

Ár 2007, föstudaginn 4. maí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Ofanleiti 2, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

**Mál nr. 10/2005:
Sigurjónsson og Thor ehf., f.h.
Aktieselskabet af 21. november
2001,
gegn
Einkaleyfastofunni
vegna ákvörðunar, 10. mars
2005, um höfnun skráningar á
vörumerkinu ONLY
COSMETICS (orðmerki) fyrir
vörur í flokki 3.**

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Deilt er um hvort orðmerkið ONLY COSMETICS skv. umsókn nr. 1418/2003 hafi til að bera nægilegt sérkenni til að greina sápur, ilmvörur, ilmolíur, snyrtivörur, hárvötn og tannhirðuvörur í flokki 3 frá sambærilegum vörum annarra og uppfylla þannig skilyrði 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) um skráningarhæfi merkja fyrir þær vörur. Umrætt orðmerki hefur þegar verið skráð fyrir aðrar vörur í flokki 3 sem og aðrar tilgreindar vörur í flokkum 8, 9, 18, 21 og 25. Einkaleyfastofan hafnaði hins vegar skráningu þess fyrir fyrirnefndar vörur í flokki 3. Áfrýjandi krefst þess aðallega að þeirri ákvörðun verði hrundið og til vara að orðmerkið verði skráð fyrir umræddar vörur með þeirri takmörkun að vörumerkjavernd þess nái ekki til orðhlutans COSMETICS, sbr. 2. mgr. 15. gr. vml.

Merki sem eingöngu teljast lýsandi uppfylla ekki skilyrði 13. gr. vml. Sama gildir um merki sem byggja á algengum táknum eða orðasamböndum sem notuð eru í viðskiptum eða daglegu máli. Smávægilegar breytingar eða viðbætur breyta engu um sérkenni þessara merkja. 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. Orðmerki á erlendu tungumáli getur einnig skort sérkenni á Íslandi ef um er að ræða tungumál sem gera má ráð fyrir að þorri almennings þekki til, eins og t.d. ensku.

Orðmerkið samanstendur af orðunum ONLY og COSMETICS. Nefndin telur ótvírætt að orðhlutinn COSMETICS sé lýsandi fyrir þær vörur í flokki 3 sem hér eru til umfjöllunar. Orðið ONLY er algengt enskt atviksorð og fyrir liggur að það er skráð eitt og sér fyrir ýmsar vörur áfrýjanda í flokkum 14, 18 og 25, sbr. vörumerkjaskráningu nr. 34/2001. Það hefur því verið talið sérkennandi fyrir þær vörur. Nefndin er sammála því mati og telur að orðið eitt og sér sé ekki lýsandi fyrir neinar vörur eða þjónustu. Jafnframt telur nefndin að þó svo að orðasambandið ONLY COSMETICS komi fyrir í umfjöllun um snyrtivörur þá er ekki talið að þessi tvö orð svo samsett séu almenn lýsing á eiginleikum snyrtivöru.

Spurningin sem liggur fyrir áfrýjunarnefndinni er því sú hvort samsetning enska atviksorðsins ONLY og tegundaheitisins COSMETICS leiði til þess að orðhlutinn ONLY tapi sérkennum sínum sem vörumerki fyrir snyrtivörur. Fyrir liggur að umrædd tvö orð koma oft fyrir saman í almennri umfjöllun framleiðenda og seljenda snyrtivöru sem og í daglegu tali notenda slíkrar vöru. Grunnregla vörumerkjaréttar er sú að skráning orða hindrar ekki almenna notkun þeirra í daglegu máli. Hins vegar er hætt við því að skráning orðasambandsins gæti valdið vafa um heimild annarra til notkunar þess í atvinnuskyni, sérstaklega þar sem 2. tl. 1. mgr. 6. gr. vml. tekur ekki til almennra orðasambanda sem ekki eru beinlínis lýsandi fyrir eiginleika vöru eða þjónustu. Því er talið að skráning orðasambandsins án takmörkunar geti valdið vafa um umfang hennar. Af þeim sökum telur nefndin ekki rétt að fallast á aðalkröfu áfrýjanda um að orðmerki hans verði skráð fyrir umdeildar vörur án takmörkunar. Hins vegar er talið að skráning orðasambandsins með þeirri takmörkun að undanskilja berum orðum vernd á orðhlutanum COSMETICS, sbr. 2. mgr. 15. gr. vml., taki af

vafa um heimild annarra til að nota orðasambandið ONLY COSMETICS í almennri umfjöllun um snyrtivörur í atvinnuskyni í samræmi við góða viðskiptahætti.

Með vísan til framangreinds er það niðurstaða nefndarinnar að heimila beri skráningu orðmerkisins ONLY COSMETICS fyrir sápur, ilmvörur, ilmolíur, snyrtivörur, hárvötn og tannhirðuvörur í flokki 3 með þeirri takmörkun að vörumerkjaverndin nái ekki til orðhlutans COSMETICS, sbr. 2. mgr. 15. gr. vml, í samræmi við varakröfu áfrýjanda.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 10. mars 2005, um að hafna skráningu vörumerkisins ONLY COSMETICS fyrir sápur, ilmvörur, ilmolíur, snyrtivörur, hárvötn og tannhirðuvörur í flokki 3 samkvæmt umsókn nr. 1418/2003, er hrundið og lagt er fyrir stofnunina að skrá merkið fyrir þær vörur með því að undanskilja vörumerkjavernd á orðhlutanum COSMETICS berum orðum.

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

Málavextir:

Þann 3. júní 2003 lagði áfrýjandi inn umsókn hjá Einkaleyfastofunni (ELS) um skráningu vörumerkisins ONLY COSMETICS (orðmerki) fyrir nánar tilgreinar vörur í flokkum 3, 8, 9, 18, 21 og 25.¹ Með bréfi, dags. 8. október 2003, tilkynnti ELS

¹ Umsóknin var nr. 1418/2003 og vörulistinn var svohljóðandi:

Flokkur 3: Bleikiefni og önnur efni til að nota við fataþvott, ræstingu, fægingu, hreinsun og slípun; sápur, ilmvörur, ilmolíur, snyrtivörur, hárvötn og tannhirðuvörur.

Flokkur 8: Handverkfæri og handknúin tól; eggjárn og hnífapör; höggvopn og lagvopn og rakvélar.

Flokkur 9: Búnaður og tæki notuð við vísindi, siglingar, landmælingar, ljósmyndun, kvikmyndatöku og -sýningar; sjóntæki, vogir, mælingatæki, merkjasendingatæki, eftirlitstæki, björgunartæki, kennslutæki og -búnað; búnaður og tæki til að leiða, kveikja og slökkva á, breyta, safna, stilla eða stjórna rafmagni; tæki sem notuð eru til að taka upp, flytja eða fjölfalda/endurvinna hljóð eða mynd; segulgagnaberar, gagnadiskar; sjálfsalar og vélbúnaður fyrir myntstýrð tæki; búðarkassar, reiknivélar, gagnavinnslubúnaður og tölvur og slökkvitæki.

Flokkur 18: Leður og leðurlíki og vörur gerðar úr þessum efnum sem ekki eru taldar í öðrum flokkum; skinn og húðir; ferðakoffort og ferðatöskur; regnhlífar, sólhlífar og göngustafir; svipur, aktygi og reiðtygi

Flokkur 18: Heimilis- eða eldhúsáhöld og ílát (þó ekki úr góðmálmi eða húðuð með honum); greiður og þvottasvampar; burstar (nema málningarpenslar); efni til burstagerðar; hlutir sem notaðir eru til

áfrýjanda að fram hefði farið könnun á skráningarhæfi merkisins og vísaði til 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) varðandi lýsandi merki. Skv. Ensk-íslenskri orðabók væri orðið “only” þýtt m. a. sem hinn eini sanni, aðeins, eingöngu, og orðið “cosmetics” m.a. sem fegrunar meðal, snyrtivörur. Merkið gæfi til kynna hvers konar vörur væri um að ræða og yrði því að teljast lýsandi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. fyrir þær vörur sem féllu undir flokk 3 og merkinu væri ætlað að auðkenna. Merkið fullnægði þar með ekki kröfum laganna um sérkenni. Það væri og talið andstætt tilgangi vml. að með skráningu vörumerkis gætu einstakir aðilar helgað sér orð, skammstafanir eða orðatiltæki sem væru mjög almenns eðlis. Skráningu vörumerkisins var því synjað að svo stöddu fyrir vörur í flokki 3.

Svar áfrýjanda við bréfi ELS barst með bréfi, dags. 5. janúar 2004. Þar benti áfrýjandi á að orðasambandið ONLY COSMETICS lýsti ekki þeim vörum í flokki 3 sem höfnunin næði til. Vörulisti skráningarinnar væri svofelldur: Bleikiefni og önnur efni til nota við fataþvott, ræstingu, fægingu, hreinsun og slípun; sápur; ilmvörur, ilmolíur, snyrtivörur, hárvötn; tannhirðivörur. Hvorki orðið ONLY né orðið COSMETICS tengdist þessum vörum beint, og orðasambandið ONLY COSMETICS gerði það enn síður. Áfrýjandi vísaði til þýðingar í Ensk-íslenskri orðabók á lýsingarorðinu ONLY og benti á að orðið tengdist ekki á neinn hátt þeim vörum sem umsóknin gildi fyrir. Áfrýjandi vísaði einnig til þýðingar sömu bókar á orðinu COSMETICS og að orðin ONLY og COSMETICS væru almennt ekki notuð í orðasamböndum í enskri tungu. Þegar leitað væri á netinu (www.google.com) að orðasambandinu kæmi í ljós að einungis áfrýjandi notaði það sem vörumerki, það væri hins vegar stundum notað á netinu sem hluti af setningum, sbr. www.aszaftigwoman.com og www.santab.com. Ef þessi tvö orð væru notuð saman án þess að “the” væri á undan merktu þau ekki neitt. Því uppfyllti vörumerkið kröfuna um sérkenni. Þá vísaði áfrýjandi til norræns fræðiritis og sagði að merking orðasambandsins ONLY COSMETICS tengdist alls ekki þeim vörum sem fyrir væru nefndar og höfnunin næði til. Þá vísaði áfrýjandi til greinargerðar með 13. gr. vml. og sagði að merkið væri ótvírætt vel til þess fallið að greina vörur eiganda merkisins frá vörum annarra atvinnurekenda. Ekki væri öðrum atvinnurekendum þörf á að nota orðasambandið fyrir nefndar vörur í flokki 3. Sú

ræstingar; stálull; óunnið eða hálfunnið gler (þó ekki gler notað við byggingar); glervörur, postulín og leirvörur ekki taldar í öðrum flokkum.

Flokkur 25: Fatnaður, skófátnaður, höfuðfatnaður.

staðreynd ætti að hafa mikla þýðingu þegar ákvörðun væri tekin um það hvort skrá skyldi merkið eða ekki. Í þessu sambandi vísaði áfrýjandi til úrskurðar norsku áfrýjunarnefndarinnar í vörumerkja- og einkaleyfamálum sem birtist í NIR 1988, bls. 286-287, en í því máli var deilt um skráningarhæfi vörumerkisins CRAFTSMAN fyrir verkfæri o.fl. vörur í flokki 8. Skráningu merkisins var hafnað af norsku einkaleyfastofunni með vísan til 1. mgr. 13. gr. norsku vml., en áfrýjunarnefndin samþykki hins vegar skráningu merkisins með þeim rökstuðningi að "Behovet for å kunne bruke ordet CRAFTSMAN som friord her i landet kan ikke anføres som begrunnelse for å nekte registrering, idet en registrering ikke vil hindre slik bruk i naturlig språk." Áfrýjandi taldi að þessi orð ættu vel við um ONLY COSMETICS sem vörumerki fyrir þær vörur í flokki 3 sem höfnunin næði yfir. Orðið ONLY væri skráningarhæft eitt og sér, sbr. skráningu nr. 34/2001 ONLY í flokkum 14, 18 og 25. Það uppfyllti í raun kröfuna um sérkenni í öllum flokkum þar sem það lýsti hvorki vöru né þjónustu. Síðan taldi áfrýjandi upp nokkrar skráningar þar sem orðið ONLY kæmi fyrir og hélt því fram að ONLY COSMETICS væri skráningarhæft á sama hátt og skráning nr. 34/2001, ONLY, fjöldi vörumerkja í vörumerkjaskrá fæli í sér eitt lýsandi orð og eitt sérkennilegt orð, t.d. NEWS CLOTHING, nr. 1030/1992 í flokki 25 og FOOD STATE, alþjóðleg skráning nr. 761172, í flokkum 29 og 30. Hvorki *clothing* né *food* væru skráningarhæf fyrir annars vegar flokk 25 og hins vegar flokka 29 og 30. Orðasambandið ONLY COSMETICS væri því skráningarhæft í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. Ekki væri farið fram á einkarétt á hvoru orði fyrir sig og jafnvel þótt annaðhvort orðið skorti sérkenni þýddi það ekki að orðasambandið skorti sérkenni, sbr. úrskurð norsku áfrýjunarnefndarinnar í málinu SAT 1, bls. 461 í NIR 1988. Í því máli var um að ræða tvo merkishluta sem báðir voru óskráningarhæfir, en merkið í heild uppfyllti skilyrði 13. gr. norsku vml. þrátt fyrir það. Annað orðið í orðasambandinu ONLY COSMETICS væri skráningarhæft og því væri merkið bersýnilega skráningarhæft. Skráningaryfirvöld hér á landi og erlendis hefðu viðurkennt að vörumerki væru skráningarhæf þótt þau væru leiðandi (e. suggestive), þ.e. gæfu eitthvað í skyn. Áfrýjandi vísaði síðan til norræns fræðirits og sagði í framhaldi af því að ef orðasambandið ONLY COSMETICS teldist leiðandi fyrir þær vörur sem höfnun næði til eða hugsanlega hluta þeirra væri það eftir sem áður skráningarhæft. Þó hefði ekkert komið fram um að orðasambandið væri leiðandi fyrir þær vörur sem skráningin næði til. Skráningaryfirvöld í Noregi hefðu hafnað

skráningu á vörumerkinu THE ENDLESS VACATION fyrir vörur í flokki 16 með vísan til 1. mgr. 13. gr. norsku vml. og tiltekið merkingu orðanna. Norska áfrýjunarnefndin hefði hins vegar samþykkt skráningu merkisins og sagði í úrskurði sínum m.a. að " Merket har et klart fantasipreg, og den omstendighet at merket består af tre hele ord motvirkes av at de tre ord tilsammen angir et begrep som det vil være lett å huske...". Þessi orð ættu einnig við um orðasambandið ONLY COSMETICS því gott væri að muna þessi tvö orð og það væri einnig falin mótsögn í þeim. Það væri ekki eðlileg málnotkun að hafa þessi orð saman og gæti reyndar skilist sem neikvæð umfjöllun um vöruna, þ.e. "aðeins snyrtivörur". Í því fælist mótsögn því allir vissu að enginn framleiðandi gerði lítið úr vöru sem hann framleiddi. Slíka mótsögn væri auðvelt að muna og hún léði merkinu sérkenni. Því væri ekki mögulegt að samþykkja höfnun ELS á skráningu merkisins fyrir þær vörur sem vörulistinn næði til og þess krafist að ELS samþykkti skráningu merkisins ONLY COSMETICS skv. umsókn nr. 1418/2003.

Með bréfi, dags. 7. janúar 2004, sendi áfrýjandi ELS upplýsingar um að merkið hefði verið skráð í Sviss, sem og upplýsingar af vef Skráningarskrifstofu ESB (OHIM) um að það hefði verið skráð Evrópuskráningu.

Með bréfi, dags. 21. júlí 2004, svaraði ELS bréfum áfrýjanda. Þar sagði að í svissnesku skráningunni væri merkið ekki skráð fyrir snyrtivörur í flokki 3 og aðeins virtist vera um að ræða vörumerkjaumsókn samkvæmt gögnunum frá OHIM. ELS teldi að orðin ONLY COSMETICS yrðu lýsandi, m.a. fyrir snyrtivörur í flokki 3, þegar þau stæðu hlið við hlið. Þá féllist ELS ekki á það álit áfrýjanda að merkið ONLY COSMETICS væri í mesta lagi vísbendandi, heldur yrði það að teljast lýsandi fyrir snyrtivörur og skyldar vörur í flokki 3 og fullnægði þar með ekki kröfum vml. um sérkenni, sbr. 1. mgr. 13. gr. Það væri því mat ELS að merkið væri óskráningarhæft fyrir snyrtivörur og skyldar vörur í flokki 3.

Með bréfi, dags. 1. september 2004, óskaði áfrýjandi eftir því að merkið yrði skráð með "disclaimer" á orðið COSMETICS.

Með bréfi, dags. 10. nóvember 2004, lagði áfrýjandi síðan inn úrskurð frá OHIM² þess efnis að merkið ONLY COSMETICS skorti ekki aðgreiningarhæfi og kvaðst telja að úrskurðurinn styddi beiðni sína um skráningu á merkinu.

Með bréfi, dags. 10. mars 2005, svaraði ELS ofangreindum bréfum áfrýjanda. Þar kom fram að skjalið sem vísað var til í bréfi hans, dags. 10. nóvember 2004, væri í raun frá OHIM og væri tilkynning um að rannsókn merkisins væri lokið. ELS sagði síðan að við nánari athugun teldist merkið aðeins lýsandi hvað varðaði sápur, ilmvörur, ilmolíur, snyrtivörur, hárvötn og tannhirðivörur í flokki 3. Niðurstaða ELS væri því sú að umsóknin yrði felld úr gildi hvað varðaði þessar vörur í flokki 3, en skráð í flokkum 8, 9, 18, 21 og 25 og fyrir bleikiefni og önnur efni til nota við fataþvott, ræstingu, hreinsun og slípun í flokki 3, með vísan til 19. gr. vml. að áfrýjunarfresti liðnum.

Með bréfi, dags. 11. maí 2005, áfrýjaði áfrýjandi ákvörðun ELS og krafðist þess að úrskurðinum yrði hrundið og skráning nr. 1418/2003, ONLY COSMETICS, samþykkt.

Með bréfi, dags. 7. júní 2005, sendi áfrýjandi ELS upplýsingar um að skráningarhæfi hins umdeilda merkis hefði verið rannsakað hjá OHIM með tilliti til sérkennis, og merkið skráð 19. október 2004. Þessum upplýsingum væri komið á framfæri ef það mætti verða til þess að breyta lokaákvörðun ELS á þann veg að umsóknin yrði skráð í samræmi við óskir áfrýjanda.

Með bréfi, dags. 14. júní 2004, ítrekaði ELS það mat sitt að merkið væri lýsandi og takmarkandi fyrir aðra í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. fyrir þær vörur sem ELS hefði hafnað að skrá merkið fyrir. Skráning merkisins hjá OHIM breytti ekki þeirri niðurstöðu.

Með bréfi, dags. 14. júlí 2005, sendi áfrýjandi greinargerð sína til áfrýjunarnefndar. Þar lýsti hann málavöxtum og tilkynnti svo að hann hefði ákveðið að breyta kröfugerð

² Í fylgibréfi með úrskurðinum var misritað að úrskurðurinn væri frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO).

sinni þannig að aðalkrafa væri að úrskurði ELS frá 10. mars 2005 yrði hrundið og lagt yrði fyrir stofnunina að skrá vörumerkið samkvæmt vörumerkjaumsókn áfrýjanda nr. 1418/2003, en til vara að úrskurði Einkaleyfastofunnar dags. 10. mars 2005 yrði hrundið og að lagt yrði fyrir stofnunina að skrá vörumerkið samkvæmt vörumerkjaumsókn áfrýjanda nr. 1418/2003 með „disclaimer“ á orðið COSMETICS fyrir eftirtaldar vörur í 3. flokki: Sápur, ilmvörur, ilmolíur, snyrtivörur, hárvötn og tannhirðivörur. Aðalkrafan væri sú sama og sett hafi verið fram við áfrýjun málsins. Þess væri óskað að fyrst yrði tekin afstaða til aðalkröfu, en ef ekki yrði talið unnt að taka hana til greina að afstaða yrði tekin til varakröfu eins og venja stæði til. Sem málsástæður og lagarök tilgreindi áfrýjandi að höfnun ELS á skráningu merkisins lyti aðeins að skráningu þess fyrir þær vörur sem taldar væru upp í varakröfunni. Merkið væri skráningarhæft fyrir aðrar vörur í vörulista umsóknarinnar samkvæmt ákvörðun ELS. Áfrýjandi hefði þegar sett fram þá kröfu að merkið yrði skráð með „disclaimer“, sbr. bréf hans frá 1. september 2004. Afstaða hefði aldrei verið tekin til þessarar beiðni, þ.e. að skrá merkið með „disclaimer“ á orðið COSMETICS fyrir þær vörur sem ELS teldi að merkið væri óskráningarhæft fyrir. Í bréfi ELS frá 10. mars 2005 segði m.a. „Í seinna bréfi yðar er óskað eftir að merkið verði skráð eins og sótt er um það og vísið í skjal, því til stuðnings . . .“. Í tilvitnuðu bréfi frá áfrýjanda væri ekkert sem gæfi tilefni til þess að álykta að fallið hefði verið frá því að skrá merkið með „disclaimer“ á orðið COSMETICS fyrir þær vörur sem ELS teldi merkið óskráningarhæft fyrir. Þar væri aðeins verið að upplýsa um það að afstaða hefði verið tekin til sérkennis merkisins hjá OHIM og að sú afstaða kynni e.t.v. að leiða til þess að ELS breytti fyrri afstöðu sinni. Ekkert væri getið um það að fallið væri frá þeirri beiðni að skrá merkið með „disclaimer“ á orðið COSMETICS fyrir þær vörur sem ELS teldi merkið óskráningarhæft fyrir. Þar sem afstaða hefði ekki verið tekin til þessarar kröfu áfrýjanda væri varakrafa hans nú sett fram ef svo ólíklega vildi til að aðalkrafa hans næði ekki fram að ganga. Þá sagði í greinargerð áfrýjanda:

Eins og áður hefur komið fram þá var sama vörumerki samþykkt til birtingar hjá OHIM hinn 19. október 2004 („application accepted“). Áður en merki er samþykkt til birtingar fer fram rannsókn á skráningarhæfi þess m.a. kannað hvort merkið skorti sérkenni. Ef það skortir sérkenni þá ber að hafna skráningu þess ex officio hjá OHIM sbr. c lið 1. mgr. 7. gr. reglugerðar nr. 40/94 um Evrópuvörumerki. Hliðstætt ákvæði er einnig í c lið 1. mgr. 3. gr. tilskipunar nr. 80/104/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkja EES samningsins.

Þá lágmarkskröfu verður að gera til rökstuðnings stjórnvalda fyrir höfnun á skráningu vörumerkis við þessar aðstæður að umsækjandi geti gert sér grein fyrir

Því með lestri ákvörðunar hvers vegna merki er hafnað hér á landi, þegar upplýst hefur verið um samþykki til skráningar þess hjá OHIM. Röksemdir Einkaleyfastofunnar í bréfi frá 14. júní 2005 eru ekki fullnægjandi að þessu leyti

Að lokum vísaði áfrýjandi til greinargerðar sinnar frá 5. janúar 2004 og bréfa sem lögð hefðu verið inn hjá ELS um frekari málsástæður og lagarök. Um lagarök vísaði hann einkum til 13. gr. vml. og viðurkenndrar túlkunar fræðimanna á þeirri lagareglu.

Greinargerð ELS barst með bréfi, dags. 16. september 2005, ásamt gögnum sem legið höfðu fyrir við ákvörðun málsins. Þar gat stofnunin þess fyrir hvaða vörur væri óskað skráningar og sagði síðan að það væri grundvallarskilyrði fyrir skráningu vörumerkja að það væri til þess fallið að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annarra, eins og fram kæmi í ákvæði 1. mgr. 13. gr. vml. Krafan um aðgreiningareiginleika og sérkenni byggðist á tveimur sjónarmiðum, annars vegar að lýsing á vörunni sjálfri með almennum orðum væri ekki til þess fallin að gefa henni sérkenni í huga almennings og hins vegar að almenn orð eða heiti skyldu vera undanskilin einkarétti. Vörumerkjaumsókn nr. 1418/2003 fæli í sér umsókn um skráningu orðmerkisins ONLY COSMETICS. Það væri skilyrði skráningar vörumerkja að þau hefðu sérkenni og væru til þess fallin að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annars aðila. Enska orðasambandið ONLY COSMETICS mætti þýða á íslensku sem aðeins snyrtivörur, eða einungis snyrtivörur. Orðmerkið ONLY COSMETICS óskaðist m.a. skráð fyrir tiltekna snyrtivörur í flokki 3. Þegar leitað væri að orðasambandinu ONLY COSMETICS á leitarvélum á netinu kæmi í ljós að framangreint orðasamband væri mjög gjarnan notað af snyrtivöruframleiðendum og seljendum slíkra vara í almennri umfjöllun um umræddar vörur. Það væri því mat ELS að einkaréttur eins aðila á orðasambandinu ONLY COSMETICS væri til þess fallinn að takmarka rétt annarra framleiðenda sams konar vara til að lýsa sínum vörum á algengan hátt. Það gæti til að mynda verið nauðsynlegt fyrir aðra framleiðendur sambærilegra vara að lýsa framleiðslu sinni þannig að fram kæmi að umræddar vörur væru ekki “only cosmetics” (þ.e. ekki einungis snyrtivörur) eða að viðkomandi framleiðandi framleiddi “only cosmetics” (þ.e. framleiddi einungis snyrtivörur). Síðan sagði í greinargerð ELS:

Áfrýjandi krefst þess til vara að ofangreind umsókn verði skráð með s.k. disclaimer á orðinu COSMETICS. Í ákvæði 2. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga kemur fram að undanskilja megi berum orðum vernd á einstökum hlutum merkis ef ástæða er til að ætla að skráning merkis geti valdið vafa um það hve víðtækur vörumerkjaréttur er.

Að mati Einkaleyfastofunnar er ekki unnt að fallast á skráningu ofangreinds vörumerkis með takmörkun á orðinu COSMETICS. Um er að ræða orðasamband sem algengt er í almennri umfjöllun um tiltekna vörur sem merkið óskast skráð fyrir í flokki 3, þ.e. ýmis konar snyrtivörur. Orðasambandið byggir aðeins á tveimur orðum, sem eins og segir hér að framan, er mjög algengt að nota í samhengi í umfjöllun um þær vörur sem um er að ræða. Skráning með takmörkun á vernd orðsins COSMETICS, breytir ekki þeirri staðreynd að algengt er að nota orðasambandið ONLY COSMETICS um snyrtivörur í ýmis konar samhengi. Verður því ekki séð hvernig einn aðili getur átt einkarétt á umræddu orðasambandi í heild sinni, þar sem orðasambandið í heild sinni er svo almennt og algengt í umfjöllun á umræddum vörum sem heyra undir flokk 3.

Loks ítrekaði ELS fyrri ákvörðun sína þess efnis að umsókn áfrýjanda um skráningu vörumerkisins ONLY COSMETICS samkvæmt umsókn nr. 1418/2003 yrði hafnað á grundvelli 13. gr. vml.

Vegna mikillar fjölgunar mála fyrir nefndinni dróst að taka málið til úrskurðar.

Nefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 12. apríl 2007.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Rétt endurrit staðfestir: