

Ár 2011, mánudaginn 2. maí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 3/2009:

**Árnason Faktor ehf. f.h.
Icelandair ehf.
gegn
Einkaleyfastofunni
vegna
ákvörðunar stofnunarinnar frá
9. febrúar 2009 um að hafna
skráningu vörumerkisins
VILDARPUNKTAR (orðmerki),
sbr. umsókn nr. 2613/2004.**

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með bréfi, dags. 14. apríl 2009, skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofu (ELS) frá 9. febrúar 2009 um að hafna skráningu vörumerkisins VILDARPUNKTAR (orðmerki), sbr. umsókn nr. 2613/2004, með vísan til 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.). Umboðsmaður áfrýjanda krafðist þess að ákvörðun ELS yrði hnekkt og merkið samþykkt til skráningar hér á landi.

Málavextir:

I.

Með umsókn nr. 2613/2004, dags. 6. október 2004, óskaði umboðsmaður áfrýjanda eftir skráningu á vörumerkinu VILDARPUNKTAR (orðmerki). Merkið óskaðist skráð fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokki 39.¹ Með bréfi ELS til áfrýjanda, dags. 7. mars 2005, var óskað eftir upplýsingum um notkun áfrýjanda á merkinu, einkum hvernig og hveru lengi það hefði verið notað. Með bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 23. júní 2005, lagði hann fram gögn sem hann kvað sýna fram á notkun merkisins aftur til ársins 1999. Með bréfi ELS, dags. 5. september 2005, var honum tilkynnt að skráningu merkisins væri synjað að svo stöddu.

¹ Sótt var um skráningu merkisins fyrir: Flutningar; þökkun og geymsla vöru; ferðaþjónusta; samgöngustarfsemi; farþega- og vöruflutningar, þ.á m. farþega- og vöruflutningar með flugi; þjónusta flugfélags; ferðaskrifstofur; leiga á flugvélum og/eða rými í flugvélum; leiga á flugáhöfnum; þjónusta um borð í flugvélum; veiting upplýsinga á sviði ferðaþjónustu; veiting upplýsinga á sviði ferðaþjónustu á netinu; bókun og pöntun farmiða og/eða ferðaþjónustu á netinu.

Stofnunin vísaði til þess grundvallarskilyrðis fyrir skráningu vörumerkis að það væri til þess fallið að greina vöru/þjónustu eiganda merkis frá vöru/þjónustu annarra, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Þá sagði orðrétt í bréfi ELS:

Óskað er skráningar vörumerkisins, VILDARPUNKTAR (orðmerki), fyrir tilgreinda þjónustu í flokki 39. Orðið, VILDARPUNKTAR, er sett saman úr orðunum *vild/vildar* og orðinu *punktur*. Orðið *vild/vildar* er, m.a. þýtt löngun, geðþótti, sjá Íslenska orðabók, Edda útgáfa, útg. 2002, bls. 1748. Í nefndri orðabók eru talin upp nokkur orð sem hafa forskeytið *vildar-*, sbr. *vildarboð* er gott boð, *vildarjörð* er góð bújörð, *vildarkjör* merkir mjög góð viðskiptakjör og svona mætti áfram telja. Í raun má segja að á síðustu 10-15 árum hafi orðið, *vildar-*, sem fyrri hluti samsettra orða, orðið mjög útbreytt og algengt á ákveðnum sviðum, t.d. á fjármála- og ferðamálasviði. Orðið *vildar* hefur því öðlast sömu eða svipaða merkingu og orðin *extra*, *súper*, *lúxus*, *eðal* og fleiri orð í þeim dúr, sem eru oft tekin sem dæmi um óskráningarhæf orð, í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga.

Þrátt fyrir að áfrýjandi hefði sýnt fram á einhverja notkun á merkinu hafnaði ELS skráningu þess þar sem orðið VILDARPUNKTAR væri að mati ELS lýsandi fyrir gæði þar sem það gæti þýtt að um sérlega góða punkta væri að ræða. Stofnunin taldi orðið ekki uppfylla skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. og synjaði um skráningu þess.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 10. janúar 2006, kvað hann notkun áfrýjanda á merkinu frá 1999 hafa verið umfangsmikla og áberandi og vísaði til þess að áfrýjandi hefði gert marga samninga við aðra um notkun á merkinu. Notkun annarra á merkinu, til að auðkenna þjónustu í flokki 39, byggðist á samningi við áfrýjanda og væri notkun annarra því aðeins til komin vegna hans. Umboðsmaður áfrýjanda tók fram að hann teldi þá fullyrðingu ELS að orðið *vildar* hefði verið mikið notað á sviði ferðamála sl. 10-15 ár vera órökstudda og hefði stofnunin ekki lagt fram gögn til að styðja við hana. Vísaði hann af þessu tilefni til 10. og 15. gr. stjórnisýslulaga nr. 37/1993. Umboðsmaðurinn staðhæfði að mikil notkun orðsins *vildar* á sviði ferðamála væri vegna ýmissa vörumerkja áfrýjanda en ekki notkun annarra á orðinu í tengslum við ferðamál.. Þá sagði orðrétt í bréfi umboðsmannsins:

Umbjóðandi okkar hóf notkun á vörumerkinu VILDARKLÚBBUR, skráningar nr. 529/1998, í byrjun tíunda áratugar síðustu aldar. Sú þjónusta sem auðkennd er með merkinu náði umsvifalaust miklum viðskiptum meðal íslenskra neytenda og hefur aukist jafnt og þétt í gegnum árin. Í tengslum við þá þjónustu sem auðkennd er með merkinu VILDARKLÚBBUR var hafin notkun á tengdum vörumerkjum, s.s. VILDARBÖRN, VILDARKORT, VILDARPUNKTAR, VILDARSÆTI, VILDARMÍÐI, VILDARTILBOÐ, VILDARSAMNINGUR, VILDARREIKNINGUR, VILDARFERÐ og VILDARÞJÓNUSTA. Þjónustan sem umbjóðandi okkar veitir er svokallað tryggðarkerfi þar sem neytendur gerast meðlimir og fá sérstök fríðindi. Íslenskir neytendur þekkja því núorðið merki umbjóðanda okkar og tengja þau öll við hann enda eru vel yfir 100.000 Íslendingar meðlimir að þjónustu umbjóðanda okkar. Það er því ljóst að merkið VILDARPUNKTAR er sérkennandi og vel til þess fallið að aðgreina sig frá sambærilegri þjónustu annarra aðila.

Óskaði umboðsmaður áfrýjanda eftir að merkið fengist skráð.

Með bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 8. mars 2006, voru fyrri röksemdir stofnunarinnar ítrekaðar og bent á að merki sem uppfylla ekki skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. gætu uppfyllt það af öðrum ástæðum, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. þar sem kveðið væri á um að við mat á sérkennum bæri að líta til allra aðstæðna og þó einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merki hefði verið í notkun. Þá væri í 1. mgr. 3. gr. vml. mælt fyrir um það að vörumerkjaréttur gæti stofnast annars vegar með skráningu og hins vegar með notkun merkis. Samkvæmt 2. mgr. sömu greinar gæti vörumerki sem fullnægir ekki skilyrðum laganna um skráningu almennt ekki skapað vörumerkjarétt með notkun en þó gæti slíkt vörumerki skapað vörumerkjarétt ef merki öðlaðist sérkenni við notkun. Þrátt fyrir að sýnt hefði verið fram á einhverja notkun taldi ELS hana ekki það umfangsmikla að hún gæti skapað vörumerkjarétt á svo almennu og lýsandi orði skv. 2. mgr. 3. gr., sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. Ekki væri talið rétt að veita einum aðila einkarétt á svo almennu orði nema sýnt væri fram á mikla notkun og að neytendur þekktu merkið og tengdu það við áfrýjanda. ELS taldi því enn að merkið væri óskráningarhæft skv. 1. mgr., sbr. 2. mgr. 13. gr. vml.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda, dags. 4. desember 2007, mótmælti hann því að orðið *vildar* hefði sömu stöðu í vörumerkjarétti og orðin *extra*, *lúxus*, *súper* og *eðal* og sömuleiðis því að notkun orða með forskeytinu *vildar* í fjármála- og ferðaþjónustu leiddi til þess að orðið hefði sömu merkingu og áður nefnd fjögur orð. Þá kvaðst umboðsmaðurinn ekki fallast á að orð með forskeytið *vildar* yrði sjálfkrafa lýsandi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. Þá var vísað til þess að notkun á orðinu *vildar* væri að mestu tengd áfrýjanda og samstarfsaðilum hans sbr. niðurstöður „Google-leitar“ auk þess sem hann teldi hið umdeilda merki ekki lýsandi fyrir þjónustu áfrýjanda, þ.e. ferðaþjónustu. Orðrétt sagði svo:

Í synjun Einkaleyfastofunnar kemur fram að orðið VILDARPUNKTAR, sem sótt er um vernd fyrir þýði „sérlega góðir punktar“ og orðið hafi þannig ekki nægjanleg sérkenni til að bera í samræmi við íslensk vörumerkjalog. Hér viljum við benda á að „sérlega góðir punktar“ er ekki lýsandi og sérkennalaust fyrir ferðaþjónustu enda er orðið PUNKTAR, ekki frekar en forskeytið VILDAR-, ekki á nokkurn hátt lýsandi fyrir ferðaþjónustu, auk þess sem almenningur notar orðið ekki til að lýsa ferðaþjónustu.

Ennfremur kvaðst umboðsmaðurinn ekki sjá hvernig það takmarkaði eða hindraði samkeppnisaðila þótt áfrýjandi fengi merkið skráð hér á landi. Ítrekaði hann notkun áfrýjanda og samstarfsaðila á merkinu og tengdum merkjum. Umboðsmaðurinn vísaði til þess að áfrýjandi hefði notað vörumerkin VILDARPUNKTAR, VILDARMÍÐI og VILDARFERÐ um margra ára skeið og hefði einnig gert samstarfssamninga við fjöldamörg fyrirtæki um notkun vörumerkisins VILDARPUNKTAR. Tryggðarkerfi áfrýjanda veitti meðlimum rétt til

að kaupa ferðir eða aðra þjónustu hjá áfrýjanda og samstarfsaðilum í samræmi við hlutfall viðskipta. Fram kom einnig að samstarfsaðilar áfrýjanda hefðu heimild hans til að nota og auglýsa merkið VILDARPUNKTAR. Umboðsmaður áfrýjanda tók fram að af samstarfssamningunum mætti sjá að notkun á vörumerkinu væri stýrt af áfrýjanda og mikil notkun vörumerkisins væri tilkomin vegna hans. Umboðsmaðurinn benti auk þess á að áfrýjandi hefði notað hið umdeilda merki frá byrjun tíunda áratugar síðustu aldar og hefði þjónusta hans notið mikilla vinsælda. Fram kom að fjöldi virkra notenda VILDARPUNKTA hefðu verið rúmlega 112 þúsund 2004, rúmlega 126 þúsund 2005, rúmlega 139 þúsund 2006 og rúmlega 148 þúsund 2007. Benti hann jafnframt á markaðsrannsókn Capacent Gallup frá september 2007 þar sem um 40% aðspurðra nefndu áfrýjanda þegar þeir voru spurðir um vörumerkið VILDARPUNKTAR en um 11% nefndu eitthvað tengt ferðalögum sem svar við sömu spurningu. Taldi umboðsmaðurinn þetta merkja að VILDAR-merkin hefðu sérstaka tilvísun til áfrýjanda og einnig til ferðaþjónustu. Í rannsókninni var einnig spurt um hvaða fyrirtæki svarendur tengdu helst við VILDARPUNKTA. Niðurstaðan var sú að tæplega 60% nefndu áfrýjanda en einnig önnur fyrirtæki sem væru samstarfsaðilar áfrýjanda. Ítrekaði umboðsmaður áfrýjanda að hann teldi vörumerkið VILDARPUNKTAR sannanlega vel þekkt sem vörumerki fyrir ferðaþjónustu hjá áfrýjanda. Vakin var athygli á fylgiskjöllum þar sem gerð var grein fyrir notkun áfrýjanda á merkinu en um var um að ræða auglýsingaefni, bæklinga, yfirlit yfir birtingar auglýsinga o.fl. Umboðsmaðurinn benti á að mat á því hvort vörumerki hafi öðlast vörumerkjavernd með notkun byggðist á því hvort neytendur teldu orðið vera vörumerki og þar með eign tiltekins aðila sem það tengdi vöru eða þjónustu við. Tók umboðsmaðurinn fram að hann teldi vörumerkið VILDARPUNKTAR vera almennt þekkt vörumerki á tilteknu sviði viðskipta hér á landi og það hefði verið notað nógu lengi til að hafa öðlast sérkenni með notkun. Fór hann þess á leit að ELS endurskoðaði afstöðu sína og heimilaði skráningu þess enda teldist það verulega þekkt og sérkennandi fyrir ferðaþjónustu í flokki 39.

Með bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 6. maí 2008, var honum tilkynnt að ákvörðun í málinu frestaðist þar til niðurstaða lægi fyrir í málum 3/2008 VILDARKLÚBBUR GLITNIS (orðmerki) og 4/2008 VILDARKLÚBBUR GLITNIS (orð- og myndmerki) fyrir áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar.

Með bréfi ELS til áfrýjanda, dags. 9. febrúar 2009, var vísað til niðurstöðu áfrýjunarnefndar í framangreindum málum um að orðið Vildarklúbbur væri talið lýsandi fyrir alla fríðindastarfsemi fyrirtækja. Var skráning hins umdeilda merkis því felld úr gildi.

II.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 14. apríl 2009, þar sem hann krafðist þess að ákvörðun ELS yrði hnekkd og merkið samþykkt til skráningar hér á landi. Í greinargerð hans, dags. 21. janúar 2010, gat hann þess að hann teldi túlkun ELS á úrskurði áfrýjunarnefndar í málum 3/2008 og 4/2008 ranga og benti á að í úrskurðinum kæmi fram að hið lýsandi orð VILDARKLÚBBUR hefði öðlast sérkenni með notkun fyrir ferðapjónustu og væri því talið uppfylla skilyrði vörumerkjalaga um aðgreiningarhæfi og teldist skráningarhæft fyrir ferðapjónustu. Kvaðst umboðsmaðurinn telja hið sama eiga við um merkið VILDARPUNKTAR. Ítrekuð var umfjöllun um fjölda meðlima í tryggðarklúbbi áfrýjanda, markaðsrannsókn Capacent Gallup og um auglýsingar áfrýjanda. Umboðsmaður áfrýjanda gat um aðra markaðsrannsókn Capacent Gallup sem var framkvæmd í maí og júní 2007 og í kjölfar auglýsinga sem gengu undir nafninu „ekki láta þau ganga lengra“. Niðurstaða könnunarinnar var sú að rúm 59% svarenda tengdu auglýsinguna við áfrýjanda. Umboðsmaður áfrýjanda tók fram að mat á því hvort vörumerki hefði öðlast sérkenni með notkun snérist um það hvort neytendur umgengjust það vörumerki sem slíkt, þ.e. hvort neytandi telji merki vera vörumerki og í eigu tiltekins aðila sem neytandinn tengi vöru/þjónustu við. Umboðsmaður áfrýjanda taldi ljóst að VILDARPUNKTAR uppfyllti kröfur eldri vörumerkjalaga um markaðsfestu, þ.e. að vera almennt þekkt vörumerki á tilteknu sviði viðskipta hér á landi sem auðkenni vöru sem er keypt gegnum fríðindaklúbb áfrýjanda. Sem dæmi um skráð vörumerki byggt á markaðsfestu væri m.a. vörumerki áfrýjanda VILDARKLÚBBUR² fyrir þjónustu í flokki 39. Umboðsmaður áfrýjanda kvaðst telja að sýnt hefði verið fram á með fullnægjandi hætti að vörumerkið VILDARPUNKTAR hefði verið notað nægilega lengi og í nægilega miklum mæli til að hafa öðlast sérkenni með notkun. Einnig væri tenging milli VILDARPUNKTAR og ferðapjónustu verulega sterk. Umboðsmaðurinn ítrekaði að orðið „vildar“ væri að langmestu leyti tengt áfrýjanda eða samstarfsaðilum hans og að merkið VILDARPUNKTAR hefði áunnið sér verulega frægð og

² Skrán. nr. 529/1998.

þekkingu neytenda gegnum árin. Fór hann fram á að ákvörðun ELS yrði hnekkt og skráning merkisins samþykkt hér á landi.

Áfrýjunarnefnd barst greinargerð varnaraðila, dags. 23. apríl 2010. Varnaraðili benti á það annars vegar að gögn og auglýsingar til stuðnings skráningarhæfi merkisins VILDARPUNKTAR á grundvelli notkunar væru að mestu leyti frá þeim tíma eftir að sótt var um skráningu hjá varnaraðila og hins vegar að vörumerki þyrftu að uppfylla skráningarskilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. á umsóknardegi.

Með bréfi áfrýjunarnefndar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 21. október 2010, var með vísan í 10. gr. stjórnsýslulaga óskað eftir að hann gerði nánari grein fyrir framlögðum gögnum í málinu.

Nefndinni barst greinargerð umboðsmanns áfrýjanda til áfrýjunarnefndar þann 20. janúar 2011, ásamt fylgiskjölum. Fylgiskjölin samanstóðu af fréttabréfum, handbók, auglýsingum og netfréttabréfum sem var ætlað að sýna fram á umtalsverða notkun áfrýjanda á vörumerkinu VILDARPUNKTAR frá árinu 1997 til umsóknardags, 6. október 2004. Tekið var fram að frá stofnun Vildarklúbbsins í september 1992 hefði áfrýjandi kynnt þjónustu sína og auglýst hana mikið, þ.m.t. vörumerkið VILDARPUNKTAR sem væri eitt lykilvörumerki hans tengt Vildarklúbbum. Umboðsmaðurinn taldi sér hafa tekist að sýna fram á:

... umtalsverða og samfellda notkun á vörumerkinu frá árinu 1997 til umsóknardags umsóknarinnar 6. október 2004. Umsækjandi hafi því fyrir umsóknardag áunnið merkinu VILDARPUNKTAR verulega frægð og að merkið sé neytendum vel kunnugt í tengslum við þá þjónustu sem umbjóðandi okkar veitir.

Með bréfi ELS til áfrýjunarnefndar, dags. 23. febrúar 2011, ítrekaði stofnunin ákvörðun sína þess efnis að umsókn áfrýjanda um skráningu merkisins VILDARPUNKTAR yrði hafnað á grundvelli 1. mgr. 13. gr. vml.

Niðurstaða:

III.

Deilt er um hvort orðmerkið VILDARPUNKTAR fyrir ýmsa ferðatengda þjónustu í flokki 39, sbr. umsókn nr. 2613/2004, hafi nægilegt sérkenni til að bera til að greina þjónustu merkiseiganda frá þjónustu annarra og uppfylli þannig skilyrði 13. gr. vörumerkjalaga nr.

45/1997 (vml.) um skráningarhæfi merkja. Umboðsmaður áfrýjanda heldur því fram að orðmerkið hafi öðlast sérkenni fyrir notkun fyrir ferðapjónustu, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. ELS féllst ekki á það og hafnaði skráningu þess með ákvörðun, dags. 9. febrúar 2009. Sú ákvörðun er til umfjöllunar hér.

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 lífi. Smávægilegar breytingar eða viðbætur á slíkum merkjum breyta engu um sérkenni þeirra. Það skilyrði að merki skuli hafa sérkenni er rökstutt þannig 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. Þegar skera á úr um hvort merki uppfylli skilyrði um sérkenni þarf að meta hvert tilvik fyrir sig og meta aðstæður allar, eins og fyrir hvaða vörur merki óskast skráð, fyrri notkun o.fl., sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. sem segir: “Þegar kveða skal á um hvort merki hafi nægjanlegt sérkenni skal líta til allra aðstæðna og þó einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hefur verið í notkun.” Ef sérkenni telst hafa skapast með notkun tekur það eingöngu til þeirrar vöru eða þjónustu sem merkið hefur í raun verið notað fyrir og getur því aðeins fengist skráð fyrir þá vöru eða þjónustu.

Ekki er deilt um að orðhlutinn VILDAR sé lýsandi fyrir fríðindastarfsemi fyrirtækja. Orðið PUNKTUR getur haft ýmsar merkingar samkvæmt 4. útgáfu íslenskrar orðabókar.³ Ein merking orðsins er „atriði“. Orðmerkið VILDARPUNKTAR getur því skilist í merkingunni „atriði sem veita fríðindi“ sem væri lýsandi fyrir fríðindapjónustu hvort sem er í ferðageiranum eða öðrum þjónustugeirum. Hins vegar hefur áfrýjandi sýnt fram á með óyggjandi hætti að notkun hans á orðmerkinu VILDARPUNKTAR hafi skapað því sérkenni í skilningi vörumerkjalaga fyrir ferðatengda þjónustu fyrir umsóknardag þann 6. október 2004. Niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar er því sú að orðmerkið VILDARPUNKTAR sé skráningarhæft fyrir þá þjónustu í flokki 39 sem sótt er um skráningu fyrir Af þeim sökum er lagt til að ákvörðun ELS frá 9. febrúar 2009 um að hafna skráningu merkisins fyrir nánar tilgreinda ferðatengda þjónustu í flokki 39 verði hnekkt.

³ Íslensk orðabók, Fjórða útgáfa byggð á 3. prentun frá 2005 með allnokkrum breytingum, Edda 2007.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnkt og Sigurður R. Arnalds dósent.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofu, dags. 9. febrúar 2009, um að hafna skráningu orðmerkisins VILDARPUNKTAR, sbr. umsókn nr. 2613/2004, er hnekt.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Sigurður R. Arnalds

Rétt endurrit staðfestir