

Ár 2008, föstudaginn 28. mars, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

**Mál nr. 2/2007:  
Landsbanki Íslands  
gegn  
Einkaleyfastofunni,  
vegna ákvörðunar  
frá 17. janúar 2007 um að fella  
úr gildi umsókn áfrýjanda nr.  
447/2006,  
EINKABANKINN (orðmerki).**

Kveðinn var upp svofelldur

*ú r s k u r ð u r:*

Með bréfi, dags. 31. janúar 2007, áfrýjaði Steinn Finnbogason f.h. Landsbanka Íslands hf., til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofunnar (ELS) dags. 17. janúar 2007, um að fella úr gildi umsókn áfrýjanda nr. 447/2006 um skráningu vörumerkisins EINKABANKINN.

Áfrýjandi krefst þess að ákvörðun ELS verði hrundið og að skráningarhæfi vörumerkisins EINKABANKINN verði viðurkennt. Til vara er farið fram á staðfestingu á skráningu vörumerkisins með takmörkun í flokki 36 sem áfrýjandi getur sætt sig við.

*Málavextir:*

I

Þann 8. febrúar 2006 sótti áfrýjandi um skráningu vörumerkisins EINKABANKINN (orðmerki) hjá ELS fyrir fjármálastarfsemi í flokki 36. Með bréfi, dags. 5. maí 2006, tilkynnti ELS áfrýjanda að merkið teldist lýsandi fyrir þá þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml) þar sem orðið EINKABANKINN gæfi til kynna hvers konar starfsemi um væri að ræða.

Í bréfi, dags. 3. júlí 2006, sagði áfrýjandi að orðið *einkabanki* þýddi banki sem væri í eigu eða á vegum einkaaðila andstætt banka sem væri í eigu ríkisins. Vörumerkið EINKABANKINN ætti ekkert skylt við þá skilgreiningu heldur vísaði það í aðgengi viðskiptavina að fjármálaþjónustu utan hefðbundins opnunartíma útibúa bankans. EINKABANKINN gerði viðskiptavinum kleift að annast bankaviðskipti sín sjálfir á þeim tíma sólarhringsins sem þeim hentaði. Orðið *einkabanki* væri lýsandi fyrir banka sem væri í eigu einkaaðila en ekki fyrir þá þjónustu sem vörumerkið stæði fyrir. Algennt væri að fyrirtæki sem reka starfsemi á sama sviði og áfrýjandi byðu þá þjónustu sem vörumerkinu EINKABANKINN væri ætlað að vísa til. Aðrir aðilar á sama markaði hefðu ólík heiti á þessari þjónustu sinni og væri orðið því ekki algennt í viðskiptum nema um þjónustu áfrýjanda. Þegar talað væri um aðgang almennings að viðskiptabanka sínum í gegnum netið væru almennt notuð þau heiti sem hver viðskiptabanki hefði yfir þessa þjónustu sína, en þó mætti fullyrða að orðið *netbanki* væri mest lýsandi fyrir þjónustuna og mest notað. Algennt væri að orðið *einkabanki* væri notað yfir þau netviðskipti sem viðskiptavinir áfrýjanda ættu við fyrirtækið og helgaðist það af þeirri markaðssetningu sem fyrirtækið hefði lagt mikið fé í. Orðið *einkabanki* hefði einnig verið notað í merkingunni banki sem væri í eigu eða á vegum einkaaðila, en sú orðnotkun yrði þó hvorki talin algeng né þess eðlis að það hefði áhrif á skráningarhæfi vörumerkisins EINKABANKINN sem almennt væri þekkt sem þjónusta áfrýjanda. Áfrýjandi hefði starfrækt þjónustu við viðskiptavini í gegnum netið undir vörumerkinu EINKABANKINN frá 1998 og hefði markaðssett það stílfært og óstílfært í öllum helstu dagblöðum, bæklingum og öðru kynningarefni sínu. Þá væri einnig beitt beinni markaðssetningu til viðskiptavina bankans sem væru 14 ára og eldri og ættu tékkareikning. Vörumerkið hefði reglulega verið markaðssett í gegnum fjölmiðla, en þó af mestum krafti fyrst þegar þjónustan var nýjung á bankamarkaði. Óhætt væri að fullyrða að með markaðssetningunni hefði áfrýjanda tekist að festa vörumerkið í sessi hjá almenningi sem viðskiptaauðkenni sitt, en notendur þjónustunnar voru tæplega 67.000 talsins á þessum tíma. Síðan vísaði áfrýjandi í 11. gr. stjórnisýslulaga nr. 37/1993 (ssl) og sagði að samkvæmt henni bæri ELS að gæta samræmis og jafnræðis í lagalegu tilliti við afgreiðslu umsókna um skráningu vörumerkja. Jafnræðisreglan fæli það í sér að ELS bæri að meta samskonar umsóknir á sama hátt með tilliti til sömu sjónarmiða. EINKABANKINN væri samsett úr tveimur orðum og því bæri að hafa til hliðsjónar við mat á skráningarhæfi þau

vörumerki sem þessi orð hefðu verið notuð í. Áfrýjandi benti á að vörumerkið SÍMABANKI nr. 565/1997 hefði hlotið skráningu án takmörkunar í flokkum 35, 36 og 38, vörumerkið BANKINN nr. 1028/2000 án takmörkunar í flokki 38 og vörumerkið EINKAÞJÁLFARINN.IS nr. 325/2003 án takmörkunar í flokki 44, auk þess sem áfrýjandi hefði átt skráð vörumerkið EINKABANKI ÞINN nr. 295/1996, án takmarkana á orðinu *einkabanki*. Það gæti ekki stuðst við frambærileg og lögmæt sjónarmið að veita þessum vörumerkjum skráningarvernd en ekki vörumerkinu EINKABANKINN og væri eingöngu til þess fallið að skaða hagsmuni áfrýjanda.

Í bréfi ELS til áfrýjanda, dags. 18. september 2006, sagði að orðasambandið (svo) EINKABANKINN væri algengt í daglegu máli og mikið notað í viðskiptum í tengslum við sambærilega þjónustu annarra aðila sem störfuðu á sama sviði og áfrýjandi. Að mati ELS væri orðasambandið EINKABANKINN til þess fallið að valda allt öðrum hughrifum hjá neytendum en þeim að um væri að ræða þjónustu banka sem ekki væri í eigu ríkis. Orðið einkabanki mætti þýða á fjölda aðra vegu en þann sem áfrýjandi hefði tilgreint og skv. íslenskri orðabók Eddu frá 2002 væri orðið 'einka-' forliður nafnorðs sem gæti m.a. átt við eitthvað sem væri ætlað einum eiganda eða viðtakanda til afnota eða eitthvað sem varðar einstaklinginn en ekki samfélag sem hann tilheyrði. Að mati ELS veki EINKABANKINN mun fremur síðastnefndu hughrifin hjá neytendum en þeim sem áfrýjandi tilgreindi. Væri honum veittur einkaréttur á orðasambandinu myndi það takmarka rétt annarra til að nota það í viðskiptum sínum í tengslum við þjónustuna. Þá sagði í bréfi ELS að stofnunin teldi ekki liggja fyrir að orðasambandið EINKABANKINN hefði öðlast sérkenni fyrir notkun og benti á að nauðsynlegt væri að leggja fram frekari gögn því til stuðnings ef slíkt væri raunin. Að lokum fjallaði ELS um þau merki sem áfrýjandi hafði bent á að væru sambærileg umsóttu merki sínu og hefði fengið skráð. ELS benti á að öll umrædd merki væru orð- og myndmerki og skráningarhæfi þeirra byggðist á þeirri staðreynd. Afstaða ELS væri því enn sú að orðasambandið EINKABANKINN væri óskráningarhæft þar sem skráning þess myndi takmarka rétt annarra til að lýsa samskonar vöru eða þjónustu.

Í bréfi áfrýjanda, dags. 15. desember 2006, var því haldið fram að fullyrðing ELS um að EINKABANKINN væri algengt í daglegu máli væru órökstuddar. Áfrýjandi teldi

að svo væri ekki og benti á að orðin *einkabanki* og *einkabankinn* kæmu einungis fyrir að meðaltali í rúmlega þremur greinum á mánuði í Morgunblaðinu síðustu rúma tvo áratugin. Því væri ekki hægt að fallast á að orðin væru algeng í daglegu máli. Þá sagði áfrýjandi að aðilar sem starfa á sama sviði og hann notuðu ekki orðið EINKABANKINN fyrir sambærilega þjónustu heldur heiti eins og *heimabanki*, *heimilisbanki*, *heimalína* og *netbanki*. Áfrýjandi hélt því fram að neytendur tengdu orðið EINKABANKINN við banka í einkaeigu og vísaði til framlagðra greina úr Morgunblaðinu. Því gæti orðið ekki talist lýsandi fyrir þjónustu bankans í gegnum netið. Áfrýjandi hafi hafið notkun sína á merkinu árið 1995 og hafi auglýst það mikið síðan og þannig tekist að festa það í hugum neytenda sem vörumerki sitt fyrir þjónustu í gegnum netið. Að lokum lýsti áfrýjandi efasemdum um að rétt væri hjá ELS að beita mismunandi mati á skráningahæfi orðmerkja eftir því hvort um hreint orðmerki væri að ræða eða orð- og myndmerki. Með vísan til alls framangreinds taldi hann að synjun á skráningu merkis síns EINKABANKINN gæti ekki stuðst við frambærileg og lögmæt sjónarmið

## II

Í hinni áfrýjuðu ákvörðun ELS, dags. 17. janúar 2007, segir að í þeim 75 greinum úr Morgunblaðinu sem lagðar hafa verið fram í málinu sé í flestum tilvikum verið að fjalla um einkabanka andstætt ríkisbanka, þ.e. um ákveðna tegund banka. EINKABANKI væri þá tegundarheiti og því óskráningarhæft sem vörumerki þótt áfrýjandi notaði orðið í merkingunni netbanki. Þá segir að í fjórum greinum í Morgunblaðinu á þessum tíma sé verið að fjalla um einkabanka í merkingunni heimabanki eða netbanki. Öll þessi orð séu heiti á ákveðinni tegund netbanka, sbr. svohljóðandi fyrirsögn í Morgunblaðinu 28. september 1995: „Heimabankar, einkabankar og heimalínur Heimabanka,“. Algengt sé í daglegu tali neytenda að tala um að gera „þetta í heimabankanum“ eða að „millifæra í netbankanum/einkabankanum“ o.s.frv. Gögn þau sem lögð hafi verið fram til stuðnings markaðsfestu, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml, séu að mati ELS ekki nægileg til að skráning á grundvelli markaðsfestu sé raunhæf. ELS taldi því vörumerkið EINKABANKINN óskráningarhæft með vísan til 1. og 2. mgr. 13. gr. vml. og felldi umsókn áfrýjanda nr. 447/2006 um skráningu þess úr gildi með vísan til 19. gr. vml.

## III

Áfrýjandi lagði inn greinargerð til áfrýjunarnefndar samhliða áfrýjun, dags. 31. janúar 2007. Þar kom fram að áfrýjandi byggir kröfur sínar á því að vörumerkið EINKABANKINN uppfylli öll skilyrði skráningar. Vörumerkið hafi ávallt greint vörur áfrýjanda frá vörum annarra og muni gera það áfram í framtíðinni. Merkið sé ekki á nokkurn hátt lýsandi fyrir vöruna sem það standi fyrir og gefi á engan hátt til kynna hvað felist í vörunni. Þá hafi áfrýjandi lagt umtalsverða fjármuni í markaðsfestu vörumerkisins sem hefði borið verulegan árangur. Þá segir í greinargerð áfrýjanda:

Vörumerkið EINKABANKINN stendur fyrir þá þjónustu áfrýjanda að bjóða viðskiptavinum að sinna bankaviðskiptum sínum í gegnum netið hvaðan sem er úr heiminum. Almenn lýsing á þeirri þjónustu getur verið netbanki, internetbanki, tölvubanki, heimabanki, heimalína eða heimilisbanki. Orðið einkabanki er ekki almenn lýsing á þjónustunni en við það mat verður að miða við þær aðstæður að hvorki áfrýjandi né nokkur annar hafi markaðssett vörumerkið EINKABANKINN í tengslum við þjónustuna. Við rannsókn á því hvort vörumerkið sé lýsandi þá er það augljóslega rangt mat að miða við orðnotkun almennings þegar áfrýjandi hefur stundað markaðssetningu vörumerkisins í meira en áratug. Það gefur augaleið að vegna þeirrar markaðssetningar getur almenningur notað orðið einkabanki þegar talað er um þjónustuna en þá eru allar líkur á því að viðkomandi sé viðskiptavinur áfrýjanda og sé því í raun með Einkabanka hjá áfrýjanda, eða auglýsingar áfrýjanda hafa haft áhrif á viðkomandi sem notar því orðið frekar en orð samkeppnisaðila. Almenningur finnur það ekki upp hjá sjálfum sér að nota þetta orð til þess að lýsa þjónustunni. Ef almenningur notar orðið þá er það vegna markaðssetningar áfrýjanda og það er rangt og ósanngjarnt að áfrýjandi líði fyrir það þegar sótt er um vörumerkjavernd á orðinu. Rétt er að Einkaleyfastofan gæti þess að halda markaðsfestu utan við rannsókn á lýsandi eiginleikum vörumerkis. Samkvæmt framansögðu kemur skráning orðmerkisins EINKABANKINN ekki í veg fyrir að aðrir geti í atvinnustarfsemi í samræmi við góða viðskiptahætti lýst vörum sínum.

Áfrýjandi telur vörumerkið EINKABANKINN njóta markaðsfestu á íslenskum markaði. Hann telur að ELS hafi vanrækt leiðbeiningarkröf sínar samkvæmt stjórnsýslulögum með því að tilgreina ekki hvers konar gögn þurfi til að sýna fram á markaðsfestu og í hversu miklu magni. Meðfylgjandi áfrýjun þessari séu ítarleg gögn sem sýna umfang birtinga á vörumerkinu í einni markaðsherferð.

Áfrýjandi telur ennfremur að Einkaleyfastofan hafi ekki gætt jafnræðisreglu stjórnsýslulaga við afgreiðslu umsóknar áfrýjanda. Einkaleyfastofunni beri að gæta samræmis og meta sams konar umsóknir á sama hátt með tilliti til sömu sjónarmiða. Ljóst er að allmörg vörumerki eru skráð sem myndmerki þar sem fram kemur orð. Áfrýjandi telur að þegar um slíka skráningu er að ræða megi ætla að rétthafi geti byggt rétt á útliti myndar sem og merkingu orðs. Við skoðun á skráningarhæfi slíkra merkja

hljóti því að fara fram mat á orðmerkinu einu og sér ásamt því að skoðun fari fram á myndinni. Áfrýjandi telur að unnt sé að gagnálykta um skráningarhæfi orðhluta merkja ef vernd þeirra er ekki sérstaklega undanþegin á grundvelli 2. mgr. 15. gr. vml. Ef svo sé ekki þá séu vinnubrögð ELS misvísandi og í ósamræmi við stjórnarsýslulög.

Áfrýjandi vísaði síðan aftur til nokkurra vörumerkja svipaðra hinu áfrýjaða merki sem fengist hefðu skráð án takmarkana í ákveðnum þjónustuflokkum og sagði þá mismunun að veita þessum vörumerkjum skráningarvernd en ekki vörumerkinu EINKABANKINN ekki geta stuðst við frambærileg og lögmæt sjónarmið. Loks kvaðst áfrýjandi byggja varakröfu sína á meginreglu stjórnarsýsluréttar um meðalhóf, en ELS hefði í málinu aldrei gert gangskör að því að afgreiða umsókn áfrýjanda með öðru og vægara móti en að fella hana niður. Teldi ELS ekki unnt að skrá vörumerki áfrýjanda eins og farið væri fram á bæri stofnuninni, á grundvelli leiðbeiningarskyldu 7. gr. ssl og meðalhófsreglu 12. gr. ssl, að leggja til takmarkanir á þeirri flokkun sem sótt væri um skráningu fyrir. Þannig yrði ekki farið strangar í sakirnar en nauðsyn bæri til, þ.e. skráningarumsókn yrði ekki felld niður án þess að áður hefðu verið lagðar fram tillögur að takmarkandi skráningu.

Í greinargerð ELS, dags. 11. apríl 2007, til áfrýjunarnefndarinnar sagði að með kröfu 1. mgr. 13. gr. vml. væri lögð áhersla á að vörumerki yrði að hafa til að bera nægjanlegt sérkenni eða aðgreiningarhæfi, þ.e. vera auðkennandi, til að geta talist vörumerki. Sérkenni eða aðgreiningareiginleiki vörumerkis væri forsenda þess að það gæti gegnt hlutverki sínu sem slíkt en vörumerki væri fyrst og fremst aðgreiningar- og auglýsingamiðill til notkunar í atvinnustarfsemi. Orðið EINKABANKINN væri að mati ELS mjög almennt og algengt orðasamband í daglegu máli og því ekki nothæft sem auðkenni fyrir fjármálaþjónustu. Orðið einkabanki væri lýsandi í fyrsta lagi fyrir tegund fjármálastarfsemi eða banka sem ekki væri í eigu ríkisins, og í öðru lagi lýsandi fyrir eiginleika, þ.e. banka sem ætlaður væri einum eiganda til afnota, sem væri almennt tilfellið með þá banka sem eru á netinu. ELS teldi að orðið, með eða án greinis, væri ekki til þess fallið að greina þjónustu áfrýjanda frá þjónustu annarra. Einkaréttur áfrýjanda á orðinu EINKABANKINN myndi að mati ELS takmarka mjög rétt annarra atvinnurekenda til að nota orðið í tengslum við fjármálastarfsemi enda líklegt til að vera notað sem lýsing. Það væri því mat ELS að orðið

EINKABANKINN væri lýsandi og skorti sérkenni í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml fyrir þá þjónustu sem merkið óskaðist skráð fyrir. Síðan segir í greinargerð ELS:

Einkaleyfastofan telur það ekki skipta máli þó svo að orðið kunni að hafa tvær eða fleiri merkingar, né að Landsbankinn hafi verið fyrstur til að nota orðið. Einkaleyfastofan vill í því sambandi vísa til dóms Evrópudómstólsins í máli nr. C-363/99, Doublemint, en þar kom fram sú leiðbeiningaregla að ekki sé nauðsynlegt að merki sé raunverulega notað þegar umsókn er lögð inn, í þeim tilgangi að lýsa áþekkri vöru/þjónustu og þeirri sem sótt er um. Það sé nægilegt að slík merki geti verið notuð í slíkum tilgangi. Þá segir að hafna beri merki um skráningu ef að minnsta kosti ein af hugsanlegri merkingu sé lýsandi fyrir eiginleika viðkomandi vöru eða þjónustu.<sup>1</sup>

Einkaleyfastofan vill benda á að túlka beri 2. tölul. 1. mgr. 6. gr. til samræmis við 13. gr. vörumerkjálaga og að greinin ryðji ekki burt kröfunni um sérkenni í 13. gr. vörumerkjálaga.

Samkvæmt 2. mgr. 13. gr. vörumerkjálaga skal, þegar kveða á um hvort merki hafi nægjanlegt sérkenni, líta til allra aðstæðna og þó einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hafi verið í notkun. Í greinargerð með ákvæðinu kemur fram að þótt merki hafi í upphafi ekki verið talið skráningarhæft geti notkun þess skapað því vernd. Þar skiptir m.a. máli tímalengd notkunar og hversu víðtæk notkunin hefur verið.

Það er mat Einkaleyfastofunnar að framlögð gögn hafi ekki leitt í ljós að neytendur hér á landi, telji orðið EINKABANKINN vera vörumerki áfrýjanda, enda er um mjög almennt og lýsandi orð að ræða. Gera verður sérstaklega strangar kröfur til viðurkenningar á því að slíkt merki teljist hafa öðlast sérkenni á grundvelli markaðsfestu.

Einkaleyfastofan hafnar því að hafa brotið gegn leiðbeiningareglu stjórnsýslulaga, hvað varðar að leiðbeina áfrýjanda um hvers konar gögn og umfang gagna hann gæti lagt fram til að sýna fram á markaðsfestu. Einkaleyfastofan telur ekki hægt að setja fyrirfram skilgreind viðmið um hvaða gögn viðkomandi þurfi að leggja inn í hverju tilviki, enda ræðst það af hverju máli fyrir sig, t.d. markhóp þjónustunnar og því hve almennt og lýsandi merki sé. Þá er Einkaleyfastofunni ekki kunnugt um þau gögn sem viðkomandi kann að hafa í fórum sínum sem gætu sýnt umfang og tímalengd notkunar. Þá hafnar Einkaleyfastofan því að brotið hafi verið gegn jafnræðisreglu stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Einkaleyfastofan vill ítreka að þegar sótt er um orð- og myndmerki þá er heildarmynd merkisins tekin til skoðunar við mat á skráningarhæfni. Í 15. gr. vörumerkjálaga kemur fram að vörumerkjaréttur sá, er menn öðlast við skráningu, nær ekki til þeirra hluta merkis sem ekki er heimilt að skrá eina og sér. Í 2. mgr. sömu greinar er tilgreint að ef sérstök ástæða er til að ætla að skráning merkis geti valdið vafa um það hve víðtækur vörumerkjaréttur sé megi við skráninguna undanskilja berum orðum vernd á einstökum hlutum þess. Það er því ljóst að eigandi orð- og myndmerkis sem hefur verið skráð án takmörkunar og inniheldur óskráningarhæft orð eða mynd fær ekki einkarétt á þeim hluta einum og sér. Í greinargerð með ákvæðinu er þetta skýrt nánar en þar kemur m.a. fram að ekki sé hægt að gagnálykta á þann veg að ef merki sé ekki skráð með takmörkun sé vernd fengin. Merki verði að meta í heild og stundum verði dómsstólar að skera úr um hvort einstakir hlutar merkis séu verndaðir. Það merki sem hér um ræðir er orðmerki og verður Einkaleyfastofan því að taka afstöðu til þess hvort að orðið sem slíkt uppfylli skilyrði laganna fyrir skráningu.

Hvað varðar meint brot á meðalhófsreglu stjórnsýslulaga þá vill Einkaleyfastofan benda á að skráningarhæfi umsóknarinnar hefði almennt ekki breyst þó svo að umsóknin hefði verið takmörkuð við tiltekinn þátt fjármálastarfsemi. Merkið yrði að öllum líkinum talið óskráningarhæft. Hins vegar vill Einkaleyfastofan benda á að í umsókn um vörumerki skal umsækjandi m.a. tilgreina ... hvaða vöru eða þjónustu merkið óskast skráð fyrir,

<sup>1</sup> Case C-363/99, paragraph 97: It is not necessary that the signs and indications composing the mark that are referred to in Article 3(1)(c) of the Directive actually be in use at the time of the application for registration in a way that is descriptive of goods or services such as those in relation to which the application is filed, or of characteristics of those goods or services. It is sufficient, as the wording of that provision itself indicates, that those signs and indications could be used for such purposes. A word must therefore be refused registration under that provision if at least one of its possible meanings designates a characteristic of the goods or services concerned.

sbr. 12. gr. vörumerkjalaga. Það er mat Einkaleyfastofunnar að stofnunin verði að fara varlega í að leiðbeina, að eigin frumkvæði, um hugsanlega takmörkun á vöru- eða þjónustulista, þar sem Einkaleyfastofunni er almennt ekki kunnugt um fyrirhugaða notkun merkisins. Hins vegar veitir Einkaleyfastofan almennar leiðbeiningar um takmörkun vörulista í kjölfar fyrirspurnar frá umsækjanda. Einkaleyfastofan telur meðhöndlun umsóknar áfrýjanda á engan hátt brjóta gegn meðalhófsreglu stjórnisýslulaga.

ELS ítrekaði því fyrri ákvörðun sína þess efnis að umsókn áfrýjanda um skráningu merkisins EINKABANKINN (orðmerki), sbr. umsókn nr. 447/2006 yrði hafnað hér á landi á grundvelli 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki.

Nefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 6. febrúar 2008.

#### *Niðurstaða:*

Deilt er um hvort orðið EINKABANKINN uppfylli skilyrði 13. gr. vörumerkjalaga um sérkenni. Það er myndað af algengum forlið nafnorða einka- sem merkir m.a. eitthvað sem ætlað er einum til afnota og einnig eitthvað sem er í eigu einstaklings fremur en opinberra aðila, sbr. Íslensk orðabók sem gefin var út af bókaforlaginu Eddu árið 2007 í fjórðu útgáfu. Það er mat áfrýjunarnefndar að orðið EINKABANKINN hafi skýra og afmarkaða merkingu í huga almennings, þ.e. banki sem ekki er í eigu hins opinbera. Einnig getur orðið skilist sem banki sem er einum aðila til afnota t.d. eins og þegar viðskiptavinum er gefinn kostur á að annast bankaviðskipti með nettengdri tölvu hvar og hvenær sem er. Með viðskeyttum greini vekur orðið fremur hugmynd um hið síðarnefnda. Sótt er um skráningu orðsins EINKABANKINN fyrir fjármálastarfsemi í flokki 36. Það lýsir ákveðinni tegund fjármálastarfsemi og er því lýsandi fyrir slíka starfsemi í skilningi 2. mtl. 1. mgr. 13. gr. vml. Jafnframt verður að telja að orðið skorti sérkenni fyrir fjármálaþjónustu og sé ekki til þess fallið að greina þjónustu merkiseiganda frá þjónustu annarra.

Áfrýjandi heldur fram að merkið hafi öðlast sérkenni fyrir notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. 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. Þegar um er að ræða lýsandi orð eins og hér er verður ekki talið að slíkt merki geti öðlast nægilegt sérkenni til skráningar fyrr en það hefur fengið yfirfærða merkingu með markaðsfestu, sbr. t.d. Morgunblaðið. Álitamál er hvenær merking hefur þannig yfirfærst. Fyrir ELS og nefndina hafa verið lögð gögn



sem eiga að sýna notkun orðsins EINKABANKINN sem vörumerki í tengslum við þjónustu áfrýjanda. Er annars vegar um að ræða ódagsetta auglýsingabæklinga, ásamt nokkrum dagsettum auglýsingum og hins vegar yfirlit um kostnað vegna auglýsinga á tímabilinu nóvember til desember 2003. Við mat á því hvort lýsandi merki hafi öðlast sérkenni fyrir notkun er eingöngu miðað við notkun sem átt hefur sér stað fyrir umsóknardag, sbr. umfjöllun um það atriði í úrskurði nefndarinnar frá 17. desember 2001 í máli nr. 5/2001 JÓLASÍLD. Af þeim sökum er ekki unnt að taka tillit til ódagsettra gagna. Ljóst er að töluverðum fjárhæðum hefur verið varið í markaðssetningu orðsins EINKABANKINN fyrir nettengda bankaþjónustu áfrýjanda á því tímabili sem um ræðir í nefndum gögnum. Auglýsingar og umfjöllun um þjónustuna undir heitinu Einkabanki hafa birst víða. Orðið EINKABANKINN hefur verið notað í ýmsum föllum og látið beygjast í samhengi við þann texta sem það hefur verið notað með. Aðrir bankar nota önnur heiti fyrir sambærilega þjónustu eins og netbanki eða heimabanki. Telja verður, með hliðsjón af mikilli notkun orðsins EINKABANKINN, þrátt fyrir að það hafi verið í mismunandi föllum, í tengslum við þjónustu áfrýjanda, að merkið hafi öðlast sérkenni fyrir notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. Er að mati áfrýjunarnefndar því heimilt að skrá það fyrir nettengda bankaþjónustu fyrir einstaklinga, en ekki aðra þá þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Sigurður R. Arnalds dósent og Steingrímur Gautur Kristjánsson hrl.

*Úrskurðarorð:*

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar frá 17. janúar 2007 um að fella úr gildi umsókn áfrýjanda nr. 447/2006, EINKABANKINN (orðmerki) er staðfest nema hvað varðar nettengda bankaþjónustu fyrir einstaklinga.

-----

Rán Tryggvadóttir

Sigurður R. Arnalds

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Rétt endurrit staðfestir: