

Ár 2007, mánudaginn 10. desember, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

**Mál nr. 6/2006:**  
**Sigurjónsson & Thor ehf.**  
**f.h. HUGO BOSS Trade**  
**Mark Management**  
**GmbH & Co.**  
gegn  
**Einkaleyfastofunni**  
**vegna ákvörðunar,**  
**dags. 1. febrúar 2006,**  
**um að hafna skráningu á**  
**alþjóðlegu vörumerki**  
**nr. 860409,**  
**PURE PURPLE**  
**(orðmerki).**

Kveðinn var upp svofelldur

*ú r s k u r ð u r:*

Deilt er um hvort orðmerkið PURE PURPLE samkvæmt alþjóðlegri skráningu nr. 860409 skorti sérkenni með hliðsjón af 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) fyrir nánar tilgreindar snyrtivörur í flokki 3 með þeirri takmörkun fyrir hluta tilgreindrar vöru að umsóknin taki ekki til þeirrar vöru sem hafi litar- eða litunareiginleika (e. with colorant properties or of colorant effect).

Þegar meta skal hvort merki hafi nægileg sérkenni til skráningar skv. 13. gr. vml. þarf að kanna hvort það sé lýsandi fyrir þær vörur eða þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir eða hvort um sé að ræða svo almenn tákni að ekki sé rétt að veita einstökum aðilum einkarétt á að nota þau þar sem það myndi hefta óeðlilega viðskiptafrelsi annarra.

Merki áfrýjanda samanstendur af orðunum PURE og PURPLE sem þýða má sem hreinn purpuralitur.<sup>1</sup> Talið er að flestum komi sú merking orðasambandsins fyrst í hug. Ekki verður talið að orðasambandið í þeirri merkingu, eða annarri mögulegri merkingu, sé lýsandi fyrir snyrtivörur almennt. Orðasambandið er ekki notað sem almenn lýsing á slíkum vörum og notkun þess í daglegu máli leiðir ekki hugann sérstaklega að snyrtivörum. Ýmsar snyrtivörur eru þó þess eðlis að þær eru purpuralitar eða lita purpurarautt, t.d. varalitur eða hárlitunarefni. Áfrýjandi takmarkar stærstan hluta vörulista síns þannig að umsóknin, hvað varðar þær vörur, taki ekki til vöru sem hafi litar- eða litunareiginleika. Með hliðsjón af því verður ekki talið að orðasambandið sé lýsandi fyrir þær vörur í flokki 3 sem sótt er um skráningu fyrir með þeirri takmörkun. Jafnframt hefur áfrýjandi sett fram þá varakröfu að skráningin óskist samþykkt fyrir allar vörur sem sótt er um með þeirri viðbótartakmörkun að vörurnar hafi ekki umræddan lit eða veiti umræddan lit. Telja verður að skráningu heitisins PURE PURPLE fyrir tilgreindar vörur með þeirri viðbótartakmörkun verði ekki hafnað með vísan til þess að merkið sé lýsandi.

Eftir stendur þá að meta hvort orðasambandið PURE PURPLE sé þess eðlis að allir sem stunda viðskipti með snyrtivörur hafi þörf á að nota það í atvinnuskyni. Um er að ræða orð sem, eins og að framan greinir, allflestir myndu skynja sem litatilgreiningu. Ekki verður hjá því komist að nota þau þegar fjallað er um vörur sem fela þann lit í sér eða veita þann lit. Þrátt fyrir að einstök orð séu skráð sem vörumerki kemur það ekki í veg fyrir að þau séu notuð í daglegu máli. Jafnframt tryggir 2. tl. 1. mgr. 6. gr. vml. að skráning orðmerkisins PURE PURPLE fyrir tilgreindar snyrtivörur í flokki 3, með framangreindri takmörkun sem felst í varakröfu áfrýjanda, komi ekki í veg fyrir að aðrir geti í atvinnustarfsemi, í samræmi við góða viðskiptahætti, lýst vörum sínum. Niðurstaða nefndarinnar er því sú að orðasambandið PURE PURPLE sé ekki lýsandi fyrir þær vörur sem sótt er um skráningu fyrir með umræddum takmörkunum á vörulista áfrýjanda, þ.e. bæði upphaflegri takmörkun, sem varðar hluta vörulista áfrýjanda, og þeirri takmörkun sem felst í varakröfu áfrýjanda og sem tekur til alls vörulista umsóknarinnar. Jafnframt er það

<sup>1</sup> Heiti litarins PURPLE er ýmist þýtt á íslensku sem purpuralitur, purpurarautur eða rauðfjólublár, sbr. Enska-íslenska orðabók Arnars og Örlygs frá 1984.

niðurstaða nefndarinnar að orðasambandið PURE PURPLE hafi til að bera nægilegt sérkenni til að vera skráningarhæft. Því verður fallist á þá kröfu áfrýjanda að ákvörðun ELS verði hrundið.

*Úrskurðarorð:*

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 1. febrúar 2006, um að alþjóðleg skráning nr. 860409 PURE PURPLE öðlist ekki gildi hér á landi fyrir tilgreindar vörur í flokki 3, er hnekk.

-----

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

*Málavextir:*

Með tilkynningu, dags. 29. september 2005, var Einkaleyfastofunni (ELS) tilkynnt um yfirfærslu alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 860 409, PURE PURPLE (orðmerki), til Íslands. Merkið óskaðist skráð fyrir nánar tilgreinar vörur í flokki 3.<sup>2</sup> Með bréfi, dags. 1. febrúar 2006, tilkynnti ELS Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) að skráningunni væri hafnað hér á landi með vísan til 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) fyrir allar vörur í flokki 3.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar 27. júlí 2006, og krafðist þess að henni yrði hrundið og merkið samþykkt og skráð hér á landi. Í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda, dags. 14. nóvember 2006, sagði að orðasambandið PURE PURPLE væri skráningarhæft fyrir þær vörur í flokki 3 sem alþjóðlega skráningin gildi fyrir. Þess væri því krafist, í fyrsta lagi, að skráningin yrði samþykkt með óbreyttum vörulista en, til vara, að hún yrði samþykkt með vörulistanum breyttum, þ.e. um er að ræða sama vörulista en með þeirri takmörkun að vörurnar væru hvorki með þeim lit sem enska heitið

<sup>2</sup> Vörulistinn er ekki til á íslensku en er svofelldur á ensku:: Cosmetics; fragrant body care preparations, preparations for the cleaning, care and beautification of the skin, scalp and hair; all aforementioned goods with the exception of those with colorant properties or of colorant effect; toilet soaps, perfumery, essential oils; deodorants for personal use.

gefi til kynna né gefi frá sér þann lit.<sup>3</sup> Umboðsmaður áfrýjanda kvað orðasambandið PURE PURPLE ekki fela “...í sér almennt viðurkennda merkingu sem heiti á lit”. Þýðing á litaheitum úr ensku og fleiri tungumálum gæti orkað tvímælis og jafnvel gæti verið vafamál hvað litaheiti merktu nákvæmlega á íslensku þótt álitamál vegna þýðingar kæmu ekki til. Umboðsmaður áfrýjanda sagði að ekki væri ljóst á hvaða grunni ELS hafnaði merkinu. Hann sagði að orðasambandið PURE PURPLE hefði ekki ljósa merkingu og vísaði til orðskýringa Enska-íslensku orðabókarinnar með alfræðilegu ívafi sem gefin var út í Reykjavík árið 1991 um orðin tvö. Síðan sagði í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda:

Hugsanlega byggist höfnun Einkaleyfastofunnar á því að orðið PURPLE þýði purpurarauður, sbr. framangreint, en sú merking tengist ekki nefndum vörum á þann hátt sem gert er ráð fyrir í 13. gr. vml. Til dæmis skiptir litur engu máli við framleiðslu og sölu á „cosmetics“ ef höfð er í huga takmörkunin í vörulistanum þ.e. „with the exception of those with colorant properties or of colorant effect“. Hugsanlega fór sú takmörkun framhjá starfsmönnum Einkaleyfastofunnar.

Þá rakti umboðsmaður það sem sagt er um heitið PURPLE á enskumælandi heimasíðu (<http://medlibrary.org/medwiki/Purple>). Þá sagði í greinargerðinni:

PURPLE vísar ekki í frumlit. Vörumerkið sem um ræðir er orðasamband en ekki aðeins orðið PURPLE. Orðin PURE PURPLE hljóma vel saman þar sem þau eru lík. Þau eru bæði tvö atkvæði og með bókstafina P-U-R-E í sömu röð. Orðasambandið er sérkennilegt m.a. af þeirri ástæðu. Ef PURE PURPLE er slegið inn í google leitarvélina koma nánast aðeins upp vísanir í vörumerkið PURE PURPLE í eigu HUGO BOSS.

Umboðsmaðurinn taldi orðasambandið ótvírætt til þess fallið að greina vörur eiganda merkisins frá vörum annarra atvinnurekenda og að þjóna því hlutverki að vera vörumerki. Ekki væri þörf á að halda þeim möguleika opnum að aðrir atvinnurekendur þyrftu að nota orðasambandið fyrir nefndar vörur í 3. flokki. Því næst vísaði umboðsmaður áfrýjanda í skráningar 20 orðmerkja sem fela í sér lit og hafa verið skráð hér á landi og sagði að ekki hefði verið ástæða til að hafna skráningu á vörumerkinu PURE PURPLE frekar en ástæða hefði verið til

<sup>3</sup> Umboðsmaður áfrýjanda gerði þá varakröfu að skráningin yrði samþykkt með vörulistanum svo breyttum: Cosmetics; fragrant body care preparations, preparations for the cleaning, care and beautification of the skin, scalp and hair; all aforementioned goods with the exception of those with colorant properties or of colorant effect; toilet soaps, perfumery, essential oils; deodorants for personal use; none being pure purple in colour or imparting the colour pure purple.

að hafna skráningu þeirra merkja sem öll fælu í sér orð sem tilgreindu líti, sum ásamt öðrum lýsandi orðum.

Greinargerð ELS barst með bréfi, dags. 10. janúar 2007. Þar sagði að umsókn áfrýjanda hefði verið hafnað fyrir tilgreindar vörur í flokki 3 með vísan til þess að merkið skorti sérkenni auk þess sem það væri lýsandi fyrir tiltekna vörur sem það óskaðist skráð fyrir, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Síðan sagði í greinargerð ELS:

Samkvæmt Enska-íslenskri orðabók Máls og menningar, útgefinni 1999 þýðir orðið PURE m.a. hreinn. Samkvæmt sömu orðabók þýðir orðið PURPLE m.a. purpuralitur. Það er mat Einkaleyfastofunnar, þrátt fyrir að PURPLE sé ekki einn af grunnlitum litrófsins, að neytendur hér á landi myndu líta á orðið PURE sem nánari lýsingu á litnum PURPLE eða að um væri að ræða heinan eða sterkan purpuralit. Enda eru það algengt að orðið PURE sé notað á undan litaheitum, til nánari lýsingar.

Við mat á sérkenni merkis verður í fyrsta lagi að líta til þess fyrir hvaða vörur merkið óskast skráð og í öðru lagi til þeirra hughrifa sem merkið hefur á neytendur.

Vörulisti áfrýjanda er takmarkaður hvað varðar tilgreindar vörur á þann hátt að undanskildar eru vörur sem hafa litaeiginleika eða litaáhrif og í varakröfu sinni leggur áfrýjandi til takmörkun á lit vörunnar, hvað varðar aðrar vörur. Að mati Einkaleyfastofunnar hefur takmörkun áfrýjanda í vörulista fyrst og fremst áhrif þegar lítið er til þess hvort að merkið teljist lýsandi. Einkaleyfastofan telur að skoða verði merkið með hliðsjón af þeim vörum sem það óskast skráð fyrir, því ef það er algengt að slíkar vörur innihaldi, eins og í þessu tilviki umræddan lit, þá er mjög líklegt að neytendur líti ekki á merkið sem vörumerki heldur sem nánari lýsingu á viðkomandi vöru, óháð því hvort að sú lýsing reynist rétt eða ekki.

... Það er mat Einkaleyfastofunnar að það sé algengt að ýmis konar snyrtivörur, ilmvörur, sápur, olíur og hárvörur séu, innihaldi eða gefi purpuralit. Einkaleyfastofan telur að neytendur líti ekki svo á að merkið PURE PURPLE feli í sér vörumerki heldur frekari lýsingu á vörunni og er því merkið ekki til þess fallið að greina vörur áfrýjanda frá vörum annarra. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að merkið skorti sérkenni fyrir þær vörur sem merkið óskast skráð fyrir auk þess að vera lýsandi fyrir lit/eiginleika/innihald toilet soaps, perfumery, essential oils; deodorants for personal use í flokki 3, í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga.

Loks kom fram í greinargerð ELS að stofnunin vildi benda á að túlka beri 2. tölul. 1. mgr. 6. gr. til samræmis við 13. gr. vörumerkjalaga og að greinin ryðji ekki út kröfunni um sérkenni í 13. gr. vörumerkjalaga. Einkaleyfastofan ítrekaði síðan fyrri ákvörðun sína þess efnis að umsókn áfrýjanda um skráningu merkisins PURE PURPLE (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 860409 yrði hafnað hér á landi á grundvelli 1. mgr. 13. gr. vml.

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

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Rétt endurrit staðfestir: