

Ár 2007, mánudaginn 13. ágúst, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 17/2005:
A&P Árnason
f.h. Vífilfells hf.
gegn
Einkaleyfastofunni,
vegna ákvörðunar frá 4. ágúst
2005 um að umsókn um
skráningu orðmerkisins
VEL VALIÐ HRÁEFNI,
ALDAGÖMUL AÐFERÐ,
nr. 520/2004, skuli hafnað.

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Deilt er um hvort orðmerkið VEL VALIÐ HRÁEFNI, ALDAGÖMUL AÐFERÐ, sbr. vörumerkjaumsókn nr. 520/2004, sé óskráningarhæft vegna skorts á sérkenni skv. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) fyrir bjór; ölkelduvatn, gosdrykki og aðra óáfenga drykki; ávaxtadrykki og ávaxtasafa; þykkni og önnur efni til drykkjargerðar í flokki 32.

Merki sem eingöngu teljast lýsandi uppfylla ekki skilyrði 13. gr. vml. um sérkenni. Sama gildir um merki sem byggjast á algengum táknum eða orðasamböndum sem notuð eru í viðskiptum eða 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 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 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.

Framangreind sjónarmið gilda einnig um skráningarhæfi orðmerkja sem telja má slagorð. Það sem getur greint á milli slagorða og annarra orðmerkja er að samsetning slagorða getur haft áhrif á skráningarhæfi merkis, þ.e. ef um er að ræða ákveðna hrynjandi, rím, hnyttni eða margræða merkingu. Slík orðmerki sem annars teldust lýsandi gætu þannig talist skráningarhæf. Það er þó ekki afdráttarlaust heldur verður að meta hvert tilvik fyrir sig, þ.m.t. heildaráhrif merkis.

Sótt er um skráningu orðmerkisins VEL VALIÐ HRÁEFNI, ALDAGÖMUL AÐFERÐ fyrir bjór og ýmsar aðrar drykkjarvörur sem og hráefni til drykkjargerðar. Orðmerkið vísar til þess að um sé að ræða vöru sem velja þurfi hráefni í og að nota þurfi ákveðna aðferð til að framleiða hana. Almennur skilningur á orðmerkinu hlýtur að vera að þar sem hráefnin séu vel valin og aðferðin aldagömul þá sé afurðin góð. Telja verður að orðin séu lýsandi fyrir allar vörur sem svo háttar til um hvort sem um er að ræða drykkjarvöru, matvöru eða jafnvel listmuni eða nytjahluti. Við framleiðslu á bjór er mjög algengt að vísa til þess að við framleiðsluna hafi “aldagömul aðferð” verið notuð. Heildarmynd merkisins er því lýsandi þó að í því sé ákveðin hrynjandi. Áfrýjunarnefndin er því sammála Einkaleyfastofunni um að merkið sé óskráningarhæft fyrir þær vörur sem sótt er um skráningu fyrir.

Umboðsmaður áfrýjanda heldur því fram að orðmerkið hafi öðlast sérkenni fyrir notkun og leggur fram upplýsingar um markaðshlutdeild vöru sinnar hér á landi og auglýsingar þar sem fram kemur að umrædd orð eða setning hafi verið notuð í tengslum við markaðssetningu á vöru áfrýjanda fyrir umsóknardag. Ekki eru hins vegar lagðar fram upplýsingar um hvort eða hvaða hluti af markhóp áfrýjanda hafi skynjað orðin VEL VALIÐ HRÁEFNI, ALDAGÖMUL AÐFERÐ, ein og sér, sem vörumerki áfrýjanda á umsóknartíma. Öll framlögð gögn sýna notkun orðanna í tengslum við skráð merki áfrýjanda. Þegar svo háttar til verða að auki að liggja fyrir upplýsingar um að markhópur viðkomandi merkis hafi álitid, á þeim tíma sem sótt var um skráningu, að merkið, án tengsla við hið eldra skráða vörumerki, gæfi til kynna að um væri að ræða vöru frá ákveðnum framleiðanda svo að það teljist hafa öðlast sérkenni fyrir notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. Þær upplýsingar liggja ekki fyrir í þessu máli. Af þeim sökum verður að staðfesta ákvörðun Einkaleyfastofunnar.

Úrskurðarorð

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar frá 4. ágúst 2005 um að umsókn um skráningu orðmerkisins VEL VALIÐ HRÁEFNI, ALDAGÖMUL AÐFERÐ, nr. 520/2004, skuli hafnað, er staðfest.

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

Málavextir:

Þann 20. febrúar 2004 sótti umboðsmaður áfrýjanda um skráningu orðmerkisins VEL VALIÐ HRÁEFNI, ALDAGÖMUL AÐFERÐ fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 32¹. Með bréfi, dags. 7. apríl 2004, tilkynnti Einkaleyfastofan (ELS) umboðsmanni áfrýjanda að hún teldi merkið ekki uppfylla skilyrði 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) um sérkenni þar sem það gæfi til kynna um hvers konar vörur væri að ræða og yrði því að teljast lýsandi. Auk þess væru orðin í merkinu almenns eðlis og algeng í daglegu tali. Í raun væri um að ræða setningu, myndaða úr fimm orðum, sem ekki gæti talist uppfylla skilyrði vml. um sérkenni í skilningi 1. mgr. 13. gr.

Með bréfi til ELS, dags. 12. október 2004, mótmælti umboðsmaður áfrýjanda synjun skráningar merkis umbjóðanda síns. Hann mótmælti sérstaklega að merkið gæti ekki talist uppfylla kröfur um sérkenni og vísaði í danska vörumerkjahandbók og túlkun danskra skráningaryfirvalda máli sínu til stuðnings. Þá staðhæfði hann að ELS hefði með engum hætti rökstutt niðurstöðu sína. Síðan sagði í greinargerðinni að vörumerkið væri tilbúið slagorð sem yrði að skoða í heild sinni en ekki brytja niður í einstaka orðhluta. Hægt væri að halda því fram að merkið væri leiðandi upp að ákveðnu marki, en það hefði hingað til ekki komið í veg fyrir skráningarhæfi merkja hér á landi eða erlendis. Ekki gæti talist eðlilegt að gera kröfu um að slagorð væru hnyttin eða frumleg. Hvorki fælist lýsing á vörunni í merkinu né væri það almennt slagorð. Umboðsmaður áfrýjanda benti síðan á nokkur merki sem fengist hefðu skráð hjá ELS þótt þau væru leiðandi og minnti á mikilvægi þess að gæta samræmis við mat

á skráningarhæfi vörumerkjaumsókna. Hann staðhæfði að merki áfrýjanda uppfyllti að öllu leyti kröfur sem gerðar væru til skráningar slagorða. Þar að auki mætti benda á að sjónræn áhrif merkisins væru sérkennandi þar sem bókstafirnir V-V og A-A kæmu fram með sérkennandi hætti í því, **VEL VALID HRÁEFNI, ALDAGÖMUL AÐFERÐ**, en hljóðræn og sjónræn áhrif hefðu mikið vægi við mat á skráningarhæfi vörumerkja. Loks vísaði umboðsmaður áfrýjanda til þess að merki áfrýjanda hefði áunnið sér ákveðna markaðsfestu þar sem það hefði með umfangsmiklum hætti verið kynnt í auglýsingum og markaðssetningu.

Með bréfi, dags. 27. janúar 2005, svaraði ELS ofangreindu bréfi umboðsmanns áfrýjanda. Þar vísaði stofnunin til 1. tl. 1. mgr. 2. gr. vml. um vígorð/slagorð og til 13. gr. laganna. ELS telur setninguna sem felst í hinu áfrýjaða merki almenna og geta lýst gæðum og eiginleikum viðkomandi vara þótt e. t. v. væri hægt að fallast á að hún væri ekki lýsandi fyrir vöruna “per se”. Þær vörur í flokki 32 sem merkið óskast skráð fyrir séu að jafnaði búnar til úr tilteknu hráefni með ákveðinni aðferð. Vörumerkið geti því verið lýsandi fyrir gæði þar sem það gefi til kynna að hráefnið sé vel valið og aðferðin við tilbúninginn aldagömul, auk þess sem einkaréttur eins aðila á setningunni gæti hindrað aðra framleiðendur sambærilegrar vöru í að lýsa gæðum og tilbúningi framleiðslu sinnar. Þau merki sem umboðsmaður áfrýjanda taldi upp í bréfi sínu til samanburðar álítur ELS ýmist ekki lýsandi fyrir það sem þau eiga að auðkenna eða í mesta lagi vísbendandi. Hins vegar verði að telja hið áfrýjaða merki sérstaklega lýsandi fyrir gæði, en slagorð, lýsandi fyrir gæði, og/eða almennar setningar hafðar sem slagorð uppfylli ekki skilyrði vml. um sérkenni og séu því óskráningarhæf.

Með bréfi, dags. 6. júní 2005, svaraði umboðsmaður áfrýjanda athugasemdum ELS og kvaðst ekki geta fallist á að setningin væri almenn og lýsandi. Hann vísaði til athugasemda í greinargerð með 2. gr. vml. og sagði sömu kröfur gerðar til skráningarhæfis slagorða og annarra merkja. Hið áfrýjaða merki væri með ákveðinni hrynjandi sem auðvelt væri að muna og aðgreina frá orðasamböndum samkeppnisaðila eða annarra sem framleiddu sambærilegar vörur. Samsetning orðanna væri með þeim hætti að heildaráhrif þeirra mynduðu ákveðið sérkenni sem

¹ Vörulistinn er svofelldur: Bjór; ölkelduvatn, gosdrykkir og aðrir óáfengir drykkir; ávaxtadrykkir og ávaxtasafi; þykkni og önnur efni til drykkjargerðar.

væri tækt til aðgreiningar frá öðrum sambærilegum vörum og takmarkaði ekki rétt annarra til að kynna vörur sínar eða gæði þeirra. Samsetning orðasambandsins, þ.e. VEL VALIÐ HRÁEFNI annars vegar og ALDAGÖMUL AÐFERÐ hins vegar, gerði merkið að sérstöku og minnisstæðu merki í huga neytandans sem gæti þannig aðgreint vöru áfrýjanda auðveldlega þegar hann tæki ákvörðun um kaup á vöru. Það væri ekki algengt að nota orðasambandið með þeim hætti sem þarna væri gert og því ekki unnt að halda því fram að um almennt þekkta setningu væri að ræða nema þá aðeins sem tengingu við vöru áfrýjanda. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði til þess að vörumerkjaréttur gæti stofnast við notkun og benti á að í bréfum ELS hefði ekki verið tekin afstaða til þeirrar málsástæðu að merkið hefði öðlast sérkenni í kjölfar notkunar. Því áréttaði hann að varan hefði náð talsvert sterkri markaðsstöðu og hefði verið söluhæsti bjórin í verslunum ÁTVR árin 2003 og 2004, sbr. fylgiskjöl. Varan hefði verið auglýst með orðasambandinu sleitulaust frá árinu 2003 og það væri augljóslega almennt þekkt vegna þess eins að það hefði ítrekað verið auglýst í helstu fjölmiðlum landsins með þeirri vöru sem það skyldi auðkenna, sbr. fylgiskjöl. Það væri einungis vegna athafna áfrýjanda sem merkið teldist nú vel þekkt en ekki vegna þess að það væri almennt notað í tengslum við vörur í flokki 32. Einnig kæmi orðasambandið fram á bjórdósinni VIKING sem seldur væri af áfrýjanda, en yfir 4 milljónir af VIKING dósabjór hefðu verið seldar í verslunum ÁTVR árið 2004, sbr. fylgiskjöl. Miðað við sölu síðastliðinna ára væri víst að neytendur þekktu merkið vel og tengdu orðasambandið beint við vöru áfrýjanda. Það hefði því ótvírætt náð því að öðlast sérkenni með notkun.

ELS svaraði ofangreindu bréfi umboðsmanns áfrýjanda með bréfi, dags. 4. ágúst 2005. Þar sagði í tengslum við staðhæfingu umboðsmanns áfrýjanda um að merki áfrýjanda hefði öðlast sérkenni fyrir notkun að ekki yrði séð að orðasambandið VEL VALIÐ HRÁEFNI, ALDAGÖMUL AÐFERÐ hefði verið notað nema í tengslum við vörumerkið VIKING og þá aðeins undanfarin 2-3 ár, en ekki sem orðmerki, eitt og sér. Ljóst væri að vörumerkið VIKING væri mjög þekkt hér á landi fyrir bjór. Ekki hefði þó verið sýnt fram á að neytendur þekktu slagorðið og tengdu það við VIKING þótt VIKING hefði verið mest seldi bjórin hér á landi árin 2003 og 2004

Þann 4. október 2005, áfrýjaði umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun ELS. Í greinargerð sinni, dags. 23. janúar 2006, gerði hann þær kröfur að ákvörðun Einkaleyfastofunnar frá 4. ágúst 2005 yrði hrundið og skráning vörumerkisins VEL VALIÐ HRÁEFNI, ALDAGÖMUL AÐFERÐ, sbr. vörumerkjaumsókn nr. 520/2004, samþykkt. Hann hélt fram að óheimilt væri að synja merki skráningar fyrir það eitt að vera almenn setning og sagði eldri vörumerkjaskráningar renna stoðum undir þá fullyrðingu. Jafnframt vísaði hann í dóm dómstóls Evrópubandalaganna (ECJ) í máli nr. C-517/99 (BRAVO) og í úrskurð áfrýjunarnefndar OHIM í máli nr. 929/2000-1 (BRAND) þar sem fjallað er um sambærileg ákvæði og í 3. másl. 1. mgr. 13. gr. vml. Í þeim málum kom fram að meta skyldi hvort orð eða orðasambönd væru algeng í daglegu máli í tengslum við viðkomandi vöru, þ.e. hvort þau væru algeng orðanotkun fyrir slíka vöru eða þjónustu. Þá sagði í greinargerðinni að sérkenni merkis skuli metið í fyrsta lagi með hliðsjón af þeim vörum sem sótt er um vernd fyrir og í öðru lagi út frá því hvernig neytendur upplifa merkið. Þessu til stuðnings var vísað í dóm undirréttar Evrópudómstólsins (Court of First Instance) í máli nr. T-130/01 REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS. Þá sagði í greinargerðinni:

VEL VALIÐ HRÁEFNI, ALDAGÖMUL AÐFERÐ hvorki lýsir né heldur felur það í sér neina tilvísun til drykkjarvara sem falla í flokk 32 og því verður ekki talið að merkið skorti sérkenni á þeim grundvelli. Þá er merkið mjög vel til þess fallið að festa í minni sér enda er hrynjandi merkisins sérstakur sem eykur aðgreiningarhæfi þess. Neytendur geta þannig auðveldlega tengt merkið við áfrýjanda sem auðkenni hans. Sjónræn áhrif slagorðsins eru sérkennandi þar sem bókstafirnir **V - V** og svo aftur **A - A** koma fram sérkennandi hætti í merkinu **VEL VALIÐ HRÁEFNI, ALDAGÖMUL AÐFERÐ**. Hljóðræn og sjónræn áhrif þessi auka sérkenni merkisins og renna enn frekari stoðum undir skráningarhæfi merkisins.

Umboðsmaður áfrýjanda benti á að skv. 2. gr. vml. væri heimilt að skrá slagorð sem vörumerki og að óheimilt væri að synja um skráningu merkis vegna þess að það væri notað í auglýsingum og vísaði aftur í mál ECJ nr. C-517/99 (BRAVO) því til stuðnings. Hann benti jafnframt á að óheimilt væri að gera frekari kröfur til skráningarhæfis slagorða en annarra orðmerkja og vísaði í annan dóm ECJ í máli nr. C-64/02. Þá vísaði umboðsmaður áfrýjanda til dóms ECJ í máli nr. C-191/08 P, svokölluðu DOUBLEMINT máli, þar sem aðallögsögumaður hefði í áliti sínu sett fram eftirfarandi þrjú viðmið² sem leggja ætti til grundvallar þegar metið væri hvort merki væri lýsandi eða ekki, þ.e.:

Í fyrsta lagi bæri að líta til þess hvort orðmerkið væri líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á viðkomandi vörum eða ekki.

² Álit Jacobs aðallögmanns í máli nr. C-191/01 P OHIM gegn WM. Wrigley Jr.

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

Umboðsmaður áfrýjanda hélt því fram að merkið VEL VALIÐ HRÁEFNI, ALDAGÖMUL AÐFERÐ væri ekki til þess fallið að vera almenn lýsing á þeim vörum sem féllu í flokk 32. Ekki fengist séð hvernig merkið lýsti tilteknum gæðum eða eiginleikum, eins og ELS héldi fram, þar sem neytandinn tengdi merkið ekki við ákveðna vöru og vísaði í rökstuðning í úrskurði áfrýjunarnefndar OHIM í máli nr. R 342/2000-1 máli sínu til stuðnings. Þá sagði í greinargerðinni:

Sá sem sér merkið VEL VALIÐ HRÁEFNI, ALDAGÖMUL AÐFERÐ þarf að kanna frekar hvaða vörur merkið sé að auðkenna enda er ekkert í merkinu sem segir að um drykkjavörur sé að ræða. Þegar merki er lýsandi fyrir ákveðna vöru þá gefur það neytandanum strax til kynna hvers konar vörur um sé að ræða.

Ekkert í merkinu vísar til drykkjarvarnings sem fellur undir flokk 32. Því er ekki til að dreifa að sambengi merkisins og þeirrar vöru sem sótt er um vernd fyrir sé með þeim hætti að merkið lýsi vörunum, eiginleikum þeirra eða gæðum. Það blasir því við að merkið VEL VALIÐ HRÁEFNI, ALDAGÖMUL AÐFERÐ getur ekki talist vera almenn lýsing fyrir þær vörur sem eru nefndar hér að ofan, né að merkið sé líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á vörum eins og talað er um í fyrsta viðmiði Jacobs aðallögmanns.

Umboðsmaður áfrýjanda hélt því fram hvað varðaði annað viðmiðið í DOUBLEMINT málinu að:

... ekki er bein tenging er á milli merkisins VEL VALIÐ HRÁEFNI, ALDAGÖMUL AÐFERÐ og vöruflokks 32 með þeim hætti að neytendur tengja merkið strax við vöru sem fellur í flokk 32. Þá er heldur ekki um að ræða venjubundna orðnotkun sem lýsir ákveðnum eiginleika eins og t.d. orðið svalandi er venjubundin orðnotkun sem lýsir þeim eiginleika drykkjar að svala þorsta þess drekkur hann.

Til þess að geta greint hversu fljótt neytendur átta sig á hvaða eiginleika eða gæði merkið vísar til það skal byrja á því að skoða hvað það er sem merkið vísar til. Merkið er sett saman úr fimm orðum VEL, VALIÐ, HRÁEFNI, ALDAGÖMUL og AÐFERÐ. Samsetningin gefur til kynna að hráefnið sé vel valið og að um aðferð sé að ræða sem sé aldagömul, ekki er hins vegar vísað í ákveðið hráefni eða ákveðna aðferð. Ekki felst heldur í þessu nokkur tilvísun til drykkjarvara. Merkið er ekki lof um vöruna, né heldur lýsing á því hvort varan sé góð eða betri en eitthvað annað. Helstu eiginleikar eða gæði þeirrar vöru sem fellur í flokk 32 eru að þær eru kaldar, svalandi, frískandi, fljótandi, ferskar, hressandi, hollar eða hafa ákveðið bragað s.s. sætt, biturt eða ilma með ákveðnum hætti og annað þess háttar. Merkið VEL VALIÐ HRÁEFNI, ALDAGÖMUL AÐFERÐ vísar ekki til slíkra eiginleika eða gæða drykkjavarvara eða einhvers annars sem gæti talist lýsa gæðum eða eiginleikum slíkra vara eða nokkurra annarra vara. Neytendur geta því ekki áttað sig því til hvaða eiginleika vöru verið er að vísa til þegar orðasambandið er notað ...

Umboðsmaður áfrýjanda taldi að í þessu máli ætti þriðja viðmiðið ekki við þar sem ELS hefði ekki tilgreint hvaða eiginleikum eða gæðum merkið ætti að lýsa. Hann hélt

Því fram að ef þessar þrjár viðmiðunarreglur úr DOUBLEMINT máli ECJ væru lagðar til grundvallar væri niðurstaðan að merkið VEL VALIÐ HRÁEFNI, ALDAGÖMUL AÐFERÐ gæti ekki talist lýsandi enda væri merkið nægilega sérkennandi til þess að uppfylla skilyrði 13. gr. vml. Þá benti umboðsmaður áfrýjanda á að ELS væri bundin af stjórnarsýslulögum nr. 37/1993, sérstaklega 11. gr. þeirra, og sagði að þegar stjórnvald tæki ákvörðun í máli sem væri sambærilegt eldra máli bæri að leysa úr því á sama grundvelli. Hann vísaði síðan til ýmissa eldri skráninga hjá ELS og taldi ljóst að VEL VALIÐ HRÁEFNI, ALDAGÖMUL AÐFERÐ væri með sama hætti og þau merki fullkomlega hæft til aðgreiningar frá öðrum merkjum og uppfyllti öll skilyrði þess að vera skráningarhæft vörumerki. Næst vék umboðsmaður áfrýjanda að fullyrðingu sinni um að merki áfrýjanda hefði öðlast sérkenni fyrir notkun. Hann mótmælti þeirri afstöðu ELS að þar sem merkið hefði eingöngu verið notað í tengslum við skráð vörumerki áfrýjanda þá gæti það ekki öðlast sérkenni fyrir notkun og vísaði í dóm ECJ í máli nr. C-353/03 (HAVE A BREAK – HAVE A KIT KAT) þar sem dómstólinn komst að þeirri niðurstöðu að óheimilt væri að setja það sem skilyrði fyrir skráningu að merkið hefði verið notað eitt og sér. Umboðsmaður áfrýjanda benti á að hann hefði lagt fram gögn fyrir ELS sem sýndu fram á verulega sölu merkisins og að vara auðkennd með merkinu hefði náð talsvert sterkri markaðsstöðu og m.a. verið söluhæst af slíkum vörum í verslunum ÁTVR árin 2003 og 2004. Jafnframt vísaði umboðsmaður áfrýjanda til frekari röksemda sem hann hafði borið fram fyrir ELS varðandi notkun merkisins og benti á að hann hefði varið verulegum upphæðum í kynningu á merkinu, en markaðskostnaður vegna þess hefði verið 16,5 millj. kr. árið 2005. Síðan sagði í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda:

Þau atriði sem skoða ber við mat á því hvort merkið hafi öðlast sérkenni með notkun eru einmitt markaðshlutdeild þess og einnig hversu miklu fjármagni eigandi þess hefur varið í kynningar á merkinu. Í dómi ECJ, í sameinuðum málum nr. C-108/97 og C-109/97 svokallað CHIEMSEE máli, kemur fram hvaða atriði skal líta til við mat á því hvort merki hafi öðlast sérkenni með notkun ...

Það er því ljóst að sé miðað við þessi atriði þá hefur merkið öðlast sérkenni en merkið er með langstærstu markaðshlutdeild á Íslandi og hefur einnig verið kynnt með umfangsmiklum hætti í hinum ýmsu fjölmiðlum. Þá hefur áfrýjandi varið verulegum upphæðum í kynningu merkisins en eins og áður sagði þá er markaðskostnaður vegna merkisins árið 2005 16,5 milljónir króna sem verður að teljast vera mjög hár í ljósi þess að um eina vörutegund sé að ræða.

Umboðsmaður áfrýjanda ítrekaði síðan þær kröfur sínar að ákvörðun ELS frá 21. júlí 2005 yrði hrundið og skráning vörumerkisins VEL VALIÐ HRÁEFNI, ALDAGÖMUL AÐFERÐ, sbr. vörumerkjaumsókn nr. 520/2004, yrði samþykkt.

Greinargerð ELS barst með bréfi, dags. 5. apríl 2006. Þar voru ítrekaðar fyrri röksemdir og sagt að ELS teldi slagorðið VEL VALIÐ HRÁEFNI, ALDAGÖMUL

AÐFERÐ vera mjög almennt, algengt og lýsandi orðasamband í daglegu máli og sér í lagi fyrir mat- og drykkjarvörur. Markhópur áfrýjanda væri neytendur bjórs og óáfengra drykkja. Merkið væri því ekki til þess fallið að greina vörur áfrýjanda í flokki 32 frá vörum annarra framleiðenda. Bent var á að það leiddi ekki sjálfkrafa til skráningarhæfis merkis að í því kæmi fram einhver hrynjandi, skoða yrði hvort líklegt væri að neytendur teldu merkið hafa aðgreiningareiginleika. Vörurnar væru að jafnaði búnar til úr tilteknu hráefni og tilbúningur þeirra byggðist á ákveðinni aðferð. Neytendur myndu einungis skilja merkið sem auglýsingu en ekki sem vörumerki. Báðar fullyrðingarnar í merkinu væru mjög almennar, algengar og lýsandi fyrir gæði, það að setja þær saman yki ekki sérkenni merkisins. Máli sínu til stuðnings vísaði ELS í dóm Evrópudómstólsins í máli T-216/02 frá 31. mars 2004, LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS. Þá fjallaði ELS um staðhæfingu umboðsmanns áfrýjanda um að umsótt merki hefði öðlast sérkenni fyrir notkun og sagði:

Það er mat Einkaleyfastofunnar að merkið VEL VALIÐ HRÁEFNI, ALDAGÖMUL AÐFERÐ, sé mjög almennt og lýsandi fyrir gæði/eiginleika þeirrar vara sem merkið á að auðkenna. Gera verður því sérstaklegar strangar kröfur til viðurkenningar á því að slíkt merki hafi öðlast sérkenni með notkun. Einkaleyfastofan telur framlögð gögn áfrýjanda ekki sýna að neytendur telji umrætt merki vera vörumerki sem þeir tengi við áfrýjanda, þrátt fyrir að bjór áfrýjanda hafi verið mest seldi bjórinn hér á landi árið 2003 og 2004. Þá hafa einungis verið lögð fram gögn sem sýna notkun merkisins í tengslum við bjór og léttöl en ekki aðrar vörur sem merkið óskast skráð fyrir.

Vegna mikillar fjölgunar mála fyrir nefndinni dróst að taka málið til úrskurðar. Nefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 10. júlí 2007.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Rétt endurrit staðfestir: