Ár 2018, mánudaginn 10. desember, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 1/2017:

Sigurjónsson & Thor ehf. f.h. Starbucks Corporation, Bandaríkjunum gegn Einkaleyfastofunni vegna ákvörðunar hennar frá 17. nóvember 2016 um að hafna skráningu á vörumerkinu DOUBLESHOT, sbr. umsókn nr. 148/2013.

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með bréfi, dags. 11. janúar 2017, skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofunnar (ELS) frá 17. nóvember 2016 um að hafna umsókn um skráningu á vörumerkinu DOUBLESHOT, sbr. umsókn nr. 148/2013.

Málavextir:

I.

Þann 14. janúar 2013 sótti umboðsmaður áfrýjanda um skráningu á vörumerkinu DOUBLESHOT, sbr. umsókn nr. 148/2013. Sótt var um skráningu vörumerkisins fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum 29, 30 og 32[1].

Með bréfi, dags. 9. apríl 2013, synjaði ELS um skráningu merkisins. Synjunin byggðist á 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.) og kom orðrétt fram í bréfi ELS:

> Orðið DOUBLESHOT, óskast skráð fyrir vörur í flokkum 29, 30 og 32. Að mati Einkaleyfastofunnar er orðið DOUBLESHOT lýsandi orð fyrir þær vörur sem óskað er skráningar fyrir. Orðið DOUBLESHOT er samsett orð úr orðunum DOUBLE og SHOT. Orðið DOUBLE þýðir m.a. tvöfaldur

[1] Óskað var eftir að merkið yrði skráð til að auðkenna eftirfarandi vörur í flokki 29: Tilbúnir drykkir ætlaðir sem fæða að grunni til úr mjólk/innhalda mjólk, að undanskildum mjólkurhristingum og gosdrykkjum/gosi án kolsýru sem eru að grunni til úr mjólk/innihalda mjólk; orkudrykkir sem eru að grunni til úr mjólk/innihalda mjólk, flokki 30: Kaffi og espressódrykkir og drykkir sem eru að grunni til úr kaffi og/eða espressó og flokki 32: Gosdrykkir/gos án kolsýru; orkudrykkir með guarana, ginsengi og B-vítamínum.

og orðið SHOT þýðir m.a. skot, skv. Snöru veforðabók. Samsetta orðið DOUBLESHOT gæti því á íslensku útlagst sem tvöfalt skot. Þá er orðið DOUBLESHOT almenns eðlis og því ekki til þess fallið að gefa vörunni sérkenni í huga almennings. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að ofangreint orð uppfylli ekki skilyrði 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 um sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Í bréfi til ELS, dags. 17. desember 2013, kom fram af hálfu umboðsmanns áfrýjanda að hann teldi ákvörðun ELS ekki styðjast við lög. Fullyrti hann að merkið væri vel til þess fallið að greina vörur áfrýjanda frá vörum annarra og að neytendur myndu líta svo á að þær væru frá áfrýjanda. Bent var á að merkið væri skráð vörumerki í Bandaríkjunum, Frakklandi og í Japan. Reifaði hann því næst hvaða vörutegundir væri óskað eftir að merkið auðkenndi. Einnig benti hann á að samkvæmt orðabók[2] væri með lýsingarorðinu *double* átt við tvöfaldan, eitthvað sem væri fyrir tvo eða í tvennu lagi. Atviksorðið *double* væri þýtt sem tvöfalt eða tvisvar og nafnorðið eitthvað sem væri tvöfalt á við annað, tvífari, staðgengill, uppbrot o.fl. Einnig gæti orðið *double* verið sagnorð sem væri á íslensku þýtt sem það að tvöfalda, vera staðgengill, kreppa, snúa við o.fl. Í sömu orðabók væri nafnorðið *shot* þýtt sem skot, skeyti, sprenging, atrenna o.fl. Umboðsmaður áfrýjanda kvað ELS ekki hafa gert tilraun til að tengja framangreindar merkingar umræddra orða við vörur áfrýjanda. Því næst vísaði hann til heimilda þar sem sagnorðið *skot* væri notað sem óformlegt orðalag um sterkt áfengi í smáglasi og til dæma um notkun á orðinu *tvöfaldur*. Einnig var bent á að ekki fyndust dæmi í gagnabankanum timarit.is um orðalagið *tvöfalt skot* en þar væru þó dæmi um *einn tvöfaldan* og örfá dæmi um *einn tvöfaldur* sem tengdust áfengisdrykkju. Kvað hann ekkert dæmi tengjast þeirri vöru sem sótt væri um skráningu merkisins DOUBLESHOT fyrir og jafnvel þó einhver dæmi hefðu fundist ætti það ekki að hafa áhrif á skráningarhæfi merkisins. Rakti umboðsmaður áfrýjanda því næst nokkur dæmi um notkun á orðasambandinu *einn tvöfaldur* og benti á að hafa þyrfti í huga að í umsókn áfrýjanda væri óskað eftir skráningu á samsettu ensku orði. Umboðsmaðurinn taldi ELS ekki hafa nákvæmlega metið merkingu orðsins DOUBLESHOT í samhengi við þær vörur sem merkið ætti að auðkenna. Vísaði hann til fræðirits hvað þetta varðar og til dóms Evrópudómstólsins í svokölluðu POSTKANTOOR-máli.[3] Fullyrti hann að mat af þessu tagi færi fram hjá erlendum skráningaryfirvöldum, að meta bæri merkingu hvers orðs og að merking gæti horft misjafnlega við eftir því hver varan eða þjónustan væri. Vísaði hann til dæma úr norskri skráningarframkvæmd máli sínu til stuðnings. Þá sagði hann vörumerkið ekki vera lýsandi og ef ELS teldi það gefa eitthvað í skyn ætti ekki að hafna skráningu á þeim forsendum.

[2] Ensk íslensk orðabók með alfræðilegu ívafi. Reykjavík. 1991.
[3] C-363/99.

Bæri ELS að meta það hvort vörumerkið gæfi eitthvað í skyn (e. allusive) og að hans mati mætti ekki hrapa að niðurstöðum hvað það varðar enda teldust slík merki skráningarhæf. Vísaði hann til dóms Evrópudómstólsins í svokölluðu DOUBLEMINT-máli þar sem staðfest hefði verið að merki sem vísa til einhvers eða gefa eitthvað í skyn væru skráningarhæf.[4] Þá fullyrti hann að orðið *doubleshot* vekti ekki beint hugrenningartengsl íslenskra neytenda við þá vöru sem sótt væri um að merkið auðkenndi. Umboðsmaður áfrýjanda kvað sérkenni merkis áfrýjanda ekki verða metið samkvæmt lögum með því að skipta því upp líkt og ELS gerði og vísaði til nokkurra skráðra vörumerkja hér á landi. Fram kom að reynt hefði á mat á sérkenni samsettra orða í Evrópu. Kvaðst hann ekki geta fallist á forsendur ELS fyrir því að synja um skráningu. Umboðsmaður áfrýjanda benti á að ákvörðun um höfnun um skráningu á vörumerki væri íþyngjandi ákvörðun og væri sérstök ástæða til að rökstyðja slíkar ákvarðanir. Vísaði hann til stjórnsýslulaga og til þess að rökstuðningur þyrfti að vera bundinn við atvik viðeigandi máls. Því næst var vísað til þess að vegna aðildar Íslands að EES-samningnum bæri að laga vörumerkjalög að löggjöf Evrópusambandsins, sbr. tilskipun 89/104 EBE um samræmingu löggjafar um vörumerki (nú tilskipun 95/2008). Umboðsmaðurinn sagðist telja að vörumerkið uppfyllti kröfur ákvæða 3(1)(b) og 3(1)(c) tilskipunarinnar en samkvæmt þeirri fyrrnefndu væri óheimilt að skrá merki ef þau skorti aðgreiningarhæfi og samkvæmt þeirri síðarnefndu væru lýsandi merki óskráningarhæf. Þá kom fram að við túlkun á 13. gr. vml. bæri að líta til formálsgreina vörumerkjatilskipunarinnar en af þeim mætti leiða að tilgangurinn með skráningu vörumerkja væri m.a. sá að vörumerki gætu þjónað því grundvallar hlutverki að tilgreina viðskiptalegan uppruna vöru eða þjónustu. Fram kom að Evrópudómstóllinn hefði áréttað þetta hlutverk gagnvart neytendum. Að lokum var farið fram á að merkið yrði samþykkt til skráningar.

Í bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 20. febrúar 2014, var vísað til þess grundvallarskilyrðis fyrir skráningu vörumerkis að það væri til þess fallið að greina vörur eða þjónustu eiganda merkis frá vörum eða þjónustu annarra, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Merki sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gæfu til kynna m.a. tegund vöru eða þjónustu, uppruna, ástand eða magn væru ekki nægilega sérkennandi samkvæmt ákvæðinu. Bent var á að krafa þessi byggðist á því annars vegar að merki væri nothæft auðkenni og hins vegar að almenn orð, tákn og orðasambönd ættu að vera undaskilin einkarétti þar sem ekki

[4] C-191/01.

væri talið réttmætt að einstakir aðilar gætu helgað sér almennar lýsingar á vöru eða þjónustu. Slíkt takmarkaði rétt annarra til að gera grein fyrir vöru sinni eða þjónustu. Tilgangur 13. gr. væri að koma í veg fyrir að einstakir aðilar takmörkuðu rétt annarra til að lýsa almennt vöru sinni eða þjónustu. ELS vísaði til þess sem orðin *double* og *shot* gætu þýtt, m.a. *tvöfaldur* og *skot* og kvaðst ELS því telja að orðið DOUBLESHOT væri lýsandi og sérkennalaust fyrir þær vörur sem það óskaðist skráð fyrir. Hvað varðar dóm Evrópudómstólsins í svokölluðu DOUBLEMINT-máli tók ELS fram að niðurstaðan hefði verið sú að nægjanlegt væri að ein af mögulegum merkingum orðs lýsti vöru eða þjónustu, en einnig áréttuð sú meginregla að ekki væri réttmætt að einstakir aðilar helguðu sér almennar lýsingar á vöru/þjónustu. ELS vísaði til fullyrðinga um að merkið væri ekki lýsandi heldur gæfi í mesta lagi eitthvað til kynna (e. allusive) og kvaðst ELS ekki sammála því þar sem orðið *doubleshot* eða *tvöfaldur skammtur* væri lýsandi fyrir magn. ELS kvaðst því ekki geta fallist á skráningu á merkinu, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 11. apríl 2014, kom fram að umsókn áfrýjanda hefði upphaflega verið hafnað með tilvísun í orðin *tvöfaldur* og *skot* og nefnt að merkið DOUBLESHOT væri hægt að útleggja sem *tvöfalt skot*. Síðar hefðu viðbrögð ELS verið þau að hafna skráningu með vísan til orðanna *tvöfaldur* og *skammtur*. Benti umboðsmaður á að í síðara erindi ELS hefðu falist aðrar forsendur en í upphaflegri ákvörðun og hefði þar ekki verið tekin afstaða til röksemda umboðsmanns áfrýjanda. Kvað hann mikilvægt að sérkenni merkis áfrýjanda yrði metið á þann hátt sem kveðið væri á um í vörumerkjalögum og miðað við íslenska neytendur, umræddar vörur og þá orð- og hugtakanotkun sem tíðkaðist hér. Fullyrti umboðsmaðurinn að það væri brot á andmælarétti áfrýjanda að breyta um forsendur líkt og ELS hefði gert. Þá fullyrti hann að á íslensku væri ekki talað um kaffiskammt eða skammt af kaffi en hins vegar væri talað um kaffisopa. Óskað væri eftir að merkið DOUBLESHOT yrði skráð á Íslandi og vísaði hann til fræðirits um það að við mat á skráningarhæfni bæri að miða við málvenju í því landi sem óskað væri skráningar í. Umboðsmaður áfrýjanda taldi ljóst að ELS hefði ekki metið sérkenni merkisins af nákvæmni og vísaði til úrskurðar áfrýjunarnefndar í RUSSIAN STANDARD-máli.[5] Umboðsmaður áfrýjanda taldi röksemdir ELS ekki nægilega nákvæmar miðað við íslenska neytendur og hefði stofnunin að hans mati hvorki tengt merkið þeim vörum sem umsóknin næði til né metið vörumerkið í heild. Hefði merkinu verið skipt í tvennt og hvor hluti um sig metinn án tengsla við vörulista og íslenskar

[5] Úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 8/2012.

aðstæður. Taldi umboðsmaðurinn tilvísun ELS í síðara bréfi vera dæmi um eina merkingu á orðinu *shot* sem tengdist áfengi og lyfjagjöf en engar merkingar orðabóka tengdust vörum áfrýjanda. Þá taldi umboðsmaðurinn ummæli ELS um DOUBLEMINT-mál Evrópudómstólsins vera útúrsnúning og áréttaði að ELS bæri að rökstyðja höfnun í samræmi við stjórnsýslulög eða samþykkja skráningu. Þá sagði orðrétt:

> Ef umræddur dómur og forsendur hans er tengdur við atvik þessa máls ber að skrá vörumerkið DOUBLESHOT í samræmi við umsóknina og vörulistann. Mikill munur getur verið á því hvaða vara/þjónusta er metin með tilliti til sama orðs og einnig getur munað miklu á því hvaða orð mynda vörumerki þegar um er að ræða mat á sérkenni nýmyndaðra orða.

Umboðsmaður áfrýjanda áréttaði ummæli ELS um nauðsyn þess að aðilum væri frjálst að nota tungumálið til að gera grein fyrir vöru sinni eða þjónustu. Taldi hann þetta vera eitt af þeim mörgu sjónarmiðum sem hafa þyrfti í huga en gæti aldrei verið sjálfstæð forsenda höfnunar og vísaði hann til norræns fræðirits í þessu sambandi. Einnig taldi hann þetta sjónarmið ekki geta átt við um nýyrðið DOUBLESHOT til að auðkenna þær vörur sem vörulistinn næði yfir. Ítrekaði hann að meta bæri vörumerkið DOUBLESHOT sem heild, miðað við vörulista og miðað við íslenska neytendur. Ef það væri gert af nákvæmni yrði niðurstaðan sú að merkið uppfyllti kröfu vörumerkjalaga um sérkenni. Umboðsmaður áfrýjanda sagði áfrýjanda eiga rétt á því að skýrt væri hvers vegna þetta tiltekna orð skorti sérkenni hér á landi til að auðkenna þær vörur sem óskað væri eftir og var vísað til dóms Evrópudómstólsins í svokölluðu CELLTECH-máli en samkvæmt honum væri það hlutverk skráningaryfirvalda að rökstyðja að vörumerki skorti sérkenni.[6] Slíkur rökstuðningur þyrfti að vera nákvæmur og taka mið af þeim orðum merkis og vörunnar sem umsókn næði yfir. Reifaði hann því næst niðurstöður þessa máls. Kvað hann vörumerkið DOUBLESHOT ekki verða metið lögum samkvæmt með því að skipta því upp líkt og ELS gerði og draga ályktun út frá mismunandi merkingum hvors hluta án tengingar við þær vörur sem umsókn næði yfir. Áréttaði hann að ákvörðun ELS væri íþyngjandi. Óskaði umboðsmaður eftir því að ELS rökstyddi af hverju tiltekin skráð merki yrðu ekki höfð til hliðsjónar við mat á sérkenni vörumerkisins DOUBLESHOT. Þá var farið fram á það að framlagðar heimildir um orðnotkun á Íslandi yrðu metnar og fullyrti umboðsmaðurinn að merki áfrýjanda væri vel til þess fallið að

[6] C-273/05.

greina þær vörur sem væru tilgreindar í umsókn áfrýjanda frá vörum annarra hér á landi. Að lokum var þess krafist að merkið yrði samþykkt til skráningar.

Í bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 26. september 2014, var fallið frá þeirri afstöðu að hafna skráningu á merki áfrýjanda fyrir flokka 29 og 32. Hins vegar var það enn mat ELS að hafna skráningu fyrir flokk 30 og taldi ELS merki áfrýjanda vera lýsandi ásamt því að skorta sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þær vörur sem umsóknin næði til, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. ELS kvað áherslu sína ekki lúta að því að skipta ætti orðinu í tvennt heldur teldi hún að hið samsetta orð DOUBLESHOT væri óskráningarhæft á grundvelli 1. mgr. 13. gr. vml. fyrir vörur í flokki 30. ELS taldi merkið vera lýsandi og hafa almenna merkingu fyrir þær vörur sem óskað væri skráningar fyrir í flokki 30, þ.e. kaffi og espressódrykki og drykki sem væru að grunni til úr kaffi og/eða espressó. Afstaða ELS grundvallaðist á því að almennt væri talað um espresso skot í kaffidrykkjum og því einfalt eða tvöfalt skot. Taldi ELS ekki skipta máli að vörumerkið væri á ensku þar sem hinn almenni íslenski neytandi væri vel að sér í enskri tungu. ELS taldi CELLTECH-dóminn ekki eiga við í þessu sambandi og kvað að ekki ætti að skipta máli hvort orðalagið væri notað *tvöfaldur skammtur* eða *tvöfalt skot* í forsendum niðurstöðunnar. Féllst stofnunin því ekki á skráningu merkisins fyrir vörur í flokki 30. Var merkið hins vegar samþykkt til skráningar fyrir vörur sem óskað væri skráningar fyrir í flokkum 29 og 32.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 6. júlí 2016, kom fram að hann væri ekki sammála ELS um að það fælust ekki nýjar forsendur í því að vísa annars vegar til þýðingarinnar *tvöfalt skot* og hins vegar *tvöfaldur skammtur*. Áréttaði hann orðið *kaffisopi* á íslensku en í umsókn væri óskað eftir skráningu á vörumerkinu DOUBLESHOT. Ítrekaði umboðsmaðurinn að sérkenni vörumerkis áfrýjanda yrði ekki metið lögum samkvæmt á þeirri forsendu sem kæmi fram í erindi ELS. Vísaði hann til úrskurða áfrýjunarnefndar í BODYFIT-máli, SPINBRUSH-máli og máli kenndu við SUPERDRIVE.[7] Var þess að lokum krafist að merkið yrði samþykkt til skráningar.

Í bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 17. nóvember 2016, kom fram að hún hefði fallið frá því að synja um skráningu á merki áfrýjanda fyrir flokka 29 og 32 af þeirri ástæðu að orðið *skot* væri hvorki lýsandi fyrir mjólkurdrykki/orkudrykki úr mjólk né fyrir gosdrykki. Hins vegar hefði verið staðið við það að synja um skráningu á merkinu fyrir kaffi og espressódrykki og drykki sem væru að grunni til úr kaffi og/eða espressó í flokki 30 enda væri orðið *doubleshot* almennt

[7] Úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, mál nr. 4/2013, 11/2014 og 7/2014.

notað yfir tvöfalt skot af kaffi og því væri það talið lýsandi fyrir tilgreindar vörur í flokki 30. ELS ítrekaði að samkvæmt veforðabókinni www.snara.is þýddi orðið *double* tvöfaldur og orðið *shot* þýddi m.a. *skot* sem væri annað orð yfir skammt. Taldi stofnunin að telja yrði samsetta orðið DOUBLESHOT lýsandi fyrir tvöfaldan skammt eða skot einkum fyrir tvöfalt skot af kaffidrykkjum og uppfyllti það því ekki skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði til þess að aðrar skráningar sem áfrýjandi vísaði til hefðu þótt fullnægja kröfunni um sérkenni þegar þau voru skráð og hefðu ekki verið talin takmarka rétt annarra atvinnurekenda til að lýsa vöru sinni eða þjónustu. Hvað varðar þá úrskurði sem umboðsmaður áfrýjanda hefði vísað til máli sínu til stuðnings kvaðst ELS ekki telja að þau mál væru sambærileg þessu máli og ítrekaði notkun orðsins *doubleshot* fyrir kaffidrykki. ELS taldi að ef áfrýjandi fengi einkarétt til að nota orðasambandið DOUBLESHOT til að auðkenna tilteknar vörur í flokki 30 myndi það takmarka möguleika annarra til að lýsa eiginleikum sambærilegra vara sinna. Féllst stofnunin ekki á að merkið DOUBLESHOT fengist skráð til að lýsa tilgreindum vörum í flokki 30 en hins vegar yrði það skráð til að auðkenna tilgreindar vörur í flokkum 29 og 32. Umsókn um skráningu merkisins DOUBLESHOT var því hafnað fyrir umsóttar vörur í flokki 30.

II.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með áfrýjun, dags. 11. janúar 2017, þar sem þess var krafist að ákvörðun ELS frá 17. nóvember 2016 um að hafna skráningu á vörumerkinu DOUBLESHOT fyrir tilteknar vörur í 30. flokki yrði samþykkt, sbr. umsókn nr. 148/2013. Í greinargerð hans til nefndarinnar, dags. 12. júní 2017, kvaðst hann ekki fallast á að orðið *doubleshot* væri lýsandi fyrir tilgreindar vörur í flokki 30. Vísað var til þess að ELS hefði talið að þýðingin *tvöfalt skot* eða *skammtur* væri lýsandi fyrir þær vörur sem synjað væri skráningar á. ELS teldi nú að mati umboðsmannsins að *doubleshot* þýddi *tvöfaldur espressó*. Vísaði hann til þess að ekki væri óskað eftir skráningu á orðinu *double* heldur *doubleshot* sem ætti að meta með tilliti til íslenskra neytenda. Kvað hann vörumerkið DOUBLESHOT ekki verða lagt að jöfnu við orðið *double* eða íslenska þýðingu þess. Þá ítrekaði hann að sérkenni vörumerkis áfrýjanda yrði ekki metið með því að skipta því upp og ítrekaði að það gæti gefið eitthvað í skyn án þess að það væri lýsandi. Umboðsmaður áfrýjanda taldi rökstuðning ELS mega skilja þannig að stofnunin teldi að orðið *doubleshot* væri orðið að almennri málvenju íslenskra neytenda sem biðji um *doubleshot* þegar þeir panti sér tvöfaldan espressó. Taldi hann ELS ekki hafa rökstutt framangreint. Ítrekaði

hann tilvísun í vörumerkjatilskipun Evrópusambandsins og taldi að samþykkja ætti vörumerkið DOUBLESHOT til skráningar hér á landi til að auðkenna þær vörur í flokki 30 sem umsókn næði til. Var þess krafist að ákvörðun ELS yrði hrundið.

Í bréfi ELS til áfrýjunarnefndar, dags. 15. september 2017, var vísað til 13. gr. vml. og athugasemda við frumvarpið er varð að þeim lögum. Þar kæmi fram að þegar meta ætti hvort orð sem fæli í sér lýsingu á vöru væri nægjanlega aðgreinandi, bæri einkum að hafa í huga merkingu þess í íslensku máli. Væri mat á skráningarhæfi vörumerkisins DOUBLESHOT metið út frá orðinu í heild en ekki þeim tveimur orðum sem merkið samanstæði af. ELS ítrekaði að stofnunin skipti ekki orðinu í tvennt við mat á skráningarhæfi þess heldur hefði því verið skipt upp til að finna íslenska þýðingu þess. Sagðist ELS telja hið samsetta orð óskráningarhæft með vísan til 1. mgr. 13. gr. vml. fyrir þær vörur í flokki 30 sem óskað væri eftir að það auðkenndi og merkingar þess, þ.e. *tvöfaldur skammtur* eða *tvöfalt skot*. Þá kvaðst ELS ekki halda því fram að hið samsetta orð þýddi *tvöfaldur espressó* heldur hefði það verið tekið sem dæmi og væri orðið almennt notað fyrir slíkar vörur. Var ítrekað að almennt væri talað um espressó skot í kaffidrykkjum og þannig talað um einfalt eða tvöfalt skot. Þá ítrekaði stofnunin sjónarmið að baki kröfunni um sérkenni og aðgreiningarhæfi og tók fram að hún teldi ekki að umrætt vörumerki gæfi eitthvað í skyn (e. allusive). Voru fyrri röksemdir að lokum ítrekaðar þ.m.t. að vörumerkið DOUBLESHOT skorti sérkenni fyrir tilgreindar vörur í flokki 30.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til áfrýjunarnefndar, dags. 20. febrúar 2018, var þess enn krafist að ákvörðun ELS yrði hrundið. Rakti hann tiltekin ummæli úr greinargerð ELS til nefndarinnar. Vísað var í skilgreiningu á enska orðinu *shot* úr veforðabókinni Urban Dictionary þar sem það var skilgreint sem lítið magn af áfengum drykk. Umboðsmaður áfrýjanda lagði áherslu á að einstök dæmi staðfestu ekki að vörumerkið DOUBLESHOT væri almennt notað um tilgreindar vörur í flokki 30 erlendis eða hér á landi. Þá styddi dæmi sem ELS hefði vísað til ekki mat á sérkenni vörumerkisins á Íslandi. Áréttaði umboðsmaður áfrýjanda að hann hefði tilgreint margar heimildir um orðnotkun á Íslandi og að meta bæri vörumerkið DOUBLESHOT í heild. Kvað umboðsmaður áfrýjanda að mikilvægt væri að röksemdir hans í málinu yrðu metnar vandlega og ítrekaði hann að ákvörðun ELS væri íþyngjandi og því mikilvægt að rökstuðningur væri atviksbundinn. Þá reifaði hann dæmi úr íslensku máli og fullyrti að það væri nánast útilokað að íslenskir neytendur tengdu vörumerki áfrýjanda við kaffi eða aðrar vörur sem vörulisti umsóknar næði til. Fór hann að lokum

fram á það að ákvörðun ELS yrði hrundið og vörumerki áfrýjanda samþykkt til skráningar í samræmi við umsókn nr. 148/2013.

Í bréfi ELS til áfrýjunarnefndar, dags. 29. júní 2018, kom fram að enn væri talið að orðið DOUBLESHOT skorti sérkenni fyrir þær vörur sem stofnunin hefði hafnað skráningu fyrir. Ítrekaði ELS að orðið merkti tvöfalt skot eða tvöfaldur skammtur og gæfi það til kynna að mati stofnunarinnar að vörurnar innihéldu tvöfalt skot eða tvöfaldan skammt af kaffi/espressó. Það væri að mati stofnunarinnar lýsandi fyrir ástand eða magn, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml.

ELS taldi sig hafa rökstutt á fullnægjandi hátt að hvaða leyti orðið væri ekki skráningarhæft fyrir umræddar vörur í flokki 30. Væri vörulistinn þröngur og næði nánast eingöngu yfir kaffidrykki. Rökin fyrir höfnun á skráningu væru fyrst og fremst þau að orðið væri lýsandi fyrir ástand eða magn slíkra vara, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Orðið *skot* mætti þó tengja við ýmsa aðra drykki en skráningarhæfi vörumerkja þyrfti að meta eins og merkin kæmu fyrir í heild en ekki út frá merkingu einstakra orða. Þá kom fram að enska væri það erlenda tungumál sem íslenskir neytendur þekktu hvað best og væru orð merkisins einföld og myndu íslenskir neytendur gera sér grein fyrir þýðingu þeirra, þ.e. tvöfalt skot/skammtur af kaffi í viðkomandi drykk. Að lokum fór ELS fram á það að synjun um skráningu á umræddu merki fyrir tilgreindar vörur í flokki 30 yrði staðfest.

Niðurstaða:

III.

Í máli þessu er deilt um hvort vörumerki áfrýjanda, DOUBLESHOT (orðmerki), sbr. umsókn nr. 148/2013, hafi til að bera nægjanlegt sérkenni til að auðkenna kaffi og espressódrykki og drykki sem eru að grunni til úr kaffi og/eða espressó í flokki 30 í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml.

Í umsókn áfrýjanda, nr. 148/2013, var óskað eftir því að merkið auðkenndi framangreindar vörur í flokki 30 sem og eftirfarandi vörur í flokki 29: Tilbúnir drykkir ætlaðir sem fæða að grunni til úr mjólk/innhalda mjólk, að undanskildum mjólkurhristingum og gosdrykkjum/gosi án kolsýru sem eru að grunni til úr mjólk/innihalda mjólk og eftirfarandi vörur í flokki 32: Gosdrykkir/gos án kolsýru; orkudrykkir með guarana, ginsengi og B-vítamínum.

Í fyrstu hafnaði ELS því að skrá merkið en síðar samþykkti stofnunin að skrá það fyrir tilgreindar vörur í flokkum 29 og 32. Fyrir áfrýjunarnefnd er því aðeins deilt um skráningarhæfi merkisins fyrir vörur í flokki 30.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Vörumerki sem teljast lýsandi uppfylla ekki skilyrði 13. gr. vml. og hið sama á við um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða eru notuð í daglegu máli. Smávægilegar breytingar eða viðbætur á slíkum merkjum breyta engu um sérkenni þeirra. Skilyrðið um aðgreiningarhæfi og sérkenni byggist annars vegar á því að lýsandi merki eru ekki til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eiganda merkis frá vörum/þjónustu annarra og hins vegar á því að enginn skuli fá einkarétt á orðum sem aðrir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota.

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. vml. er það skilyrði skráningar vörumerkis að það sé til þess fallið að greina vörur og þjónustu eiganda frá vörum og þjónustu annarra. Þá er kveðið á um að merki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum, gefa til kynna m.a. tegund vöru/þjónustu, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær vara var framleidd eða þjónusta látin í té skuli ekki telja nægjanlegt sérkenni. Sama á við um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða eru notuð í daglegu máli.

Við mat á því hvort merki hafi nægilegt sérkenni þarf að meta hvert tilvik fyrir sig og aðstæður allar, t.d. hvers konar vöru eða þjónustu merki er ætlað að auðkenna og fyrri notkun. Því er ekki sjálfkrafa unnt að byggja á eldri fordæmum eða mati á öðrum merkjum. Þá getur orðmerki á erlendu tungumáli skort sérkenni hér á landi ef það er tungumál sem má gera ráð fyrir að þorri almennings þekki eins og t.d. enska.

Merki áfrýjanda DOUBLESHOT er samsett orðmerki á ensku og er deilt um skráningarhæfi þessi fyrir kaffi og espressódrykki og drykki sem eru að grunni til úr kaffi og/eða espressó í flokki 30. Á íslensku má helst þýða samsetta orðið *doubleshot* sem *tvöfalt skot* en hvort orð fyrir sig má þýða á fleiri vegu.

Í athugasemdum við 13. gr. þess frumvarps er varð að vörumerkjalögum, nr. 45/1997, kemur fram að ekki sé talið réttmætt að einstakir aðilar helgi sér almennar lýsingar á vöru enda takmarki slíkt svigrúm annarra til að gera grein fyrir vöru sinni.

Rétt er að líta til þess hvernig Evrópudómstóllinn metur það hvort merki teljist lýsandi, sbr. tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/95/EB um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki (áður tilskipun 89/104/EBE), þar sem mismunandi túlkunaraðferðir geta haft í för með sér að frjáls flutningur vöru og þjónustu verði torveldaður á EES-svæðinu. Í svonefndu DOUBLEMINT-máli Evrópudómstólsins[8] voru skilgreind þrjú viðmið við mat á því hvort orðmerki teldist lýsandi eða ekki. Í fyrsta lagi bæri að líta til þess hvort merki væri líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á viðkomandi vöru/þjónustu eða ekki, í öðru lagi hvort orðasamband væri venjubundin orðnotkun notuð til að lýsa ákveðnum eiginleikum vöru eða þjónustu og í þriðja lagi hversu mikilvægir viðkomandi eiginleikar væru fyrir þá vöru eða þjónustu sem merki ætti að auðkenna.

Að mati áfrýjunarnefndar er merkið DOUBLESHOT lýsandi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. Orðið *doubleshot* er notað í tengslum við drykki sem innihalda kaffi eða espressó og þá einkum til að lýsa því að í drykknum sé tvöfalt magn af kaffi eða espressó miðað við hefðbundið magn. Nefndin telur því, hvað varðar tilgreindar vörur í flokki 30, að hið umdeilda merki segi til um eiginleika vörunnar, þ.e. að um tvöfalt skot eða tvöfaldan skammt af kaffi sé að ræða miðað við það sem hefðbundið er.

Með hliðsjón af viðmiðunarreglum Evrópudómstólsins telur áfrýjunarnefnd að orðið *doubleshot* sé notað sem almenn lýsing á þeim vörum sem um ræðir auk þess sem það er viðtekið að tala um *doubleshot* við að lýsa eiginleikum vörunnar. Þá telur nefndin að þessi eiginleiki, tvöfalt magn af því sem er hefðbundið, sé mikilvægur fyrir umrædda vöru. Orðið *doubleshot* er því lýsandi fyrir þær vörur sem það óskast skráð fyrir og skortir sérkenni sem slíkt.

Þá er það mat áfrýjunarnefndar að fengi áfrýjandi einkarétt á orðinu *doubleshot* myndi það takmarka möguleika annarra á sama viðskiptasviði til að gera grein fyrir sinni vöru eða þjónustu.

Með hliðsjón af framangreindu er það niðurstaða áfrýjunarnefndar að staðfesta hina áfrýjuðu ákvörðun ELS um að synja um skráningu á merki áfrýjanda, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml., fyrir tilgreindar vörur í flokki 30.

[8] C-191/01 P.

Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnkt og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar frá 17. nóvember 2016 um að hafna umsókn um skráningu á vörumerkinu DOUBLESHOT, sbr. umsókn nr. 148/2013, er staðfest.

Selma Hafliðadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Margrét Sigurðardóttir