

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. 9/2006:**  
**Novator International Holdings Ltd.**  
**gegn**  
**Einkaleyfastofunni vegna ákvörðunar, dags. 28. ágúst 2006, um að hafna skráningu vörumerkisins AKKURAT (orðmerki) skv. umsókn nr. 233/2006.**

Kveðinn var upp svofelldur

*ú r s k u r ð u r:*

Deilt er um hvort orðmerkið AKKURAT skv. umsókn nr. 233/2006 hafi til að bera nægilegt sérkenni til að teljast skráningarhæft fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokkum 35, 36 og 38 með hliðsjón af 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.).

Hvers kyns sýnileg tákn sem eru til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra geta verið vörumerki, sbr. 1. mgr. 2. gr. vml. Orðmerki eru sýnileg tákn í skilningi vörumerkjalaga en meta þarf í hverju tilviki fyrir sig hvort þau séu til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra.

Í athugasemdum með frumvarpi til vörumerkjalaga segir að orðmerki þurfi að vera svo sérkennileg að almenningur festi þau sér í minni sem auðkenni á sérstakri vöru eða þjónustu frá ákveðnum aðila. Nánari skilgreiningu á því hvað felst í skilyrðinu um aðgreiningareiginleika vörumerkja er að finna í 13. gr. vml. Þar segir að merki sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna m.a. tegund vörunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd, skuli ekki teljast hafa nægjanlegt sérkenni. Merki sem þarna falla undir teljast lýsandi fyrir hlutaðeigandi vöru eða þjónustu og eru ekki skráningarhæf. Sama

á við um tákni eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli.

Orðið AKKURAT er tökuorð í íslensku og er þá stafsett akkúrat. Ótvírætt er að það er notað í daglegu máli í merkingunni: ábyggilegur, nákvæmur eða stundvís, jafnframt því að vera notað sem atviksorð í merkingunni einmitt, sbr. 4. útgáfu íslenskrar orðabókar Eddu frá árinu 2007. Ljóst er að orðið AKKURAT felur í sér vísun til mikilvægra eiginleika í rekstri fyrirtækja sem veita þjónustu. Þær þjónustugreinar sem áfrýjandi sækir um skráningu fyrir eru engin undantekning þar á. Því verður að fallast á það með Einkaleyfastofunni að orðið teljist lýsandi fyrir ástand eða gæði þjónustu þeirrar sem áfrýjandi sækir um skráningu merkisins fyrir. Jafnframt er það álit nefndarinnar að algengt sé að orðið “akkúrat” sé notað til að lýsa gæðum og ástandi þjónustu fyrirtækja, sbr. síðasta málsl. 1. mgr. 13. gr. vml. Orðmerkið AKKURAT skortir því sérkenni og telst ekki skráningarhæft. Því telur nefndin að staðfesta beri ákvörðun Einkaleyfastofunnar í þessu máli.

#### *Úrskurðarorð:*

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 28. ágúst 2006, um að hafna skráningu vörumerkisins AKKURAT (orðmerki) samkvæmt umsókn nr. 233/2006, er staðfest.

-----

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

#### *Málavextir:*

Þann 24. janúar 2006 lagði umboðsmaður áfrýjanda inn umsókn um skráningu vörumerkisins AKKURAT (orðmerki) fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokkum 35, 36 og 38.<sup>1</sup> Með bréfi, dags. 24. mars 2006, tilkynnti Einkaleyfastofan (ELS) umboðsmanni áfrýjanda að stofnunin teldi orðið AKKURAT almennt og sérkennalaust orð sem yrði að teljast lýsandi fyrir gæði í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) fyrir þá þjónustu sem merkinu væri ætlað að

<sup>1</sup> Þjónustulistinn er svofelldur:

35: Rekstur og stjórnun lyfjafyrirtækis, rekstur heildsölu á sviði lyfja og lækningatækja, fyrirtækja- og viðskiptaráðgjöf, stjórnunarráðgjöf.

36: Fjármálaráðgjöf, fjármálastjórn, fjármálaþjónusta.

38: Fjarskiptastarfsemi.

auðkenna. Það uppfyllti því ekki kröfur laganna um sérkenni. Skráningu vörumerkisins var því synjað að svo stöddu.

Með bréfi, dags. 5. apríl 2006, óskaði umboðsmaður áfrýjanda eftir frekari upplýsingum um merkingu orðsins AKKURAT í þessu tilviki og hvaða gæðum talið væri að orðið lýsti í þeim flokkum sem óskað væri skráningar fyrir.

Í bréfi, dags. 31. maí 2006, upplýsti ELS að skv. íslenskri orðabók Eddu-útgáfu frá árinu 2002 þýddi orðið AKKURAT (ísl. akkúrat) ábyggilegur, nákvæmur eða stundvís. Í dansk-íslenskri orðabók Ísafoldar prentsmiðju frá árinu 1992 væri orðið AKKURAT m.a. þýtt sem nákvæmur eða vandlegur. Orðið hefði sömu þýðingu á sænsku, norsku og þýsku. ELS vísaði aftur til 1. mgr. 13. gr. vml. og sagði að það væri mat stofnunarinnar að orðið AKKURAT væri lýsandi fyrir gæði þar sem það þýddi m.a. nákvæmur eða vandlegur og yrði því að telja það óskráningarhæft í skilningi greinarinnar. Orðið væri auk þess almennt og algengt í daglegu tali og því mögulega takmarkandi fyrir aðra ef einum aðila væri veittur einkaréttur til notkunar á slíku orði.

Þar sem athugasemdir við bréfi ELS bárust ekki frá umboðsmanni áfrýjanda var umsóknin felld úr gildi með bréfi, dags. 28. ágúst 2006.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með áfrýjun, dags. 26. október 2006. Þar krafðist hann þess að ákvörðun ELS um að hafna skráningu merkisins yrði felld úr gildi og að lagt yrði fyrir ELS að skrá vörumerkið í samræmi við umsókn nr. 233/2006. Umboðsmaður áfrýjanda taldi orðmerkið AKKURAT ekki lýsandi eða skorta sérkenni í þeim vöruflokkum sem umsókn hans tæki til. Hann vísaði til þess að áfrýjunarnefndin hefði talið að líta bæri til þriggja viðmiðunarreglna við mat á aðgreiningarhæfi (sérkenni) vörumerkja<sup>2</sup> og rakti dæmi máli sínu til stuðnings. Hann hélt því fram að fyrst ætti að líta til þess hvort líklegt væri að merkið yrði notað sem almenn lýsing á viðkomandi vörum eða ekki. Þá benti áfrýjandi á að orðið „akkúrat“ væri í íslensku máli fyrst og fremst notað sem atviksorð, fremur en

<sup>2</sup> Umboðsmaður áfrýjanda vísaði hér til úrskurðar áfrýjunarnefndar frá 11. maí 2006 í málinu nr. 30/2004, ÚRVALSVÍSITALA AÐALLISTA) og álits Jacobs aðallögsögumans frá 10. apríl 2003 í máli nr. C-191/01 fyrir EB-dómstólnum (DOUBLEMINT).

Lýsingarorð og væri þannig notað á sama hátt og orðin einmitt eða nákvæmlega til samsinnis eða til að tjá ánægjulega undrun í óformlegu máli (talmáli). Umboðsmaður áfrýjanda taldi að orðið væri sterkt vörumerki í reynd, þar sem það tengdist þjónustu sem það væri alla jafna ekki notað í tengslum við í daglegu máli. Því væri það aðgreinandi fyrir íslenska neytendur þannig að þeir litu á það sem vörumerki, en ekki lýsingu á eiginleikum eða gæðum.

Þá fjallaði umboðsmaður áfrýjanda áfram um notkun orðsins akkúrat:

Orðið í merkingunni ábyggilegur, nákvæmur eða stundvís, er ekki notað með þessum hætti í daglegu máli, þrátt fyrir að orðabókarskilgreiningin kunni að segja til um það. Stafar skilgreiningin væntanlega af því að verið er að yfirfæra erlenda merkingu orðsins á íslenska orðið, en þessi skilgreining er ekki í samræmi við raunverulega orðnotkun. Gæðum eða eiginleikum þjónustu er ekki lýst sem „akkúrat“ í íslensku máli. Íslenskur neytandi myndi þannig ekki lýsa því yfir að hann hefði fengið „akkúrat“ þjónustu hjá lyfjafyrirtæki eða fjármálfyrirtæki eða notið annarrar þjónustu sem umsókn nr. 233/2006 tekur til.

Því síður myndu lyfjafyrirtæki, fjármálfyrirtæki eða fjarskiptafyrirtæki hafa áhuga á því að nota orðið „akkúrat“ til lýsingar á þjónustu sinni, ekki síst sökum þess að orðið telst sletta í íslensku máli. Það heyrir ekki til vandaðrar málnotkunar að nota umrætt orð í rituðu máli, enda er það alla jafna aðeins notað í óformlegu tali manna á milli. Fyrirtæki sem bjóða þjónustu í þeim flokkum sem umsókn áfrýjanda tekur til byggja starfsemi sína á vandaðri þjónustu og trausti og myndu jafnframt haga málfari í markaðsstarfsemi á jafnvandaðan hátt. Myndu ávallt notuð orð eða orðasambönd sem heyra til vandaðrar íslensku, fremur en að nýta slettur.

Umboðsmaður áfrýjanda lýsti síðan þeirri skoðun að ekki væri nægilegt að líta eingöngu til hreinnar skilgreiningar orðsins í orðabókum, heldur bæri einnig að líta til þess hvernig raunverulegri eða hugsanlegri orðnotkun væri háttáð. Hann teldi að orðið væri ekki notað og yrði ekki notað sem almenn lýsing á þeim tegundum þjónustu sem umsóknin tæki til. Þá sagði í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda um annað viðmiðið við mat á aðgreiningarhæfi (sérkenni):

Í samræmi við það sem rakið er hér að framan þá er það mat áfrýjanda að orðið sé ekki notað til þess að lýsa ákveðnum eiginleikum eða gæðum þjónustu þeirrar sem umsókn hans tekur til og ekki séu heldur líkur til þess. Íslenskir neytendur munu í fyrsta lagi ekki átta sig á því að verið sé að vísa til eiginleika vörunnar, þegar orðið AKKURAT ber þeim fyrir sjónir sem vörumerki tengt þjónustu, auk þess sem þeir munu í öðru lagi ekki átta sig á því hvaða tilteknu eiginleika vörunnar verið sé að vísa til í þessu sambandi.

Þetta er af þeim ástæðum sem þegar hafa verið raktar um það að orðið „akkúrat“ er fyrst og fremst notað sem atviksorð, en ekki lýsingarorð. Jafnvel þótt íslenskur neytandi myndi telja að verið væri að vísa til orðsins „akkúrat“ sem lýsingarorðs þá myndi hann ekki líta svo á að verið væri að lýsa einhverjum ákveðnum eiginleikum þjónustunnar, s.s. tegund hennar, ástandi, magni, notkun, verði eða uppruna eða þá að verið sé að lýsa gæðum þjónustunnar, t.d. nákvæmni, ábyggileika eða stundvísi, enda myndu þessi tilteknu orð ekki verið notuð sem lýsingarorð um þá þjónustu sem umsókn nr. 233/2006 tekur til. Áfrýjandi byggir á því að almennur íslenskur neytandi hafi ekki þennan skilning á orðinu „akkúrat“ og muni alls ekki nota orðið í þessari merkingu við lýsingu á eiginleikum þjónustu sem umsókn nr. 233/2006 tekur til. Neytandi mun af þessum ástæðum ekki átta sig

á því hvaða eiginleika þjónustunnar verið sé að vísa til eða tengja orðið við einhverja sérstaka slíka eiginleika, enda er áfrýjandi heldur ekki að vísa til neinna slíkra eiginleika með því að nota þetta tiltekna orð sem vörumerki.

Munu þannig íslenskir neytendur alls ekki telja að verið sé að vísa til tiltekinna eiginleika þeirrar þjónustu sem umsókn áfrýjanda tekur til, þegar orðið AKKURAT er notað sem vörumerki í tengslum við þá þjónustu sem umsókn nr. 233/2006 tekur til.

Loks hélt áfrýjandi því fram að við mat á aðgreiningarhæfi skyldi taka mið af því hveru mikilvægir viðkomandi eiginleikar væru fyrir vöruna eða þjónustuna sem merkið ætti að auðkenna:

Áfrýjandi telur að orðið „akkúrat“ lýsi ekki með nokkrum hætti eiginleikum þeirrar þjónustu sem umsókn nr. 233/2006 tekur til, því síður mikilvægra eiginleika. Orðið lýsir ekki tegund viðkomandi þjónustu, t.d. fjármála- eða bankaþjónustu, það lýsir ekki magni vörunnar eða ástandi, og það veitir engar upplýsingar um notkun hennar, verð, uppruna eða framleiðslustað. Verði fallist á skráningu vörumerkisins AKKURAT þá mun það ekki með neinum hætti takmarka svigrúm samkeppnisaðila til þess að gera grein fyrir þjónustu í samkeppni við þá þjónustu sem umsóknin tekur til, enda munu samkeppnisaðilar tæpast hafa þörf eða áhuga á að nýta sér orðið AKKURAT til þess að lýsa eiginleikum viðkomandi þjónustu.

Í greinargerð ELS, dags. 17. janúar 2007, segir að umsókninni hafi verið hafnað fyrir tilgreinda þjónustu í flokki 35, 36 og 38 með vísan til þess að merkið skorti sérkenni auk þess sem það sé lýsandi fyrir gæði þeirrar þjónustu er það óskast skráð fyrir, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Þá var bent á að ekki væri um tæmandi talningu að ræða í 13. gr. vörumerkjalaga og að hugtakið „ástand“ væri talið ná yfir eiginleika og gæði og í því sambandi vísað í bók Jóns L. Arnalds “Vörumerkjaréttur” frá 1995.

Um þá fullyrðingu áfrýjanda að orðið „akkúrat“ væri í íslensku máli fyrst og fremst notað sem atviksorð sagði í greinargerð ELS:

Eins og áður hefur komið fram þýðir lýsingarorðið „akkúrat“ ábyggilegur, nákvæmur, stundvís. Einkaleyfastofan telur það algengt að orðið sé notað í þeirri merkingu, og að neytendur þekki og tengi þá merkingu við orðið. Þrátt fyrir að orðið sé jafnframt notað sem upphrópun til samsinnis eða til að tjá ánægjulega undrun, sbr. Íslensk orðabók, Edda-útgáfa 2002, bls. 20.

Einkaleyfastofan vill benda á að Evrópudómstóllinn hefur í dómum sínum, m.a. í DOUBLEMINT dóminum, sbr. ECJ mál nr. C-191/01P (málgrein 32), tilgreint þá leiðbeiningareglu að hafna beri merki um skráningu ef að minnsta kosti ein af hugsanlegri merkingu orðsins sé lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem um ræðir. Einkaleyfastofan vill benda á að ofangreind merking, þ.e. ábyggilegur, nákvæmur, sé ein af hugsanlegri merkingu orðsins og að orðið sé til þess fallið að valda þeim hughrifum hjá neytendum að sú þjónusta sem merkið óskast skráð fyrir sé þeim gæðum gædd að vera nákvæm eða ábyggileg. Einkaleyfastofan telur þetta geta átt við um alla þá þjónustu er merkið óskast skráð fyrir enda mikilvægt og ákjósanlegt að þjónusta feli í sér slík gæði. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að merki áfrýjanda sé lýsandi fyrir gæði í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga.

Einkaleyfastofan telur merkið jafnframt skorta sérkenni í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Orðið „akkúrat“ er mjög algengt í daglegu máli og er það mat

Einkaleyfastofunnar að merkið AKKURAT sé ekki til þess fallið að greina ofangreinda þjónustu áfrýjanda frá áþekkri þjónustu annarra. Það er mat Einkaleyfastofunnar að það væri mjög takmarkandi fyrir aðra ef áfrýjanda yrði veittur einkaréttur á merkinu.

Einkaleyfastofan telur það smávægilega breytingu að sleppa kommunni yfir U í merkinu og má þess geta að orðið AKKURAT þýðir það sama á dönsku, sænsku, norsku og þýsku.

Í greinargerð sinni beitir áfrýjandi þeim viðmiðum sem fram komu í áliti Jacobs aðallögmanns (Advocate General), dags. 10. apríl 2003, í ECJ nr. C-191/01P, og vörðuðu mat á því hvort að merkið DOUBLEMINT teldist almennt lýsandi eða lýsandi fyrir eiginleika viðkomandi vöru eða þjónustu. Að mati Einkaleyfastofunnar er ekki hægt að heimfæra þessar viðmiðurreglur á mál áfrýjanda þar sem merki áfrýjanda var ekki hafnað á þeim grundvelli að merkið væri lýsandi fyrir eiginleika eða almennt lýsandi, heldur að það væri lýsandi fyrir gæði auk þess að vera of almennt til að hafa sérkenni.

Nefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 22. október 2007.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Rétt endurrit staðfestir: