

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

Fyrir var tekið:

**Mál nr. 14/2005:
Fjeldsted, Blöndal & Fjeldsted
f.h. Unilever N.V.
gegn
Einkaleyfastofunni
vegna ákvörðunar frá 13. júní
2005 um að skráningu
alþjóðlegs vörumerkis nr. 834
263, UNLIMITED, skuli
hafnað.**

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Deilt er um hvort orðmerkið UNLIMITED samkvæmt alþjóðaskráningu nr. 834 263 hafi til að bera nægilegt sérkenni til að teljast skráningarhæft fyrir nánar tilgreindar snyrti- og hreinlætisvörur í flokki 3 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 telja nægjanlegt sérkenni. Merki sem þarna falla undir teljast lýsandi fyrir hlutaðeigandi vöru eða þjónustu og eru ekki skráningarhæf. Orðmerki á erlendu tungumáli geta einnig talist lýsandi í framangreindum skilningi og þannig skort sérkenni á Íslandi ef um er að ræða tungumál sem gera má ráð fyrir að þorri almennings þekki til, eins og t.d. er um ensku.

Orðið UNLIMITED er þýtt á eftirfarandi hátt á íslensku: takmarkalaus, óendanlegur, endalaus, ótakmarkaður og óheftur.¹ Þó svo að orðið UNLIMITED geti vísað til magns eða jafnvel eiginleika umsóttar vöru, t.d. endingar hennar, verður ekki talið að upplýsingar um þá þætti sem merkið gæti verið lýsandi fyrir séu mikilvægar í viðskiptum með hreinlætis- og snyrtivörur. Að því leyti sem öðrum er nauðsynlegt að nota þetta orð í viðskiptum sínum á ákvæði 1. mgr. 6. gr. vml. að tryggja að aðrir geti gert það í samræmi við góða viðskiptahætti. Ekki verður því talið að orðmerki áfrýjanda UNLIMITED sé lýsandi fyrir þær snyrti- og hreinlætisvörur sem sótt er um skráningu fyrir í flokki 3 þó það geti verið vísbendandi um magn og/eða ákveðna eiginleika.

Í lokamálsl. 1. mgr. 13. gr. vml. felst að tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða daglegu máli skorti sérkenni og séu því óskráningarhæf sem vörumerki. Spurningin er því sú hvort orðasambandið UNLIMITED falli þar undir. Ákvæði lokamálsl. 1. mgr. 13. gr. vml. er í samræmi við d-lið 1. mgr. 3. gr. tilskipunar 89/104/EBE, sem er hluti af EES samningnum. Í þessu máli er því rétt að hafa hliðsjón af túlkun Evrópuþingstólsins um það ákvæði tilskipunarinnar. Í dómi frá 4. október 2001, í máli C-517/99 BRAVO, komst dómurinn að þeirri niðurstöðu að með ákvæði d-liðar 1. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar væri átt við tákn eða orðasambönd sem væru algeng í viðskiptum eða daglegu máli í tengslum við viðkomandi vöru eða þjónustu.

Engin gögn hafa verið lögð fyrir nefndina sem sýna að orðið UNLIMITED sé almennt notað í viðskiptum og daglegu máli í tengslum við hreinlætis- og snyrtivörur. Mat nefndarinnar er að sú sé ekki raunin og að skráning merkisins muni því ekki þrengja

¹ Ensk-íslensk orðabók með alfraðilegu ívafi, Örn og Örlygur, 1984.

óeðlilega að öðrum í viðskiptum á sama sviði, sbr. það sem að framan greinir um 1. mgr. 6. gr. vml.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar frá 13. júní 2005 um að hafna alþjóðaskráningu áfrýjanda nr. 834 263 UNLIMITED er felld úr gildi.

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

Málavextir:

Þann 11. nóvember 2004 tilkynnti Alþjóðahugverkastofnunin (WIPO) Einkaleyfastofunni (ELS) að alþjóðlegt vörumerki nr. 834 263, UNLIMITED, í eigu áfrýjanda, óskaðist skráð á Íslandi fyrir vörur í flokki 3.² Með bréfi, dags. 9. desember 2004, tilkynnti ELS WIPO að merkið væri óskráningarhæft hér á landi, sbr. 52. gr. vml., með vísan til 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) þar sem merkið væri ekki til þess fallið að greina vörur eigenda þess frá vörum annarra. Engar athugasemdir bárust frá eiganda alþjóðaskráningarinnar og með bréfi, dags. 13. júní 2005, tilkynnti ELS síðan WIPO um endanlega höfnun á skráningu merkisins fyrir umbeðnar vörur, sbr. 5. mgr. 53. gr. vml.

Með bréfi, dags. 15. ágúst 2005, áfrýjaði umboðsmaður áfrýjanda þeirri ákvörðun ELS að hafna alþjóðaskráningu áfrýjanda nr. 834 263. Í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda, sem barst með bréfi, dags. 23. nóvember 2005, voru gerðar þær kröfur að ofangreindri ákvörðun ELS yrði hnekkt og að áfrýjanda yrði ákvarðaður hæfilegur málskostnaður úr hendi ELS. ELS hefði hafnað skráningu hins áfrýjaða merkis með vísan til að það væri ekki aðgreiningarhæft þar sem það væri almenns eðlis og lýsandi fyrir þær vörur, sem skráningin næði til. Upphaflegar athugasemdir ELS til WIPO hefðu farið framhjá áfrýjanda og því hefði hann ekki komið með athugasemdir við

² Vörulistinn er ekki til á íslensku en er þannig á ensku, sbr. 3. mgr. 31. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja o. fl.nr. 310/1997 : Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; colognes, eau de toilette, perfume body sprays; oils, creams and lotions for the skin; shaving foam, shaving gel, pre-shaving and after-shaving lotions; talcum powder; preparations for the bath and shower; hair lotions; dentifrices; non-medicated mouthwashes; deodorants; anti-perspirants for personal use; non-medicated toilet preparations.

upphaflega höfnun skráningar sinnar. Hann teldi alls ekki réttlæt看legt að honum væri meinuð skráning með vísan til þess að merkið væri ekki aðgreiningarhæft með því að það sé almenns eðlis og lýsandi fyrir þær vörur sem skráning hans næði til. Orðið UNLIMITED væri merkingarlaust á íslensku og gæti þegar af þeirri ástæðu ekki verið lýsandi fyrir umsóttar vörur. Það væri heldur ekki ósiðlegt eða óviðurkvæmilegt á íslensku. Það væri því “fullkomlega frumlegt” og hæft til skráningar. Síðan sagði í greinargerð:

[Áfrýjandi]telur þetta merki sitt að öðru leyti fullkomlega hæft til að greina vörur hans frá vörum annarra framleiðenda. Það er frumlegt til nota sem vörumerki almennt, þar sem orðið LIMITED og forskeytisandstæðan UNLIMITED hafa almennt hreint ekkert með vörur að gera. Þær eru almennt hvorki takmarkaðar eða ótakmarkaðar og að sérstaklega sé vikið að vörunni, sem skráningin nær til, þá gildir það að fullu. Á hvern hátt er t.d. sápa takmörkuð eða ótakmörkuð? Ekki nokkurn sem helst og því er notkun orðsins UNLIMITED sem merki fyrir vörunar, sem um ræðir, frumleg í besta máta og merkið fullkomlega hæft sem vörumerki.

Þá taldi umboðsmaðurinn merkið að öllu leyti sambærilegt við önnur nýlega skráð merki, t.d. vörumerkið DJÚPUR, nr. 30/2002, fyrir flestar vörur í flokkum 29 og 30. Það væri því brot á jafnræðisreglu stjórnsýslulaga að hafna merki áfrýjanda. Um það sagði í greinargerðinni:

Þetta orð er almenns eðlis, lýsingarorð, og skrásetjari gæti vel fundið upp á því að hafna því með sömu rökum og gert hefur verið í þessu máli. Djúpur er almennt hrósandi orð og t.d. fyrir villibráð og kjötkraft mætti halda fram að það lýsti fyllra, eða dýpra, bragði, eða þá fyrir egg, að þau hefðu aukið innihald, fyrir sælgæti, að það væri steypt í dýpra móti og meira að umfangi, en venja er til. GRUNNUR og DJÚPUR eru hins vegar orð, nákvæmlega á sama hátt og LIMITED og UNLIMITED, sem hafa hreint ekkert með vörur almennt að gera, eða þær sem þau taka til, og því hefur DJÚPUR réttilega hlotið skráningu. Væri það óheimil mismunun og brot á jafnrétti að hafna UNLIMITED, sem hér stendur á. Um rétt áfrýjanda, vegna þessa merkis, til jafnréttis við eigendur annarra skráninga er einnig vísað til þessara skráninga, sem í ljós koma, gripið af handahófi í eitt hefti ELS tíðinda, eða nr. 8/2002, Privatebanking BI fyrir bankaþjónustu; ServiceMaster Clean fyrir hreinsipjónustu; NATURALLY SMOOTH fyrir krem og FISH FOR LIFE fyrir fisk. Fleiri mætti telja. [Áfrýjandi] telur merki sitt miklu síður lýsandi en þessi merki, það sé alls ekki lýsandi, eða óhæft til aðgreiningar, eða annmörkum háð að öðru leyti, að ógildingu geti varðað, og þá nyti hann ekki jafnréttis við eiganda DJÚPS og eigendur nú greindra merkja, ef hann ætti að sæta ógildingu. Slíkt misrétti er óheimilt með öllu.

Þá vísaði umboðsmaður áfrýjanda til stuðnings kröfum sínum á niðurstöður dóma Evrópudómstólsins, t. d. varðandi merkin EASYBANK, mál T-87/00, dóm undirréttar og BABY-DRY dóminn, EJC mál C-383/99. Með vísan til framangreinds taldi umboðsmaður áfrýjanda að ekki væri heimilt að hafna gildi alþjóðlegrar skráningar áfrýjanda hér á landi og krafðist þess að áfrýjunarnefnd hnekkti ógildingu ELS.

Í greinargerð ELS, dags. 24. janúar 2006, sagði að umsókn áfrýjanda hefði verið hafnað með vísan til þess að merkið skorti sérkenni og væri lýsandi fyrir þær vörur er það óskaðist skráð fyrir, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Með kröfu 1. mgr. 13. gr. vml. væri lögð áhersla á að vörumerki yrðu 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. Síðan sagði í greinargerð ELS:

Samkvæmt Ensk-íslenskri orðabók með alfræðilegu ívafi, sem gefin var út af Máli og Menningu árið 1999, þýðir orðið UNLIMITED m.a. ótakmarkaður. Einkaleyfastofan telur það engu breyta að um sé að ræða enskt orð enda þekkir og skilur þorri almennings ensku.

Orðið UNLIMITED er að mati Einkaleyfastofunnar mjög almennt og algengt í daglegu máli m.a. fyrir vörur í flokki 3, og því ekki nothæft sem auðkenni. Orðið er til þess fallið að valda þeim hughrifum hjá neytendum að um sé að ræða ótakmarkað upplag af tiltekinni vöru. Það er mjög algengt að viðskiptaaðilar noti UNLIMITED eða LIMITED til að lýsa upplagi/magni vöru. Einkaréttur áfrýjanda á orðinu UNLIMITED myndi því takmarka mjög rétt annarra atvinnurekenda til að nota orðið í tengslum við áþekkar vörur. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að orðið UNLIMITED skortir sérkenni og er lýsandi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga fyrir þær vörur sem merkið óskast skráð fyrir.

Þá var fjallað um þá staðhæfingu umboðsmanns áfrýjanda að önnur sambærileg merki hefðu verið skráð hjá ELS og því ætti að skrá merki áfrýjandi. Um það sagði í greinargerð ELS að það hefði verið:

...mat Einkaleyfastofunnar á þeim tíma er framangreind merki voru skráð, að heildarmynd merkjanna með hliðsjón af þeirri vöru og/þjónustu sem merkin eru skráð fyrir væru ekki lýsandi né algeng í daglegu máli eða viðskiptum fyrir viðkomandi vöru og/eða þjónustu, gagnstætt merki umbjóðanda yðar sem er almennt, algengt og lýsandi orð m.a. fyrir vörur þær sem sótt er um. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé um að ræða sambærileg merki.

Þá benti ELS á að niðurstaðan í Baby-dry málinu hefði fyrst og fremst verið byggð á þeirri forsendu að um væri að ræða óeðlilega orðnotkun sem ekki væri þekkt sem máltæki í enskri tungu hvorki í því skyni að gefa til kynna að um væri að ræða bleijur fyrir börn né að lýsa þeirra helsta eiginleika. Það væri mat Einkaleyfastofunnar að merki áfrýjanda UNLIMITED fæli ekki í sér óeðlilega orðnotkun, heldur væri um að ræða almennt og algengt orð í daglegu máli. Þær viðmiðunarreglur sem kæmu fram í niðurstöðu Evrópuþómstólsins ættu við um lýsandi merki en ekki almenn og algengt orð eins og í þessu tilviki sem hér um ræðir. Hvað varðar EASYBANK þá hafi merkið ekki verið talið lýsandi fyrir umrædda þjónustu. Orðið EASYBANK væri ekki takmarkandi fyrir aðra andstætt merki áfrýjanda UNLIMITED sem eins og áður

segði væri algengt og lýsandi. Einkaleyfastofan taldi því að atvik málsins væru ekki sambærileg við atvik þessara mála.

Með bréfi, dags. 2. ágúst 2007, barst viðbótargreinargerð áfrýjanda. Þar voru fyrri rök umboðsmanns áfrýjanda endurtekin og ítrekað að hann teldi merki umbjóðanda síns sérkennandi og hæft til aðgreiningar. Jafnframt vísaði hann til úrskurða áfrýjunarnefndar þar sem hrundið hefði verið ákörðunum ELS um að ekki mætti skrá tiltekin vörumerki á grundvelli 13. gr. vml.

Nefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 5. nóvember 2007.

Rán Tryggvadóttir

Sigurður R. Arnalds

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Rétt endurrit staðfestir: