fyrir eiginleika og gæði þjónustunnar sem merkið á að aukenna og því óskráningarhæft samkvæmt 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga.

Að mati Einkaleyfastofunnar er samsetning orðanna ÚRVALSVÍSITALA og AÐALLISTI alls ekki óeðlileg og gefur til kynna, eins og að framan greinir, að um sé að ræða "bestu" vísitölu af tilteknum höfuðlista. Samsetning orðanna veitir þannig orðasambandinu tiltekna merkingu og verður að teljast mjög eðlileg og almenn í íslensku máli.

Lögmaður áfrýjanda vísar til þess að t.a.m. í Noregi séu heiti á vísitölum Kauphallarinnar í Osló skráð vörumerki. Einkaleyfastofan vekur athygli á því að heiti umræddra norskra vísitalna verða að teljast hafa sérkenni í skilningi vörumerkjalaga þar sem heiti þeirra er ekki á nokkurn hátt lýsandi fyrir gæði eða eiginleika þjónustunnar sem þær auðkenna og þannig jafnframt að öllum líkindum ekki takmarkandi fyrir aðra.

Nefndin tók málið til umfjöllunar á fundum sínum, dags. 22. og 30. nóvember 2005, og ákvað að gefa áfrýjanda kost á að koma með gögn til stuðnings þeirri fullyrðingu að merkið hefði öðlast sérkenni fyrir notkun. Var það gert með bréfi, dags. 1. desember 2005. Gögn áfrýjanda bárust með bréfi, dags. 21. desember 2005 og 9. febrúar 2006. Í fylgibréfi með gögnunum kom eftirfarandi fram:

Meðfylgjandi gögn sína glögglega víðtæka notkun orðmerkisins og bent er á að ekkert viðlíka orðmerki hefur verið notað af öðrum en umbjóðanda mínum. Einnig vísast til yfirlýsinga þeirra sem fram eru lagðar sem sýna að orðmerkið hefur næg sérkenni í hugum notenda þess og hefur verið notað sem um vörumerki sé að ræða.

Loks skal bent á að í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 45/1997 er í athugasemdum með 2. mgr. 3. gr. tekið sem dæmi að vörumerkjarétt gæti með notkun stofnast til orðsins „Kvöldblaðið“. Er umrætt orðmerki augljóslega mun meira lýsandi og almennara en það sem umbjóðandi minn hefur sótt um skráningu á. Að mati umbjóðanda míns bendir umrætt dæmi til þess að Einkaleyfastofa beiti strangari mælikvarða en löggjafinn ætlaðist til við mat á því hvort orðmerki hafi næg sérkenni til að vera skráningarhæft.

Afrit gagna áfrýjanda var sent ELS og stofnuninni gefinn kostur á að tjá sig um þau með bréfi, dags. 2. mars 2006. Athugasemdir ELS bárust með bréfi, dags. 31. mars 2006. Um hin nýju gögn áfrýjanda segir:

... er ljóst að nú liggja fyrir ný gögn sem ekki lágu fyrir við mat á hinni áfrýjuðu ákvörðun Einkaleyfastofunnar um synjun á skráningu ofangreindrar umsóknar, dags. 30. september 2004. Framangreind gögn eru tölvuvert ítarlegri en þau sem lágu fyrir er umrædd ákvörðun Einkaleyfastofunnar var tekin. Einkaleyfastofan vekur þó athygli á því að í framlögðum gögnum, einkum þeim er varða útprentun úr ljósvakahandriti, er fjallað almennt um úrvalsvísitölu með eða án greinis, og ýmist úrvalsvísitölu Kauphallarinnar eða Verðbréfaþings (nú Kauphallarinnar). Einkaleyfastofan tekur að öðru leyti ekki afstöðu til umræddra gagna varðandi mat á markaðsfestu þar sem um ný gögn er að ræða sem hin áfrýjaða ákvörðun Einkaleyfastofunnar tók ekki mið af.

Málið var tekið til úrskurðar á fundi áfrýjunarnefndarinnar þann 18. apríl 2006.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Rétt endurrit staðfestir: