

Ár 2011, mánudaginn 2. maí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 4/2009:

**Árnason Faktor ehf. f.h.
Icelandair ehf.
gegn
Einkaleyfastofunni
vegna
ákvörðunar stofnunarinnar frá
9. febrúar 2009 um að hafna
skráningu á vörumerkisinu
VILDARFERÐ (orðmerki), sbr.
umsókn nr. 2609/2004.**

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 VILDARFERÐ (orðmerki), sbr. umsókn nr. 2609/2004, með vísan til 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.). Umboðsmaður áfrýjanda krafðist þess að ákvörðun ELS yrði hnekkð og merkið samþykkt til skráningar hér á landi.

Málavextir:

I.

Með umsókn nr. 2609/2004, dags. 6. október 2004, óskaði umboðsmaður áfrýjanda eftir skráningu á vörumerkinu VILDARFERÐ (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. Umboðsmaður áfrýjanda lagði fram gögn um notkun áfrýjanda á merkinu aftur til ársins 1995, með bréfi til ELS, dags. 23. júní 2005. Með bréfi ELS, dags. 5. september 2005, var honum tilkynnt að skráningu merkisins væri synjað að svo stöddu. Stofnunin vísaði

¹ Sótt var um skráningu merkisins fyrir: Flutningar; pökkun og geymsla vöru; ferðþjónusta; 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 ferðþjónustu; veiting upplýsinga á sviði ferðþjónustu á netinu; bókun og pöntun farmiða og/eða ferðþjónustu á netinu.

til þess grundvallar skilyrðis 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, VILDARFERÐ (orðmerki), fyrir tilgreinda þjónustu í flokki 39. Orðið, VILDARFERÐ, er sett saman úr orðunum *vild/vildar* og orðinu *ferð*. Orðið *vild/vildar* er, m.a. þýtt löngun, geðþótti, sjá Íslenska orðabók, Edda útgáfa, útg. 2002, bls. 1748. Í nefndri orðabók eru talin up 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. vörumerkjálaga.

Þrátt fyrir að áfrýjandi hefði sýnt fram á einhverja notkun á merkinu hafnaði ELS skráningu þess þar sem orðið VILDARFERÐ væri að mati ELS lýsandi fyrir gæði þar sem það þýddi „mjög góð ferð”. 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 1995 hafa verið umfangsmikla og áberandi. Vísaði hann 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 áfrýjanda. 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, VILDARMIÐI, 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 VILDARFERÐ er sérkennandi og vel til þess fallið að aðgreina sig frá sambærilegri þjónustu annarra aðila.

Umboðsmaðurinn sagði að áfrýjandi gæti einungis lagt fram gögn sem sönnuðu notkun hans sjálfs á merkinu og kvaðst vona að merkið fengist skráð.

Með bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 8. mars 2006, voru fyrri röksemdir stofnunarinnar ítrekaðar. Var jafnframt bent á að merki sem uppfylltu ekki skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. gætu uppfyllt skilyrðið um sérkenni 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. Þrátt fyrir að sýnt hefði verið fram á einhverja notkun merkisins aftur til ársins 1995 var það mat ELS að sú notkun hefði ekki verið það umfangsmikil að hún gæti skapað vörumerkjarétt á svo almennu og lýsandi orði enda ekki talið réttmætt að veita einum aðila einkarétt á svo almennu orði sem merkið væri nema sýnt væri fram á mikla notkun og að neytendur þekktu merkið VILDARFERÐ og tengdu það við áfrýjanda. ELS taldi því enn að merkið væri óskráningshæft 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 skyldi leiða 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. Jafnframt benti umboðsmaðurinn á að hann teldi forskeytið *vildar* nægjanlega sérkennandi til að veita samsetningunni VILDARFERÐ sérkenni og aðeiningarhæfi þrátt fyrir að orðið *ferð* væri tengt ferðaþjónustu. Benti hann auk þess á að í daglegu tali notuðu neytendur ekki orðið *vildarferð* til að lýsa ferðaþjónustu og því væri ekki hægt að telja orðið *vildarferð* sem almennt notað orð í daglegu tali. Þá kvaðst umboðsmaðurinn ekki sjá hvernig það mundi takmarka eða hindra samkeppnisaðila þótt áfrýjandi fengi merkið skráð hér á landi. Ítrekaði hann notkun áfrýjanda og samstarfsaðila á merkinu og tengdum merkjum. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði til þess að áfrýjandi hefði notað vörumerkin VILDARPUNKTAR, VILDARMÍÐI og VILDARFERÐ um margra ára skeið og hefði gert samstarfssamninga við fjölda fyrirtækja um notkun VILDAR-vörumerkjanna. Tryggðarkerfi áfrýjanda, VILDARKLÚBBURINN, veitti meðlimum rétt til að kaupa ferðir eða aðra þjónustu hjá áfrýjanda og samstarfsaðilum í samræmi við hlutfall viðskipta en samstarfsaðilar áfrýjanda hefðu heimild til að nota og auglýsa VILDAR-merki

áfrýjanda, þ.á m. VILDARFERÐ. Tók umboðsmaðurinn fram að af samstarfssamningunum mætti ráða að mikil notkun á vörumerkinu væri til komin vegna áfrýjanda. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði jafnframt til þess að áfrýjandi hefði notað hið umdeilda merki frá 1995 og væri það enn í virkri og umfangsmikilli notkun. Þjónusta áfrýjanda hefði notið mikilla vinsælda og hefði fjöldi félaga í VILDARKLÚBBNUM verið rúmlega 112 þúsund 2004, rúmlega 126 þúsund 2005, rúmlega 139 þúsund 2006 og rúmlega 148 þúsund 2007. Vísaði hann jafnframt til markaðsrannsóknar 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 ferðapjónustu. 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. Umboðsmaður áfrýjanda 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 þeir tengdu vöru eða þjónustu við. Að mati umboðsmannsins var vörumerkið VILDARFERÐ almennt þekkt vörumerki á tilteknu sviði viðskipta hér á landi og hefði það verið notað nógu lengi til að hafa öðlast sérkenni með notkun. Fór umboðsmaðurinn þess á leit að ELS endurskoðaði afstöðu sína og heimilaði skráningu þess enda teldist það verulega þekkt og sérkennandi fyrir ferðapjónustu 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 hnekkt 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 nr. 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 VILDARFERÐ sem hefði verið í notkun um árabil og væri enn í virkri og umfangsmikilli notkun. Ítrekuð var umfjöllun um notkun áfrýjanda á merkinu frá byrjun tíunda áratugar síðustu aldar, um fjölda meðlima í tryggðarklúbbi áfrýjanda, um markaðsrannsókn Capacent Gallup og um auglýsingar áfrýjanda. Þá benti umboðsmaðurinn á að rúm 40% svarenda hefðu tengt merkið VILDARPUNKTA við áfrýjanda og einnig við samstarfsaðila hans. Kvað hann þetta merkja að forskeytið vildar hefði sterka tilvísun til ferðapjónustu og að neytendur mundu með sambærilegum hætti tengja VILDARFERÐ við áfrýjanda og þjónustu hans. Ítrekaði umboðsmaðurinn gögn sem hann lagði fram 21. júlí 2005 sem sýndu fram á notkun á merkinu frá árinu 2000, sem og gögn sem voru lögð fram 4. desember 2007 sem sýndu umfangsmikla notkun á merkinu VILDARFERÐ. Þá gat umboðsmaðurinn um markaðsrannsókn sem var framkvæmd af Capacent Gallup í maí og júní 2007 og gekk undir nafninu „ekki láta þau ganga lengra” en niðurstaða hennar var sú að rúm 59% þeirra sem höfðu séð auglýsinguna gátu tengt hana við áfrýjanda. Ítrekað var að áfrýjandi hefði notað forskeytið *vildar* á margvíslegan hátt í tengslum við starfsemi sína. Umboðsmaður áfrýjanda tók fram að mat á því hvort vörumerki hefði öðlast vörumerki með notkun snérist um það hvort neytendur umgengust það sem slíkt, þ.e. hvort neytandi teldi merki vera vörumerki, í eigu tiltekins aðila sem neytandinn tengdi vöru/þjónustu við. Umboðsmaður áfrýjanda taldi ljóst að neytendur myndu tengja vörumerkið VILDARFERÐ við fríðindaklúbb áfrýjanda VILDARKLÚBBINN þar sem viðskiptavinir gætu safnað VILDARPUNKTUM og notað til að kaupa VILDARFERÐIR. Þá kvaðst umboðsmaðurinn telja að hið umdeilda merki uppfyllti kröfur eldri vörumerkjalaga um markaðsfestu, þ.e. almennt þekkt vörumerki á tilteknu sviði viðskipta hér á landi sem auðkenni vöru sem er keypt í 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 VILDARFERÐ hefði verið notað nægilega lengi og í nægilega miklum mæli til að hafa öðlast sérkenni með notkun. Ítrekaði umboðsmaðurinn að orðið „vildar” væri að langmestu leyti tengt áfrýjanda eða samstarfsaðilum hans. Taldi umboðsmaðurinn að merkið

² Skrán. nr. 529/1998.

VILDARFERÐ hefði áunnið sér verulega frægð og þekkingu neytenda gegnum árin og fór 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 VILDARFERÐ 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 VILDARFERÐ frá árinu 1992 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 VILDARFERÐ. Hins vegar væri ljóst að utanumhald um gögn sem sýndu fram á slíkt hefði ekki verið sem skyldi. Umboðsmaðurinn taldi samt sem áður sér hafa tekist að sýna fram á:

... umtalsverða og samfellda notkun á vörumerkinu frá árinu 1992 til umsóknardags umsóknarinnar 6. október 2004. Umsækjandi hafi því fyrir umsóknardag áunnið merkinu VILDARFERÐ 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 VILDARFERÐ yrði hafnað á grundvelli 1. mgr. 13. gr. vml.

Niðurstaða:

III.

Deilt er um hvort orðmerkið VILDARFERÐ fyrir ýmsa ferðatengda þjónustu í flokki 39, sbr. umsókn nr. 2609/2004, 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 ferðaþjónustu, 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 og VILDARFERÐ því lýsandi orðmerki fyrir ferðaþjónustu. Hins vegar verður talið að áfrýjandi hafi sýnt fram á með óyggjandi hætti að notkun hans á orðmerkinu VILDARFERÐ hafi skapað því sérkenni í skilningi vörumerkjalaga fyrir ferðatengda þjónustu fyrir umsóknardag þann 6. október 2004. Niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar er því sú að orðmerkið VILDARFERÐ 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 hnekk.

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 VILDARFERÐ, sbr. umsókn nr. 2609/2004, er hnekkkt.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Sigurður R. Arnalds

Rétt endurrit staðfestir