

Ár 2013, þriðjudaginn 10. september, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 3/2013:

Sigurjónsson & Thor ehf.
f.h. La Gazzetta Sport Société
Editrice A.R.L., Ítalíu
gegn
Einkaleyfastofunni
vegna ákvörðunar frá
28. febrúar 2013 um að synja
skráningu á vörumerkinu
LA GAZZETTA DELLO
SPORT (orð- og myndmerki),
sbr. alþjóðleg skráning nr.
537363.

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með bréfi, dags. 26. apríl 2013, skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofunnar (ELS) frá 28. febrúar 2013 um að hafna skráningu á vörumerkinu

La Gazzetta dello Sport

(orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 537363. Þar var þess krafist að ákvörðun ELS yrði hnekkt og merki áfrýjanda skráð hér á landi.

Málavextir:

I.

ELS barst tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO), dags. 15. mars 2012, um yfirfærslu til Íslands á alþjóðlegri vörumerkjaskráningu, nr. 537363. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 32 og 41.¹

Með bréfi ELS til WIPO, dags. 11. júní 2012, kom fram að merkið fengist ekki skráð hér á landi þar sem það teldist ekki til þess fallið að aðgreina vörur/þjónustu eiganda þess frá vörum/þjónustu annarra, sbr. 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.). Bent var á að vörumerki teldist ekki hafa nægjanlegt sérkenni ef það eingöngu, eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gæfi til kynna m.a. tegund vöru, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær vara væri framleidd. Sama ætti við um tákn eða orðasambönd sem teldust algeng í viðskiptum eða væru notuð í daglegu máli.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 9. október 2012, var vísað til þess að skv. 1. mgr. 2. gr. vml. gætu vörumerki verið hvers konar sýnileg tákn sem væru til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum/þjónustu annarra. Þá var bent á að þessi krafa væri ítrekuð í 13. gr. laganna þar sem mælt væri fyrir um ítarlegri skilyrði fyrir skráningu vörumerkja, þ.e. að merki teldist ekki hafa nægjanlegt sérkenni ef það eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gæfi til kynna m.a. tegund vöru, ástand, magn, notkun, verð uppruna eða það hvenær varan væri framleidd. Sama ætti við um tákn eða orðasambönd sem væru algeng í viðskiptum eða notuð í daglegu máli. Þá var vísað til þess að

¹ Vörulistinn er á ensku. Óskað var skráningar fyrir eftirtaldar vörur í flokki 3: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices, flokki 9: scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; magnetic data carriers, recording disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines and data processing apparatus; extinguishers, flokki 14: Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments, flokki 16: Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives (glues) for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional or teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printing type; printing blocks, flokki 18: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins; trunks and traveling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery, flokki 24: Textiles and textile goods, not included in other classes; bed and table covers, flokki 25: Clothing, footwear, headgear, flokki 28: Games, toys; gymnastic and sporting articles not included in other classes, flokki 32: Beer; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages og flokki 41: Organization and management of shows, events, sporting competitions.

við mat á sérkenni merkis ætti skv. 2. mgr. 13. gr. vml. að líta til allra aðstæðna og því þyrfti tiltekið heildarmat að fara fram þar sem litið væri til orða merkisins og þeirrar vöru/þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna. Hann kvaðst skilja synjun ELS á skráningu merkisins þannig að stofnunin teldi merkið lýsandi þegar það hefði verið þýtt á íslensku. Þá kom fram að ítalska orðið GAZZETTA væri þýtt sem gazette á ensku en orðið DELLO væri ákveðinn greinir og orðið SPORT þýddi íþróttir eins og á ensku. Þá kom fram að enska orðið gazette væri yfirleitt notað um opinbera útgáfu af einhverju tagi en á ákveðnum málsvæðum ætti það einnig við um dagblaðaútgáfu. Umboðsmaður áfrýjanda fullyrta að orðasambandið La Gazzetta dello Sport þýddi líklega Íþróttablaðið. Þá sagði orðrétt:

Við bendum hér á að ítalska er engan veginn almennt talað mál á Íslandi, og því afar ólíklegt að íslenskir neytendur viti strax fyrir hvað orðin standa. Merking orðsins *sport* teldist þekkt úr ensku, en merking orðsins *gazette* er alls ekki augljós, né það að *dello* sé forsetning og greinir en hafi ekki sérstæða merkingu. Ef svo vildi til að menn gætu giskað á þýðingu orðanna út frá t.d. líkri enskri þýðingu, myndi merkið þó engan veginn teljast lýsandi fyrir meiri hluta vöru- og þjónustulýsingarinnar, sem dekkar margs konar ólíka vöru og þjónustu í alls 10 flokkum. Við höfnum því alfarið að merkið LA GAZZETTA DELLO SPORT geti talist lýsandi fyrir íslenskan almenning, fyrir allar þær vörur og þjónustu sem dekkjaðar eru í skráningunni.

Umboðsmaðurinn hélt því fram að orðasambandið þyrfti ekki að vera tiltækt fyrir aðra í atvinnulífinu við að auðkenna sínar vörur/þjónustu og benti á að hugmyndin væri almennt sú að orð sem væru mikið notuð í daglegu máli ættu að vera öllum tiltæk, s.s. orðin „og, eða, mjög, króna“. Þá kom fram að La Gazzetta dello Sport væri eitt af stærstu dagblöðum Ítalíu og hefði það heiti verið notað þar í meira en öld. Merkið væri vel þekkt á Ítalíu sem og utan hennar en í júní 2012 hefði vefsíða blaðsins www.gazzetta.is verið heimsótt 1.506 sinnum frá Íslandi. Því næst vísaði umboðsmaður áfrýjanda til greinar 6 (5) í Parísarsamþykkt um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar, eða svokallaðs *telle-quelle* ákvæðis. Þar væri kveðið á um að ef merki hefði verið skráð í heimalandi eiganda ættu önnur aðildarríki að samþykktinni að samþykkja það til skráningar að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Bent var á að merki áfrýjanda hefði verið skráð á Ítalíu síðan 11. maí 1989, sbr. skráning nr. 508486. Þar sem eigandi skráningarinnar væri einnig staðsettur á Ítalíu sem væri aðili að Parísarsamþykktinni fullyrta umboðsmaður áfrýjanda að framangreind regla ætti við. Þá kom fram að ítölsk skráningaryfirvöld hefðu talið merkið skráningarhæft fyrir alla vöru/þjónustu sem óskað hefði verið eftir að merkið myndi auðkenna. Umboðsmaður áfrýjanda benti á að íslensk skráningaryfirvöld hefðu fallist á skráningu vörumerkja sem innihéldu sömu eða sambærileg orð og væru í merki áfrýjanda. Sem dæmi voru nefnd skráning nr. 327/1992 (REVUE), skráning nr. 1321/1998 (SPORT BOTTLE), alþjóðleg skráning nr. 705860 (SPORT) og

alþjóðleg skráning nr. 732747 (EUROSPORT). Umboðsmaður áfrýjanda ítrekaði að skráning áfrýjanda væri orð- og myndmerki og vísaði því næst til nokkurra skráninga hér á landi sem hann taldi mun meira lýsandi en merki áfrýjanda, þ.e. skráning nr. 681/2012 (CRAC A NUT), alþjóðleg skráning nr. 1111485 (CANDY PEOPLE) og alþjóðleg skráning nr. 1093304 (COLOR RECHARGE). Bent var á mikilvægi þess að skráningaryfirvöld gættu samræmis við afgreiðslu umsókna og taldi umboðsmaðurinn framangreind dæmi um vörumerkjaskráningar vera fordæmi fyrir því að skrá bæri vörumerki áfrýjanda LA GAZZETTA DELLO SPORT. Jafnframt gat hann þess að merki áfrýjanda hefði fengist skráð í mörgum Evrópulöndum, s.s. Austurríki, Þýskalandi, Spáni, Portúgal o.fl. Að lokum var þess farið á leit við ELS að stofnunin endurskoðaði ákvörðun sína og heimilaði skráningu merkis áfrýjanda LA GAZZETTA DELLO SPORT, sbr. alþjóðleg skráning nr. 537363 til að auðkenna vörur og þjónustu í flokkum 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 32 og 41.

Í bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 31. október 2012, var vísað til þess að merkinu hefði verið synjað um skráningu þar sem það væri talið skorta sérkenni og væri talið lýsandi fyrir þær vörur/þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna í flokkum 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 32 og 41. Bent var á það grundvallarskilyrði fyrir skráningu merkis að það væri til þess fallið að greina vörur/þjónustu eiganda þess frá vörum/þjónustu annarra. Einnig var bent á að vörumerki teldist ekki hafa nægjanlegt sérkenni ef það aðeins, eða með smávægilegum breytingum eða viðbótum gæfi til kynna m.a. tegund vöru, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær vara væri framleidd. Sama ætti við um tákn eða orðasambönd sem teldust algeng í viðskiptum eða væru notuð í daglegu máli. Vísað var til þess að tilgangur 13. gr. vml. væri ekki bara sá að koma í veg fyrir að einstakir aðilar helguðu sér orðasambönd sem gætu takmarkað rétt annarra til að lýsa vöru/þjónustu sinni heldur einnig að koma í veg fyrir skráningu merkja sem hefðu ekki til að bera nægjanlegt sérkenni. Bent var á að þessi sjónarmið væru bæði til hagsbóta fyrir aðila í atvinnulífinu, sem og neytendur. Þá sagði orðrétt:

Merki umbjóðanda ykkar, La Gazzetta dello Sport (orð- og myndmerki), er afar lítið stílfært. Um er að ræða ítölsk orð sem á íslensku útleggjast sem *Íþróttablaðið*. Í greinargerð með frumvarpi til vörumerkjalaga segir um 13. gr. að þegar meta skuli hvort orð sem fela í sér lýsingu séu nægilega aðgreinandi beri einkum að hafa í huga merkingu þeirra í íslensku máli. Merkið óskast skráð fyrir vörur í flokkum 3, 9, 14, 16, 24, 25, 28 og 32 og þjónustu í flokki 41.

Hvað varðar vísun umboðsmanns áfrýjanda til svokallaðrar telle-quelle reglu Parísarsamþykktarinnar fullyrta ELS að það samrýmdist ekki ákvæðinu að merki væri

sérkennalaust og lýsandi. ELS ítrekaði að stofnunin teldi merkið lýsandi fyrir þær vörur sem því væri ætlað að auðkenna í flokki 16 og þá þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna í flokki 41. Þá vísaði ELS til þess að fyrri skráningar hefðu ekki bindandi áhrif en skráningarhæfi merkja væri metið skv. gildandi lögum og reglum og eftir aðstæðum að öðru leyti í hverju máli fyrir sig. ELS féllst ekki á fordæmisgildi þeirra skráninga sem umboðsmaður áfrýjanda tiltók. Þá benti ELS á að vörumerkjaréttur væri landsbundinn og því tækju skráningaryfirvöld hvers ríkis sjálfstæðar ákvarðanir um skráningarhæfi vörumerkja í hverju máli fyrir sig. ELS féllst ekki á skráningu merkisins La Gazzetta dello Sport, sbr. alþjóðleg skráning nr. 537363, fyrir vörur í flokki 16 og þjónustu í flokki 41, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Merkið var því að svo stöddu skráð fyrir vörur í flokkum 3, 9, 14, 18, 24, 25, 28 og 32 en skráning fyrir vörur í flokki 16 og þjónustu í flokki 41 var hins vegar felld úr gildi á grundvelli 19. gr. vml.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 13. desember 2012, var bent á að til þess að merki gæti talist lýsandi hér á landi þyrftu neytendur að skilja þýðingu þess. Fullyrt var að ítalska væri ekki almennt töluð á Íslandi og því ólíklegt að neytendur hér á landi áttuðu sig strax á því fyrir hvað orðasambandið stæði. Þó svo að orðið sport væri þekkt væri orðið gazzetta það ekki auk þess sem það hefði ekki sérstaka merkingu að dello væri forsetning og greinir. Einnig var vísað til þess að þó svo að merking orðasambandsins væri ljós gæti vörumerkið þó ekki talist lýsandi fyrir meiri hluta þeirra vöru/þjónustu sem höfnun ELS tók til fyrir flokka 16 og 41, þ.e.: paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives (glues) for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional or teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printing type; printing blocks í flokki 16 og organization and management of shows, events, sporting competitions í flokki 41. Umboðsmaðurinn kvað ómögulegt að sjá hvernig merkið teldist lýsandi fyrir til dæmis ljósmyndir, lím, málningarbursta, ritvélar og spil í flokki 16 og taldi hann hið sama eiga við um alla þjónustu sem tilgreind væri fyrir flokk 41, þ.e. skipulagningu og umsjón sýninga, viðburða og íþróttakeppna. Þá var tilvísun til ýmissa skráðra merkja hér á landi ítrekuð og þess getið að skv. upplýsingum frá ELS hefði ekkert þeirra verið skráð á grundvelli markaðsfestu né væri neitt annað sem benti til mismunandi aðstæðna við mat á skráningarhæfi þeirra merkja og merkis áfrýjanda. Þá benti umboðsmaðurinn á nokkrar skráningar sem auðkenndu vörur í flokki 16 sem innihéldu orðið

„digest” sem væri algengt orð fyrir yfirlitstímarit og hann taldi meira lýsandi en merki áfrýjanda, þ.e. skráning nr. 412/2003 (GOLF DIGEST) og skráning nr. 57/1998 (ARCHITECTURAL DIGEST). Þá var ítrekað að mikilvægt væri að samræmis væri gætt við skráningu vörumerkja. Að lokum var bent á að hin alþjóðlega skráning nr. 537363 byggðist á ítalskri skráningu nr. 508486 frá 11. maí 1989 og því væri ljóst að ítölsk skráningaryfirvöld hefðu metið orðasambandið LA GAZZETTA DELLO SPORT hæft til skráningar. Vísað var til þess að hvergi kæmi fram á skráningarskírteini að merkið hefði fengist skráð á grundvelli markaðsfestu eða vegan áunnins sérkennis. Umboðsmaður áfrýjanda ítrekaði að lokum að hann teldi vörumerkið LA GAZZETTA DELLO SPORT hafa nægjanlegt sérkenni og vera vel til þess fallið að aðgreina vörur og þjónustu eins framleiðanda frá vöru/þjónustu annarra. Var því farið fram á að ELS endurskoðaði afstöðu sína og samþykkti vörumerkið til skráningar.

Í bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 28. febrúar 2013, var vísað til athugasemda við 13. gr. í því frumvarpi sem varð að lögum um vörumerki, þar sem fram kæmi að einkum ætti að meta aðgreiningarhæfi orða sem væru lýsandi með íslenska merkingu þeirra í huga. Bent var á að merking hins umsóttá merkis væri Íþróttablaðið. ELS kvaðst ekki geta fallist á að orðasambandið væri svo framandi Íslendingum að ekki væri unnt að meta merkið með hliðsjón af merkingu þess auk þess sem stofnunin taldi merkið lítið stílfært. ELS tók fram að stofnunin væri fylgjandi því að skrá merkið fyrir ákveðnar vörur í flokki 16 en hins vegar teldi hún það enn lýsandi fyrir tiltekna vörur í flokki 16 og alla þjónustu í flokki 41. ELS samþykkti skráningu merkisins fyrir eftirtaldar vörur í flokki 16: bookbinding material; stationery; adhesives (glues) for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional or teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printing type; printing blocks. ELS taldi það hins vegar lýsandi fyrir eftirtaldar vörur í flokki 16: paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; photographs. ELS taldi merkið lýsandi fyrir alla þjónustu í flokki 41. ELS ítrekaði að hún teldi heildarmynd þeirra skráninga sem umboðsmaður áfrýjanda taldi vera fordæmi í máli þessu ekki sambærilega hinu umdeilda merki og ítrekaði að vörumerkjaréttur væri landsbundinn. Að lokum kom fram að hvorki væri fallist á skráningu merkis áfrýjanda La Gazzetta dello Sport (orð- og myndmerki) fyrir eftirtaldar vörur í flokki 16: paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; photographs né fyrir þjónustu í flokki 41, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Hins vegar yrði merkið skráð fyrir vörur í flokkum 3, 9, 14, 18, 24, 25, 28, 32 og fyrir eftirtaldar vörur í

flokki 16: bookbinding material; stationery; adhesives (glues) for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional or teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printing type; printing blocks.

II.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 26. apríl 2013, þar sem hann krafðist þess að ákvörðun ELS yrði hnekkt og að skráning merkis áfrýjanda yrði skráð hér á landi. Þar kom fram að ástæða synjunarinnar hefði verið sú að merkið hefði verið talið skorta sérkenni og aðgreiningarhæfi ásamt því að vera lýsandi fyrir hluta þeirrar vöru sem því væri ætlað að auðkenna í flokki 16 og alla þjónustu í flokki 41. Umboðsmaðurinn ítrekaði að hann teldi merkið skráningarhæft. Þá var tilvísun til 2. gr. vml. ítrekuð sem og tilvísun til 13. gr. laganna. Því var hafnað að heildarmynd merkisins væri óskráningarhæf vegna skorts á sérkenni eða að það væri talið of almennt enda mætti finna dæmi um almenn orð sem hefðu fengist skráð auk þess sem líta þyrfti til heildarmyndar merkis við mat á sérkenni í samhengi við hvaða vöru/þjónustu því væri ætlað að auðkenna. Ítrekað var að landsmenn hefðu ekki almenna þekkingu á ítölsku. Þá sagði orðrétt:

Ef enn er haldið fram að merkið sé lýsandi standa þó enn eftir af hafnaðri vöru- og þjónustulýsingu fjölmörg atriði sem við teljum merkið engan veginn lýsandi fyrir, s.s. *pappi og ljósmyndir* í flokki 16, og öll þjónustan í flokki 41, þ.e. *skipulagning og umsjón sýninga, viðburða og íþróttakeppna*. Við bendum hér einnig á að þrátt fyrir að þjónusta blaðaútgáfu falli undir flokk 41, þá er hún ekki tiltekin í vörulista skráningarinnar. Með sömu rökum og Einkaleyfastofan hefur samþykkt skráningu merkisins fyrir vörur og þjónustu í flokkum 3, 9, 14, 16 (að hluta), 18, 24, 25, 28 og 32 ætti einnig að samþykkja meiri hluta ofangreindrar lýsingar í flokkum 16 og 41.

Þá var ítrekað að öðrum væri ekki nauðsynlegt að nota orðasambandið í merkinu til að auðkenna sína vöru/þjónustu. Því næst var vísað til þess að áfrýjunarnefnd hefði í niðurstöðum sínum beitt sjónarmiðum úr svonefndu Doublemint-máli dómstóls Evrópubandalaganna (EB-dómstólsins)², sbr. áfrýjunarnefndarmál nr. 12/2004 (SILK ESSENTIALS). Umboðsmaður áfrýjanda lýsti þessum viðmiðum, þ.e. í fyrsta lagi sem spurningunni um hvort orðmerkið væri líklegt til að vera notað sem almenn lýsing viðkomandi vöru/þjónustu. Hann taldi hverfandi líkur á því að merki áfrýjanda yrði notað sem almenn lýsing á vörum/þjónustu sem því hefði verið hafnað fyrir enda sjaldgæft að ítalska

² Mál nr. C-191/01 P.

væri notað í viðskiptalegum tilgangi á Íslandi. Í öðru lagi væri spurningin hvort orðasamband væri venjubundin orðnotkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum vöru/þjónustu. Hann taldi umrætt orðasamband ekki venjubundna orðnotkun til að lýsa umræddum vörum/þjónustu enda væri það á ítölsku. Þá var ítrekað að þrátt fyrir að einhverjir áttuðu sig á merkingu orðanna þá væri ekki hægt að halda því fram að merkið væri lýsandi fyrir pappa eða ljósmyndir í flokki 16, né skipulagningu og umsjón sýninga í flokki 41. Þá væri í þriðja lagi spurning um hversu mikilvægir viðkomandi eiginleikar væru fyrir vöru/þjónustu sem merki væri ætlað að auðkenna og vísaði umboðsmaðurinn í þessu sambandi til athugasemda sinna er varða tungumálið. Því næst kom fram hjá umboðsmanninum að La Gazzetta dello Sport væri eitt af stærstu dagblöðum Ítalíu með sama heiti í meira en öld. Fram kom að merkið væri vel þekkt á Ítalíu sem og vefsíða þess www.gazzetta.it. Bent var á að blaðið væri selt víða um Evrópu og því gætu Íslendingar kannast við það en blaðið héldi utan um hina frægu hjólakeppni Giro d'Italia sem hefði verið haldin í 100 ár. Þá fullyrti hann að þegar merkið væri slegið inn í leitarvél Google kæmu aðeins niðurstöður sem tengdust áfrýjanda en það taldi hann renna stöðum undir að ekki væri um að ræða samsetningu orða sem væru almennt notuð á þessu sviði hér á landi. Umboðsmaður áfrýjanda hélt því fram að yrði merki áfrýjanda samþykkt til skráningar myndu möguleikar annarra til að auðkenna sína vöru/þjónustu ekki skerðast. Þá ítrekaði umboðsmaðurinn tilvísun í eldri skráningar sem hann taldi vera fordæmi um skráningu merkis áfrýjanda hér á landi. Að lokum kom fram í bréfi umboðsmannsins að hann teldi vörumerki áfrýjanda ekki lýsandi fyrir vörur í þeim flokkum sem því væri ætlað að auðkenna og það hefði til að bera nægjanlegt sérkenni til að geta talist skráningarhæft fyrir allar vörur/þjónustu sem það óskaðist skráð fyrir. Hann krafðist þess að lokum að ákvörðun ELS yrði hnekkt og skráning merkisins heimiluð hér á landi.

Í greinargerð ELS til áfrýjunarnefndar, dags. 11. júlí 2013, var tilvísun til 1. mgr. 13. gr. vml. ítrekuð og bent á að með greininni 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. Þá var vísað til þess að sérkenni eða aðgreiningarhæfi 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. ELS ítrekaði að stofnunin gæti ekki fallist á að hið ítalska orðasamband væri svo framandi íslenskum neytendum að ekki væri unnt að meta merkið með hliðsjón af merkingu þess. Einnig ítrekaði stofnunin að hún teldi

orðasambandið skorta sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir ákveðnar vörur í flokki 16³, og fyrir alla þjónustu í flokki 41. Þá benti ELS á að tilgangur 13. gr. vml. væri ekki aðeins sá að koma í veg fyrir að einstakir aðilar gætu helgað sér merki sem væru til þess fallin að takmarka rétt annarra til að lýsa vöru/þjónustu sinni almennt heldur einnig að koma í veg fyrir skráningu merkja sem hefðu ekki nægjanlegt sérkenni til að bera. Sjónarmiðin tækju því bæði til hagsmuna aðila í atvinnulífínu og hagsmuna neytenda. Þá vísaði ELS til þess að viðmið úr svokölluðu Doublemint-máli gætu aðeins verið til hliðsjónar við mat á aðgreiningarhæfi og sérkenni en þau væru ekki tæmandi talin og fleira gæti komið til við matið. ELS benti á að við mat á sérkenni vörumerkis færi ákveðið heildarmat fram, sbr. 2. gr. 13. gr. vml. Vísað var til athugasemda með ákvæðinu í frumvarpinu sem varð að vörumerkjalögum. Þar hefði komið fram að þótt merki hefði í upphafi ekki verið talið hæft til skráningar gæti notkun skapað því vernd en þá þyrfti að skoða hversu lengi og hversu mikið merki hefði verið notað. ELS vísaði til þess sem fram hefði komið hjá umboðsmanni áfrýjanda um að í júní 2012 hefði vefsíða áfrýjanda verið sótt 1506 sinum frá Íslandi en þetta væri aðeins eins mánaðar tímabil og engin gögn hefðu verið lögð fram um hvaðan þessar heimsóknir kæmu. Þá sagði orðrétt:

Merkið LA GAZZETTA DELLO SPORT er að mati Einkaleyfastofunnar mjög almennt og sérkennalaust, sbr. það sem áður hefur komið fram. Stofnunin bendir á að ríkar kröfur eru gerðar til viðurkenningar á því að slík merki teljist hafa öðlast sérkenni vegna markaðsfestu. Jafnframt bendir stofnunin á, að til þess að unnt sé að skrá merkið á grundvelli 2. mgr. 13. gr. vml., þurfi að sýna fram á að mikill hluti fólks hér á landi geri sér grein fyrir því að orðasambandið LA GAZZETTA DELLO SPORT sé vörumerki, þ.e. viðskiptalegt auðkenni aðila. Að mati stofnunarinnar hefur ekki verið sýnt fram á að svo sé.

ELS áréttaði því næst að stofnunin tæki sjálfstæða ákvörðun um skráningu hvers merkis fyrir sig samkvæmt gildandi lögum og reglum á hverjum tíma og eftir aðstæðum. Að lokum ítrekaði ELS þá ákvörðun að skráning merkisins LA GAZZETTA DELLO SPORT (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 537363 skyldi hafnað fyrir „paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter, photographs” í flokki 16 og alla þjónustu í flokki 41, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml.

³ Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; photographs.

Niðurstaða:

III.

Í málinu er deilt um það hvort orð- og myndmerkið LA GAZZETTA DELLO SPORT fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 16 og 41 hafi til að bera nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi til að vera til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra og uppfylli þannig skilyrði 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) um skráningarhæfi merkja.

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 þannig merkjum breyta engu um sérkenni þeirra. 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 skoða hvert tilvik fyrir sig og meta 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. gildir um enska tungu.

Í því máli sem hér er til úrlausnar er um að ræða orð- og myndmerki samsett úr ítölsku orðunum LA GAZZETTA DELLO SPORT í stílfærðri mynd, en þau má þýða á íslensku sem Íþróttablaðið.

Ekki verður talið að ítalska sé svo vel þekkt tungumál á Íslandi að allur almenningur átti sig á því að vörumerkið hafi merkinguna Íþróttablaðið, enda er ítölsk tunga ekki eitt af höfuðtungumálum þeirra markaðssvæða sem Ísland skiptir mest við. Þótt gera megi ráð fyrir því að þorri manna skilji nafnorðið SPORT og það geti mögulega skapað hugrenningatengsl við íþróttir verður hið sama ekki sagt um nafnorðið GAZZETTA eða forsetninguna DELLO. Hið stílfærða merki LA GAZZETTA DELLO SPORT verður því ekki talið lýsandi fyrir þær vörur og þjónustu sem óskað er skráningar fyrir, þ.e. pappír, pappa og vörur úr þessum efnum sem ekki eru taldar í öðrum flokkum; prentað mál og ljósmyndir í flokki 16 og skipulagningu og umsjón sýninga, viðburða og íþróttakeppna í flokki 41.

Niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar er því sú að orð- og myndmerkið LA GAZZETTA DELLO SPORT sé skráningarhæft fyrir þær vörur og þjónustu í flokkum 16 og 41 sem sótt er um skráningu fyrir.

Úrskurð þennan kváðu upp Sigrún Brynja Einarsdóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnt og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 28. febrúar 2013, um að hafna skráningu á vörumerkinu LA GAZZETTA DELLO SPORT (orð- og myndmerki), fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 16 og 41, sbr. alþjóðleg skráning nr. 537363, er hnekkt.

Sigrún Brynja Einarsdóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Margrét Sigurðardóttir

Rétt endurrit staðfestir

