Mótt.: Einkaleyfastofan
16. feb. 2017
4.5
Málsnr. VOD90650

Ár 2017, miðvikudaginn 15. febrúar, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 7/2015:

Sigurjónsson & Thor ehf.
f.h. NutraQ, Noregi,
gegn
Málflutningsstofu Reykjavíkur
f.h. Aðfanga
vegna
ákvörðunar Einkaleyfastofunnar í andmælamáli nr. 6/2015 frá 20. júlí 2015 um að hafna andmælum gegn skráningu á vörumerkinu NUTRA (orð- og myndmerki), sbr. skráningu nr. 954/2013.

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með bréfi, dags. 17. september 2015, skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofunnar (ELS) frá 20. júlí 2015, í máli nr. 6/2015, um að hafna andmælum gegn skráningu á vörumerkinu nutra (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 954/2013.

Málavextir:

I.

Þann 20. september 2013 sótti varnaraðili um skráningu vörumerkisins nutra (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. 2704/2013. Óskað var eftir því að merkið yrði skráð til að auðkenna tilgreindar vörur í flokkum 5, 29 og 30[1]. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum 15. nóvember 2013, sbr. skráning nr. 954/2013.

[1] Óskað var eftir að merkið yrði skráð til að auðkenna eftirfarandi vörur: Næringarefni fyrir menn, fæðubótarefni fyrir menn og sérfæði í flokki 5, þurrkaða og soðna ávexti og grænmeti, ávaxtahlaup, - sultur og –grauta, matarolíur og matarfeiti í flokki 29 og mjöl og matvörur úr korni, brauð, sætabrauð, hunang, síróp, sósur, krydd, sinnep, kaffi, te, kakó og hrísgrjón í flokki 30.

Með bréfi, dags. 15. janúar 2014, andmælti umboðsmaður áfrýjanda skráningunni á grundvelli skorts á sérkenni, sbr. 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.).

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 12. mars 2014, kom fram að andmælin byggðust á því að merkið skorti sérkenni, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. og að hann teldi að neytendur mundu tengja orðið í merkinu við matvörur og næringu. Að mati umboðsmanns áfrýjanda væri merkið smávægilega stílfært og benti hann á að orðið *nutrition* væri enskt orð sem allir þekktu og samstofna því væri orðmyndin *nutra* í ítölsku, portúgölsku og spænsku. Vísað var til þess að skv. 1. mgr. 13. gr. vml. væri það skilyrði skráningar vörumerkis að það væri til þess fallið að greina vörur og þjónustu eiganda merkis frá vörum og þjónustu annarra og að merki sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gæfi til kynna m.a. tegund vöru eða þjónustu, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær vara væri framleidd eða þjónusta látin í té skyldi ekki telja nægjanlegt sérkenni. Sama ætti við um tákn eða orðasambönd sem teldust algeng í viðskiptum eða notuð væru í daglegu tali. Þá fullyrti hann að hið skráða vörumerki uppfyllti ekki þessar kröfur.

Í bréfi umboðsmanns varnaraðila til ELS, dags. 19. maí 2014, var bent á að áfrýjandi byggði hvorki á því að hann ætti einkarétt til notkunar á orðinu *nutra*, sem fram kæmi í firmaheiti hans, né að villast mætti á merki hans og merki eiganda, sbr. 6. og 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Því byggðist málflutningur áfrýjanda eingöngu á því hvort vörumerki varnaraðila uppfyllti skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni. Vísað var til þess að varnaraðili teldi vörumerkið hafa nægilegt sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. og væri það ekki lýsandi fyrir þær vörur sem það væri skráð fyrir og takmarkaði ekki frelsi annarra á viðkomandi sviði viðskipta til að markaðssetja og auglýsa vörur sínar. Bent var á að orðið *nutra* væri ekki hluti af venjubundinni orðnotkun neytenda, enda hefði það enga almenna merkingu á íslensku eða ensku. Ákvæði 13. gr. vml. væri annars vegar ætlað að tryggja að vörumerki væru á einhvern hátt aðgreinandi og hins vegar að þau kæmu í veg fyrir að aðilum væri veittur einkaréttur á orðum og myndum sem fælu í sér almennar lýsingar á vörum. Þá benti umboðsmaður varnaraðila á að mat á því hvort vörumerki skorti sérkenni væri nátengt mati á hvort það væri lýsandi þar sem almennt væri litið svo á að lýsandi merki skorti sérkenni. Aftur á móti væru merki sem veittu vísbendingar eða væru leiðandi talin skráningarhæf og því þyrfti fyrst að meta hvort merki teldist lýsandi. Vísaði umboðsmaður varnaraðila m.a. til úrskurða áfrýjunarnefndar og niðurstaðna leitarvélar Google til stuðnings því mati að merkið *nutra* væri ekki lýsandi og væri því

skráningarhæft. Jafnframt vísaði hann til dóms Evrópudómstólsins til stuðnings því mati að merkið uppfyllti skilyrði um sérkenni. Að lokum benti umboðsmaður varnaraðila á að leggja skyldi til grundvallar heildarmynd merkisins og heildaráhrif.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 18. júlí 2014, kom fram að ELS rannsakaði sérkenni vörumerkja *ex officio* og að ekki hefði átt að samþykkja skráningu hins andmælta vörumerkis þar sem það skorti sérkenni. Benti umboðsmaðurinn á að merkjum hefði áður verið synjað skráningar á grundvelli þess að um væri að ræða almenn orð úr ensku og latínu. Þá hefði hér á landi verið mikil umræða um næringu í tengslum við líkamsrækt og heilsu og því væri enska orðið *nutrition* vel þekkt meðal neytenda. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði til þess að túlka bæri 13. gr. vml. í samræmi við skuldbindingar Íslands skv. EES-samningnum og að þær skuldbindingar styddu höfnun á merkinu *nutra*. Fram kom að hann teldi merkið ekki uppfylla kröfur tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2008/95/EB um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki (áður tilskipun 89/104/EBE) um sérkenni og lýsandi vörumerki eins og Evrópudómstóllinn hefði mótað viðkomandi reglur í nánar tilgreindum málum. Þá bæri að túlka 10. ályktun í formála vörumerkjatilskipunarinnar á þá leið að skráning vörumerkja skyldi þjóna þeim tilgangi að tilgreina viðskiptalegan uppruna vöru eða þjónustu gagnvart neytendum. Því hlutverki gæti lýsandi merki ekki gegnt eins og hefði ítrekað orðið niðurstaða ELS, m.a. á merkinu NUTRI THERAPY. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði til dæma úr dómaframkvæmd og fræðiritum og reifaði sjónarmið um að ekki ætti að veita einum aðila einkarétt á lýsandi vörumerkjum. Einnig benti hann á að Íslendingar skildu almennt ensku og að meta bæri sérkenni vörumerkja í tengslum við viðkomandi vörulista. Umboðsmaður áfrýjanda ítrekaði loks að hann teldi orðið í hinu umdeilda merki aðeins vera lítillega stílfært og að það dygði ekki til að veita því sérkenni. Því bæri að hafna skráningu merkisins í heild, en ef ELS féllist ekki á það setti hann fram þá varakröfu að orðinu í merkinu yrði undanskilin vernd og merkið samþykkt með takmörkun (e. „disclaimer“) á orðinu *nutra*.

Í bréfi umboðsmanns varnaraðila til ELS, dags. 22. september 2014, áréttaði hann að hann teldi merkið hafa til að bera nægjanlegt sérkenni skv. 13. gr. vml. og því hefði ELS verið rétt að samþykkja skráningu þess. Orðið *nutra* hefði enga merkingu eitt og sér og hefði ekki skapað sér slíka merkingu á grundvelli notkunar, hvorki á íslensku né þeim tungumálum sem áfrýjandi nefndi. Benti hann á að enginn myndi nota orðið til að lýsa þeim vörum sem skráningin tæki til, eða til að lýsa nokkru yfir höfuð auk þess sem orðið þýddi ekki neitt og það væri

grundvallaratriði við mat á því hvort merkið hefði nægjanlegt sérkenni. Þá taldi hann tilvísun áfrýjanda til umsóknar um skráningu merkisins NUTRI THERAPY ekki eiga við þar sem ELS hefði litið á orðin tvö sem eina heild, *nutri* hefði sjálfstæða merkingu á latínu ólíkt *nutra*, ekki lægi fyrir hvaða vörur eða þjónustu merkið hefði átt að auðkenna og umsækjandi hefði dregið umsókn sína til baka og því ekki reynt á réttmæti höfnunar ELS. Þá kom fram að varnaraðili teldi ljóst að vörumerkið *nutra* uppfyllti skilyrði fyrir aðgreiningarhæfi vörumerkja og að neytendur gætu gert greinarmun á vörum hans og vörum annarra á markaði að teknu tilliti til mats á heildarmynd og heildaráhrifum merkisins. Umboðsmaður varnaraðila benti á að dómafordæmi sem umboðsmaður áfrýjanda vísaði til ættu mörg hver ekki við þar sem þau vörðuðu ruglingshættu eða aðra þætti vörumerkjaréttar en skort á sérkenni. Þá ítrekaði hann mikilvægi þess að gera greinarmun á lýsandi merkjum annars vegar og vísbendandi merkjum hins vegar og tók fram að við mat á því hvort neytandi gerði greinarmun á vöru eiganda merkisins og vörum annarra aðila á sama markaði bæri að miða við ágætlega upplýstan neytanda. Að lokum ítrekaði umboðsmaður varnaraðila þá afstöðu að samkvæmt viðmiðunarreglum sem væri beitt hefði vörumerkið *nutra* nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 13. gr. vml., auk þess sem hann ítrekaði fyrri sjónarmið og röksemdir.

II.

Í úrskurði ELS kom fram að orðið *nutra* væri að stofni til úr latínu, það væri til sem beygingarmynd í ýmsum tungumálum, en hefði ekki almenna merkingu og væri hvorki að finna í íslenskum né enskum orðabókum. Með aðstoð leitarvéla á netinu væri ekki auðfundið að orðið *nutra* væri notað sem almennt heiti yfir matvörur eða næringu. ELS reifaði því næst viðmið Evrópudómstólsins í sk. DOUBLEMINT-máli[2], en umboðsmaður varnaraðila hélt því fram fyrir ELS að samkvæmt þeim viðmiðum yrði orð- og myndmerkið *nutra* talið skráningarhæft. Þá sagði orðrétt:

> Í fyrsta lagi ber að líta til þess hvort merkið sé líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á viðkomandi vörum eða ekki. Í öðru lagi hvort um sé að ræða venjubundna orðnotkun sem notuð er 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. Í þriðja lagi

[2] C-191/01.

ber að taka mið af því hversu mikilvægir viðkomandi eiginleikar eru fyrir vöruna eða þjónustuna sem merkið á að auðkenna.

ELS tók fram að áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda hefði staðfest að framangreind viðmið tækju á grundvallaratriðum skilyrða vörumerkjalaga um sérkenni. Einnig kom fram að í máli þessu færi fram mat á sérkenni með hliðsjón af heildarmynd merkisins en ekki aðeins orðhluta þess. Þá taldi ELS að ef viðmiðunarreglunum yrði beitt væri ólíklegt að orðið yrði notað sem almenn lýsing á þeim vörum sem merkinu væri ætlað að auðkenna auk þess sem ekki væri um að ræða venjubundna orðnotkun til að lýsa eiginleikum varanna. ELS taldi merkið ekki lýsa mikilvægustu eiginleikum varanna þar sem orðið *nutra* hefði enga almenna merkingu. Þótt mögulegt væri að merkið *nutra* gæti leitt hugann að næringu yrði hvorki talið að það kæmi í veg fyrir að merkið hefði nægilegt sérkenni til að greina vörur eiganda þess frá vörum annarra í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml., né yrði talið að skráningin takmarkaði frelsi annarra á viðkomandi sviði til að lýsa sams konar eða svipuðum vörum. Þá teldi ELS ekki þörf á að undanskilja orðið í merkinu vernd, sbr. 1. eða 2. mgr. 15. gr. vml. Varð niðurstaða ELS því sú að skráning merkisins *nutra* skyldi halda gildi sínu.

III.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut úrskurði ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 17. september 2015, þar sem þess var krafist að ákvörðun ELS frá 20. júlí 2015, í máli nr. 6/2015, um að hafna andmælum gegn skráningu nr. 954/2013, yrði hrundið.

Í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda til nefndarinnar, dags. 15. janúar 2016, kom fram að áfrýjandi teldi að ekki hefði átt að samþykkja hið andmælta vörumerki þar sem það skorti sérkenni í skilningi 13. gr. vml. fyrir nánar tilgreindar vörur. Bent var á að mörg ensk orð á sviði næringar hefðu forskeytið nutri- og að Íslendingar þekktu almennt ensk orð líkt og hefði verið staðfest í úrskurðum áfrýjunarnefndar. Þá væru neytendur almennt meðvitaðir um heilsu og því mætti gera ráð fyrir að þeir þekktu ensk orð sem lytu að næringu. Að auki væri *nutra* orð í ítölsku, spænsku og portúgölsku sem væri samstofna ensku og latnesku orði. Merkið hefði því beina tilvísun í orð sem íslenskir neytendur tengdu beint við vöruna. Þá hélt umboðsmaðurinn því fram að þessi staðreynd, ásamt fleiru, svo sem þekkingu á næringu og líkamsrækt, styddi þá niðurstöðu að íslenskir neytendur myndu telja að hið andmælta vörumerki vísaði beint í nánar

tilgreindar vörur í skilningi 13. gr. vml. Umboðsmaðurinn fullyrti að margt í úrskurði ELS benti til þess að stofnunin skildi sjónarmið áfrýjanda en leitaði þó að ástæðum til að hafna andmælunum. Því næst mótmælti hann staðhæfingu ELS um að þó svo að mögulegt væri að merkið nutra gæti leitt hugann að næringu yrði ekki talið að það kæmi í veg fyrir að merkið hefði nægilegt sérkenni til að greina vörur varnaraðila frá vörum annarra, né að skráningin takmarkaði frelsi annarra á viðkomandi sviði til að lýsa sams konar eða svipuðum vörum sínum. Einnig benti hann á að andmæli á grundvelli sérkennis væru yfirleitt aðeins lögð fram af samkeppnisaðilum ef þeir teldu að skráning leiddi til of mikillar takmörkunar á frelsi þeirra til að lýsa vörum sínum. Getið var um að andmælum fylgdi kostnaður og fyrirhöfn sem ekki væri lagt út í nema hagsmunir væru fyrir hendi og í dómum Evrópudómstólsins kæmi fram það sjónarmið að taka ætti tillit til slíkra hagsmuna við mat á sérkenni. Þetta sjónarmið kæmi ítrekað fram í höfnunum ELS, sbr. t.d. umsókn um skráningu á vörumerkinu NUTRI THERAPY. Umboðsmaður áfrýjanda taldi gögn málsins bera það með sér að taka ætti andmælin til greina á grundvelli fram kominna sjónarmiða í málinu.

Í greinargerð umboðsmanns varnaraðila til nefndarinnar, dags. 16. mars 2016, ítrekaði hann þau sjónarmið sem komið hefðu fram í gögnum hans við meðferð málsins hjá ELS. Hann vísaði til athugasemda við 13. gr. í því frumvarpi sem varð að vörumerkjalögum um að krafan um aðgreiningarhæfi og sérkenni grundvallaðist á tveimur sjónarmiðum. Annars vegar að einfaldar myndir, mynd af vörunni sjálfri eða lýsing á henni með almennum orðum væri ekki til þess fallin að gefa vörunni sérkenni í huga almennings og hins vegar að ekki væri talið réttmætt að einstakir aðilar gætu helgað sér almennar lýsingar á vöru því slíkt takmarkaði svigrúm annarra til að gera grein fyrir sinni vöru. Þannig mætti enginn eiga einkarétt á orði sem aðrir á viðkomandi sviði viðskipta hefðu þörf á að nota. Þá benti umboðsmaður varnaraðila á að orðið *nutra* væri ekki til á íslensku og heldur ekki á öðrum tungumálum sem þorri almennings þekkti til. Því væri ekki líklegt að orðið yrði notað sem almenn lýsing á þeim vöruflokkum sem það væri skráð fyrir, jafnvel þótt vöruflokkarnir ættu það sameiginlegt að vera einhvers konar næring, eða *nutrition* á ensku. Þá taldi umboðsmaður varnaraðila að munurinn á *nutrition* og *nutra* yrði ekki talin smávægilegur í skilningi 13. gr. vml., heldur yrði merkið fremur talið svokallað vísbendandi merki, sem væri til þess fallið að leiða huga neytandans að því að um næringu væri að ræða. Benti hann á að meginreglan væri sú að hafna ekki skráningu leiðandi vörumerkja þar sem þau hindri ekki samkeppnisaðila í að koma eigin vörum á framfæri. Vörumerkið *nutra* fæli ekki í sér

slíka hindrun og því yrði það að teljast skráningarhæft. Því næst vísaði umboðsmaður varnaraðila til tveggja dóma Evrópudómstólsins. Í fyrsta lagi dóm kenndan við BABY-DRY[3] um að orðasambandið BABY-DRY yrði í almennu máli ekki notað yfir bleiur við eðlilega notkun enskumælandi manna. Hið sama gilti um orðið *nutra* sem hvorki á eðlilegri ensku né íslensku yrði notað yfir þær vörur sem merkinu væri ætlað að auðkenna. Í öðru lagi DOUBLEMINT[4] dóminn sem ELS hefði vikið að í úrskurði sínum. Að öllu virtu taldi umboðsmaður varnaraðila að vörumerkið *nutra* væri til þess fallið að greina vöru og þjónustu eiganda þess frá vörum og þjónustu annarra. Þótt merkið væri hugsanlega leiðandi eða gæfi vísbendingu um þær vörur sem því væri ætlað að auðkenna teldist það ekki lýsandi fyrir þær í skilningi 13. gr. vml. Vörumerkið væri hvorki notað í íslensku tal- né ritmáli né öðrum tungumálum sem þorri almennings þekkti til. Það takmarkaði ekki möguleika annarra en eiganda þess til að lýsa sambærilegum vörum. Með vísan til fram kominna sjónarmiða krafðist umboðsmaður varnaraðila þess að ákvörðun ELS yrði staðfest.

Áfrýjunarnefnd barst viðbótargreinargerð umboðsmanns áfrýjanda, dags. 26. maí 2016, þar sem hann áréttaði að ELS rannsakaði sérkenni vörumerkja *ex officio* og að hann teldi að ekki hefði átt að samþykkja hið andmælta vörumerki þar sem merkið skorti sérkenni fyrir þá vöruflokka sem það væri skráð fyrir. Umboðsmaður áfrýjanda ítrekaði jafnframt að orðið *nutra* væri til í ítölsku, portúgölsku og spænsku, að portúgalska væri eitt útbreiddasta tungumál veraldar og að spænska væri talið það tungumál, á eftir kínversku, sem flestir jarðarbúar töluðu. Þá benti umboðsmaðurinn á að túlka bæri 13. gr. vml. með hliðsjón af 10. formálsgrein vörumerkjatilskipunarinnar sem kvæði á um að tilgangur með skráningu vörumerkja væri m.a. að tilgreina viðskiptalegan uppruna vöru eða þjónustu gagnvart neytendum. Evrópudómstóllinn hefði lagt mikla áherslu á að vörumerki ætti að gegna þessu hlutverki, sbr. dóm í svokölluðu CANON-máli[5] og að lýsandi merki gæti ekki gegnt því hlutverki. Vísaði umboðsmaður áfrýjanda í norskt fræðirit máli sínu til stuðnings. Þá vísaði hann í dóm héraðsdóms Reykjaness[6] þar sem fjallað hefði verið um andmæli á grundvelli 13. gr. vml. og hefði dómurinn fellt úr gildi skráningu ELS sem áfrýjunarnefnd hafði staðfest þar sem orðmerkið VINORELSIN hefði skort

[3] C-383/99.
[4] C-191/01.
[5] C-39/97.
[6] Mál E-38/2011.

aðgreiningarhæfi gagnvart INN-heitinu VINORELBINE og því takmarkað svigrúm annarra til að gera grein fyrir vöru sinni. Loks ítrekaði umboðsmaður áfrýjanda áður fram komnar kröfur.

Áfrýjunarnefnd barst viðbótargreinargerð umboðsmanns varnaraðila, dags. 2. september 2016, þar sem vísað var til áður fram kominna sjónarmiða og ítrekaði hann að orðið *nutra* gæti ekki talist almennt orð í skilningi vml. auk þess sem það gæti ekki talist lýsandi fyrir þær vörur sem vörumerkið næði til. Að mati umboðsmannsins væri merkið ekki lýsandi heldur vísbendandi í þá veru að um næringu væri að ræða. Vísaði umboðsmaður varnaraðila til úrskurða áfrýjunarnefndar máli sínu til stuðnings. Varðandi dóm héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-38/2011 benti umboðsmaður varnaraðila á að í því máli hefðu níu bókstafir verið sameiginlegir með hinu umdeilda merki, sem var tíu bókstafir, og INN-heitinu sem það var talið skorta aðgreiningarhæfi gagnvart, sem var ellefu bókstafir. Munurinn á merkinu *nutra* og enska orðinu *nutrition* væri mun meiri og gæti ekki talist smávægilegur í skilningi 13. gr. vml. Þannig væru fjórir af fimm stöfum *nutra* sameiginlegir með fjórum af níu stöfum orðsins *nutrition*. Orðmerkið væri tvö atkvæði en enska orðið þrjú atkvæði. Þá væri enska orðið mun lengra en hið andmælta merki. Umboðsmaður áfrýjanda ítrekaði að lokum áður fram komin sjónarmið og þá kröfu sína að ákvörðun ELS yrði staðfest.

Málið var tekið til úrskurðar á fundi nefndarinnar 25. janúar 2017.

Niðurstaða:

IV.

Deilt er um hvort vörumerkið, nutra , sbr. skráning nr. 954/2013, hafi til að bera nægilegt sérkenni í skilningi 13. gr. vml. til að auðkenna tilteknar vörur í flokkum 5, 29 og 30.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Vörumerki sem teljast lýsandi uppfylla ekki skilyrði 13. gr. vml. og hið sama á við um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða eru notuð í daglegu máli. Smávægilegar breytingar eða viðbætur á slíkum merkjum breyta engu um sérkenni þeirra. Skilyrðið um aðgreiningarhæfi og sérkenni byggist annars vegar á því að lýsandi merki eru ekki

til þess fallin að greina vörur/þjónustu eiganda merkis frá vörum/þjónustu annarra og hins vegar á því að enginn skuli fá einkarétt á orðum sem aðrir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota.

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. vml. er það skilyrði skráningar vörumerkis að það sé til þess fallið að greina vörur og þjónustu eiganda frá vörum og þjónustu annarra. Þá er kveðið á um að merki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum, gefa til kynna m.a. tegund vöru/þjónustu, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær vara var framleidd eða þjónusta látin í té skuli ekki telja nægjanlegt sérkenni. Sama á við um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða eru notuð í daglegu máli.

Við mat á því hvort merki teljist aðgreiningarhæft þarf að meta hvert tilvik fyrir sig og aðstæður allar, t.d. hvers konar vörur eða þjónustu merki er ætlað að auðkenna og fyrri notkun. Því er ekki sjálfkrafa unnt að byggja á eldri fordæmum eða mati á öðrum merkjum. Þá getur orðmerki á erlendu tungumáli skort sérkenni hér á landi ef það er tungumál sem má gera ráð fyrir að þorri almennings þekki eins og t.d. enska.

Vörumerki varnaraðila NUTRA er stílfært merki ritað með ljósbláum lágstöfum. Merkinu er ætlað að auðkenna ýmis matvæli og fæðubótarefni í vöruflokkum 5, 29 og 30. Orðið er til í íslenskri orðabók sem sagnorðið *að nutra* og merkir að reyta utan úr, snotra til eða nostra við[7]. Sögnin virðist þó úrelt og ekki notuð í daglegu máli. Orðið er til að mynda ekki að finna í ensku orðabókinni Cambridge Dictionary[8]. Orðið NUTRA vísar þó að nokkru leyti til enska orðsins *nutrition* (næring, næringarfræði) og getur gefið í skyn um hvers konar vöru er að ræða.

Við mat á sérkenni orðsins NUTRA í máli þessu er litið til heildaráhrifa vörumerkisins nutra. Ekki verður talið að merkið sé notað sem almenn lýsing á þeim vörum sem því er ætlað að auðkenna hér á landi. Þá er orðið NUTRA ekki venjubundin orðnotkun sem er til þess fallin að lýsa eiginleikum umræddrar vöru og verður ekki talið að það hafi til að bera eiginleika sem eru mikilvægir fyrir þá vöru sem merkinu er ætlað að auðkenna.

Áfrýjunarnefnd telur merkið geta verið vísbendandi þar sem það kann að vekja hugrenningartengsl við matvörur og næringarvörur. Að mati áfrýjunarnefndar telst vörumerkið

[7] www.snara.is
[8] http://dictionary.cambridge.org/

nutra ekki lýsandi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. og telur nefndin heildarmynd þess vera til þess fallna að greina vörur varnaraðila frá vörum annarra.

Niðurstaða áfrýjunarnefndar er því sú að orð- og myndmerkið nutra sé skráningarhæft fyrir þær vörur í flokkum 5, 29 og 30 sem skráningin nær til.

Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnkt og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

Úrskurðarorð:

Úrskurður Einkaleyfastofunnar í máli nr. 6/2015 frá 20. júlí 2015, um að skráning merkisins NUTRA (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 954/2013, skuli halda gildi sínu, er staðfest.

Selma Hafliðadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Margrét Sigurðardóttir