Ár 2019, föstudaginn 13. september, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 7/2017:

Lex ehf. f.h. Ferðaskrifstofunnar Kynnisferða ehf.
gegn
Hugverkastofunni[1]
vegna
ákvörðunar hennar frá 6. apríl 2017 um að hafna skráningu á vörumerkinu DUCK TOURS, sbr. umsókn nr. V0097970.

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með bréfi, dags. 6. júní 2017, skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar ákvörðun Hugverkastofunnar frá 6. apríl 2017 um að hafna umsókn um skráningu á vörumerkinu DUCK TOURS, sbr. umsókn nr. V0097970.

I.

Þann 9. september 2015 sótti umboðsmaður áfrýjanda um skráningu vörumerkisins DUCK TOURS, sbr. umsókn V0097970. Sótt var um skráningu vörumerkisins til að auðkenna flutninga og ferðaþjónustu í flokki 39.

Með bréfi Hugverkastofunnar, dags. 4. mars 2016, var synjað um skráningu að svo stöddu. Synjunin byggðist á 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.) þar sem talið var að orðasambandið DUCK TOURS væri lýsandi og almennt fyrir þá þjónustu sem óskað væri eftir skráningu fyrir. Kvað stofnunin orðasambandið DUCK TOURS vísa beint til þeirrar þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna og að það væri andstætt tilgangi vörumerkjalaga að einstaka aðilar gætu með skráningu merkis helgað sér orð eða orðasambönd sem allir á viðkomandi viðskiptasviði hafi þörf fyrir að nota. Skorti merkið því sérkenni og aðgreiningarhæfi samkvæmt framangreindu lagaákvæði. Benti stofnunin á að þrátt fyrir þetta mat stofnunarinnar á skráningarhæfi, kynni að

[1] Stofnunin hét áður Einkaleyfastofan og var nafni stofnunarinnar breytt með lögum nr. 32/2019 sem samþykkt voru á Alþingi 2. maí 2019 og tóku gildi 1. júlí s.á.

vera hægt skv. 2. mgr 13. gr. vml., að leggja fram frekari gögn af hálfu áfrýjanda til stuðnings því, að merkið hafi öðlast sérkenni með notkun á markaði.

Synjuninni var mótmælt með bréfi umboðsmanns áfrýjanda, dags. 30. júní 2016, þar sem fram kom að áfrýjandi teldi ótvírætt að merkið uppfyllti skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. Í fyrsta lagi taldi áfrýjandi ekki að merkið skorti sérkenni eða það væri lýsandi með hliðsjón af þeim sjónarmiðum sem byggju að baki 1. mgr. 13. gr. vml. Taldi hann vörumerkið til þess fallið að greina þá þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna frá vörum annarra á sama vettvangi í hugum íslenskra neytenda. Þá fengi áfrýjandi ekki séð hvernig skráning á merkinu takmarkaði notkun annarra til að gera grein fyrir þjónustu sinni. Við mat skv. 13. gr. vml. þyrfti að hafa hliðsjón af þeim vörum eða þjónustu sem umsókn væri bundin við. Hugverkastofan hefði ekki borið saman merkingu orðanna DUCK TOURS við þá þjónustu sem merkinu væri ætlað að auðkenna. Nauðsynlegt væri að líta til merkingar orðanna og þýðingu þeirra á íslenskri tungu. Því næst sagði orðrétt:

> Íslensk þýðing enska orðsins DUCK er „önd" og íslensk þýðing á enska orðinu TOURS er „ferðir". Á íslensku útleggst merkið því sem „Andaferðir". Því er andmælt af hálfu umbjóðanda okkar að sú merking sé á nokkurn hátt lýsandi eða skorti nægjanleg sérkenni fyrir skráningu merkisins í flokki 39 og er sú afstaða Einkaleyfastofunnar sérkennileg að mati umbjóðanda okkar. Umbjóðandi okkar telur það vera fullkomlega ljóst að orðið DUCK (önd) geti ekki talist lýsandi eða að það skorti sérkenni fyrir skráningu merkisins í flokki 39; flutningar og ferðaþjónusta.

Umboðsmaðurinn tók fram að hægt væri að fallast á það að merkið gæti talist vísbendandi (e. suggestive) um þá þjónustu sem áfrýjandi byði upp á, sökum þess að orðið TOURS (ferðir) væri hluti af merkinu. Í ljósi þess að hluti merkisins væri vísbendandi um þjónustuna, áréttaði áfrýjandi að ekki væri sótt um einkarétt á því að nota orðið TOURS. Skráning og vernd merkisins næði þannig eingöngu til þessarar tilteknu og sérkennandi orðasamsetningar. Skráning merkisins DUCK TOURS takmarkaði því ekki möguleika annarra sem starfa á sama vettvangi til að gera grein fyrir vörum sínum eða þjónustu með orðinu *tour*. Það að merki gefi eitthvað í skyn um þá þjónustu sem því er ætlað að auðkenna ætti ekki að koma í veg fyrir skráningu þess. Í öðru lagi, benti umboðsmaðurinn á að skráningaryfirvöld tækju sjálfstæða ákvörðun um skráningu merkja skv. meginreglu vörumerkjaréttar og að vörumerkjaréttur væri landsbundinn. Benti umboðsmaðurinn á að sú þjónusta sem áfrýjandi byði upp á undir framangreindu merki væri hvorki almennt né þekkt heiti yfir þessa þjónustu meðal íslenskra neytenda og því gæti orðasamsetningin DUCK TOURS ekki talist lýsandi fyrir hana. Þjónustan sem um ræðir væri ferð með bátum sem keyra á landi og fljóta á vatni. Boðið hefði verið upp á svipaða þjónustu um árarraðir á Íslandi og væri almennt vísað

til slíkrar þjónustu sem ferða með hjólabát og hefði sá íslenski aðili sem byði upp á slíkar ferðir notast við enska heitið *amphibian boat tours*. Í þriðja lagi benti umboðsmaður áfrýjanda á að gæta yrði samræmis í skráningu vörumerkja en finna mætti fjölmargar vörumerkjaskráningar hér á landi þar sem orðið *tour* eða einhver mynd af því kæmi fyrir og nefndi hann fjögur vörumerki sem innihéldu orðið *tour* sem væru skráð til að auðkenna ferðaþjónustu í flokki 39. Ítrekaði hann að lokum þá kröfu að merkið DUCK TOURS yrði skráð í samræmi við umsókn.

Í bréfi Hugverkastofunnar, dags. 19. október 2016, sagði orðrétt:

> Samkvæmt Snöru-veforðabók merkir orðið DUCK m.a. *önd*, en einnig *vatnajeppi, bíll sérstaklega útbúinn til að fara yfir vötn*. Mætti því útleggja orðasambandið *Vatnabílaferðir*. Orðasambandið gefur tegund þjónustunnar þar með til kynna.

Hugverkastofan benti á að skv. leit á netinu virtust fleiri aðilar nota orðið *duck* til að lýsa sambærilegum farartækjum. Með vísan til þýðingar orðsins *duck* væri það mat Hugverkastofunnar að merki áfrýjanda gæfi til kynna um hvers konar þjónustu væri að ræða, þ.e. ferðir með vatnabílum. Væru þeir eiginleikar sem merkið vísaði til mikilvægt einkenni þjónustunnar enda gætu hefðbundnir bílar ekki flotið á vatni og bátar gætu ekki keyrt á landi. Stofnunin taldi að tilvísun í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til skráðra orðmerkja hér á landi sem fælu í sér orðið TOURS breytti engu um skráningarhæfi þess og hefði það verið mat stofnunarinnar á þeim tíma sem umrædd merki hefðu fengist skráð að orðin sem stæðu með orðhlutanum *tours* með hliðsjón af þeim vörum og þjónustu sem óskað var verndar fyrir hefðu verið talin fullnægja kröfunni um sérkenni. Taldi stofnunin að þau merki væru ekki sambærileg merkinu DUCK TOURS. Í lok bréfsins var ítrekað að áfrýjandi hefði möguleika á að leggja fram gögn sem sýndu fram á að merkið hafi áunnið sér sérkenni með notkun, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 19. desember 2016, kom fram að áfrýjandi væri enn ósammála mati stofnunarinnar um skráningarhæfi merkisins. Þá væri áfrýjandi ekki sammála stofnuninni um að DUCK TOURS mætti útleggja sem *vatnabílaferðir* en ekki sem *andaferðir*, líkt og áfrýjandi teldi að þýða bæri orðasambandið. Að mati umboðsmanns gæti það eitt að orðið komi fyrir í orðabók ekki hindrað skráningu merkisins, þar sem þessi farartæki hefðu ekki gengið undir heitinu DUCK meðal almennra íslenskra neytenda, heldur hjólabátar sem mætti telja lýsandi fyrir eiginleika þjónustunnar. Merki áfrýjanda vísaði með engu móti til hjólabáta að mati umboðsmannsins og gæti það því ekki talist lýsandi þar sem íslenskir neytendur tengdu almennt ekki orðasambandið DUCK TOURS við hjólabáta. Það hvort orðasambandið DUCK

TOURS geti haft þýðingu í öðrum löndum eða á öðrum tungumálum gæti að mati áfrýjanda ekki haft úrslitaþýðingu við mat á skráningarhæfi þess á Íslandi. Meta þyrfti hverju sinni hvort íslenskir neytendur þekktu merkingu orðs, sbr. niðurstöðu Evrópusambandsdómsins í MATRATZEN-máli[2]. Byggt væri á því af hálfu áfrýjanda að orðasambandið væri ekki þekkt heiti fyrir þjónustu hans og að það væri ekki þekkt heiti meðal neytenda um samskonar þjónustu og að það gæti því ekki talist lýsandi. Þvert á móti hefði það til að bera nægjanlegt sérkenni til þess að vera skráningarhæft. Í bréfinu var jafnframt vísað til úrskurðar áfrýjunarnefndar á sviði iðnaðar í MOLESKINE-máli[3] þar sem fallist hefði verið á skráningu MOLESKINE, m.a. vegna þess að merking orðsins hefði ekki verið þekkt hér á landi og jafnframt því síður að það væri komið í daglega notkun hjá meginþorra íslenskra neytenda. Af hálfu áfrýjunarnefndar hefði sú skráning ekki verið talin koma í veg fyrir að aðrir á sama sviði viðskipta gætu auglýst sambærilegar vörur. Á því sama væri byggt af hálfu áfrýjanda í þessu máli, þ.e. að íslenskir neytendur noti ekki orðasambandið DUCK TOURS í daglegu tali um ferðir á hjólabát og að sú merking þekktist ekki á Íslandi. Skráning merkis áfrýjanda geti því ekki komið í veg fyrir að aðrir sem störfuðu á sama sviði gætu auglýst sambærilegar vörur. Við mat á því hvort merki áfrýjanda væri lýsandi yrði að líta til þeirra þriggja þátta sem komu fram í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í CLEARTASTE máli[4], sbr. einnig niðurstöðu í DOUBLEMINT-máli Evrópudómstólsins[5]. Í báðum þessum málum komi fram að við mat á því hvort merki teldist lýsandi yrði í fyrsta lagi að horfa til þess hvort það væri notað sem almenn lýsing á viðkomandi vöru sem merkinu er ætlað að auðkenna. Í öðru lagi yrði að líta til þess hvort merkið fæli í sér hefðbundna orðnotkun til að lýsa ákveðnum eiginleika þeirrar vöru sem merkinu er ætlað að auðkenna, þ.e. hversu fljótt neytendur gætu áttað sig á því til hvaða eiginleika vöru væri verið að vísa með umræddu orðasambandi. Í þriðja lagi til þess hversu mikilvægir slíkir eiginleikar væru fyrir vöruna eða þjónustuna sem merkið ætti að auðkenna. Umboðsmaður áfrýjanda sagði að orðasambandið DUCK TOURS hefði ekki verið notað sem almenn lýsing á viðkomandi þjónustu og að því er virtist vísuðu aðrir aðilar ekki til hjólabátaferða undir orðasambandinu DUCK TOURS á íslenskum markaði, hvorki á íslensku né ensku. Orðasambandið hefði ekki heldur að geyma lýsingu á eiginleikum þeirrar þjónustu sem sótt væri um skráningu fyrir. Miða yrði við almenna

[2] C-421/04.
[3] Mál nr. 10/2013.
[4] Mál nr. 5/2013.
[5] C-191/01

málvenju á Íslandi og væri á því byggt að almennur íslenskur neytandi myndi ekki átta sig á því samstundis eða án skýringa til hvers konar vöru eða þjónustu vísað væri til með orðasambandinu DUCK TOURS. Orðasambandið væri ekki nauðsynlegt til að lýsa þeirri þjónustu sem merkið ætti að auðkenna. Ekki hefði verið sýnt fram á þörf annarra á sama viðskiptasviði til að nota orðasambandið til að auglýsa vöru sína. Umboðsmaður benti á að áfrýjandi væri eigandi tveggja skráðra orð- og myndmerkja þ.e. REYKJAVÍK DOUCK TOURS sem væri í notkun, auk hins umdeilda merkis í máli þessu og þá væri lénið *www.ducktours.is* í eigu hans. Áfrýjandi teldi því að orðmerkið DUCK TOURS uppfyllti öll skilyrði vörumerkjalaga um skráningarhæfi og krafðist þess að Hugverkastofan endurskoðaði afstöðu sína til umsóknar áfrýjanda.

Hugverkastofan hafnaði umsókn áfrýjanda um skráningu merkisins og felldi hana úr gildi með bréfi til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 6. apríl 2017. Þar var vísað til þess að það væri mat stofnunarinnar að framkomin gögn og frekari röksemdir áfrýjanda hefðu ekki leitt til endurskoðunar á ákvörðun um höfnun á grundvelli 1. mgr. 13. vml. Stofnunin hafnaði rökum áfrýjanda þess efnis að það eitt að heitið komi fram í orðabók gæti ekki komið í veg fyrir að merkið teldist skráningarhæft, þar sem umrædd farartæki hefðu ekki gengið undir heitinu *duck* meðal almennra íslenskra neytenda heldur undir heitinu hjólabátar. Stofnunin benti á að þegar heiti sem sótt er um skráningu á kæmi fram í orðabókum og merking þess væri lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem það ætti að auðkenna væri almennt talið að heitið væri lýsandi og uppfyllti því ekki skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi. Í þessu sambandi vísaði stofnunin til þýðingar á orðasambandinu *duck tour* sem skv. orðabók þýddi m.a. *bíll sérstaklega útbúinn til að fara yfir vötn* og líklegt væri að þjónustunni væri aðallega beint til erlendra ferðmanna. Fjallaði Hugverkastofan því næst um þau fordæmi úr íslenskri og evrópskri framkvæmd sem hefði verið vísað til í málinu. Taldi stofnunin að meiri hluti þeirra sem nýttu sér þjónustu áfrýjanda áttuðu sig á því um hvers konar ferðir væri að ræða. Hvað viðmið Doublemint-máls Evrópudómstólsins varðaði sagði stofnunin að orðasambandið *duck tour* þýddi *vatnajeppi eða bíll sérstaklega útbúinn til að fara yfir vötn*. Þegar litið væri á viðskiptahóp áfrýjanda væri það mat stofnunarinnar að svörin við þeim spurningum sem fælust í Doublemint-viðmiðunum væru öll jákvæð. Ekki var því fallist á skráningu merkisins DUCK TOURS og var umsókn áfrýjanda hafnað.

II.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar með bréfi, dags. 6. júní 2017, þar sem þess var krafist að ákvörðun stofnunarinnar yrði hrundið og skráning á merki áfrýjanda yrði samþykkt.

Vísað var til þess að skv. 1. mgr. 13. gr. vml. væri það skilyrði skráningar að merkið væri til þess fallið að greina vörur og þjónustu merkiseiganda frá vörum og þjónustu annarra. Merki sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gæfu til kynna m.a. tegund vörunnar eða þjónustunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd eða þjónustan látin í té, skuli ekki telja nægjanlegt sérkenni. Sama ætti við um tákn eða orðasambönd sem teljist algeng í viðskiptum eða notuð séu í daglegu máli. Taldi umboðsmaður áfrýjanda ljóst að merkið DUCK TOURS uppfyllti framangreind skilyrði og væri til þess fallið að greina þjónustu áfrýjanda frá vörum og þjónustu annarra. Merkið gæfi ekki til kynna tegund þjónustunnar sem látin væri í té, ástand hennar, magn, notkun, verð eða nein önnur atriði sem tekin væru fram í ákvæði 1. mgr. 13. gr. vml. Þá væri ekki um að ræða orðasamband sem talist gæti algengt í viðskiptum eða sem væri notað í daglegu máli eins og framlögð gögn áfrýjanda sýndu.

Umboðsmaðurinn benti á að sýnt hefði verið fram á að orðasambandið DUCK TOURS væri hvorki hefðbundin orðnotkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum viðkomandi þjónustu né mikilvægur eiginleiki fyrir þjónustuna sem merkinu væri ætlað að auðkenna. Umboðsmaður tók undir það sjónarmið stofnunarinnar að orðmerki á erlendu tungumáli gæti skort sérkenni á Íslandi ef um væri að ræða tungumál sem gera mætti ráð fyrir að þorri almennings þekkti eins og t.d. enska, líkt og segði í úrskurði áfrýjunarnefndar í CLEARTASTE málinu. Þó svo að þorri almennings þekkti til ensku væri ekki hægt að gera ráð fyrir því að hinn almenni neytandi þekkti öll hugtök, orðasambönd eða orð í enskri tungu. Í samræmi við niðurstöðu áfrýjunarnefndar í CLEARTASTE málinu hlyti það því að vera skilyrði fyrir synjun skráningar að þorri almennings þekkti eða ætti að þekkja orðasambandið DUCK TOURS sem heiti yfir hjólabátsferðir en svo væri ekki í þessu tilviki að hans mati. Umboðsmaður áfrýjanda teldi m.a. með vísan til framlagðra gagna að þorri almennings á Íslandi þekkti umrædda þjónustu sem ferðir með hjólabát og hefðu íslenskir ferðaþjónustuaðilar almennt markaðssett þjónustu sína undir heitinu *amphibian tours*. Af þessum sökum mætti gera ráð fyrir því að í flestum tilfellum myndi hinn almenni íslenski neytandi ekki,

án frekari útskýringa, gera sér grein fyrir því til hvers konar þjónustu væri vísað með merkinu DUCK TOURS. Gæti orðasambandið því ekki talist skorta sérkenni af þessum sökum.

Jafnframt taldi umboðsmaðurinn að það að orðið kæmi fram í orðabók væri ekki næg ástæða fyrir því að synja um skráningu þess. Þýðing orðanna í orðabók gæti vissulega verið til stuðnings en sú þýðing ein og sér gæti ekki verið grundvöllur slíkrar afstöðu og ákvörðunar stofnunarinnar um það að hafna skráningu merkisins DUCK TOURS án frekari rökstuðnings. Óljós tilvísun um notkun annarra aðila á orðinu *duck* yfir samskonar farartæki eða þjónustu væri að mati umboðsmanns áfrýjanda ófullnægjandi og ætti ekki við í þessu tilfelli. Í hinni kærðu ákvörðun hefði Hugverkastofan vísað til þess að orðasambandið DUCK TOURS væri notað í tengslum við ferðaþjónustu á Íslandi og það sæist við leit á netinu að orðunum *duck tours* ásamt orðinu *Iceland*. Hefði stofnunin vísað til tiltekins textabrots á vefsíðudagbók á netinu (e. blog) en áfrýjandi teldi að um væri að ræða lýsingu tveggja erlendra ferðamanna á upplifun sinni á hjólabátsferð á Jökulsárlóni. Aðeins væri um að ræða skrif þeirra en ekki tilraun annarra ferðaþjónustuaðila til að auðkenna þjónustu sína. Áfrýjandi taldi það langsótt að afstaða stofnunarinnar til skráningarhæfis orðasambandsins DUCK TOURS og notkun þess á hér á landi byggðist á þessu tilvitnaða textabroti sérstaklega í ljósi þeirra gagna sem áfrýjandi hefði lagt fram sem sýndu fram á að ferðaþjónustuaðilar á Íslandi vísuðu ekki til ferðaþjónustu af þessum toga með umræddum hætti. Þá benti umboðsmaður áfrýjanda ennfremur á að framangreint textabrot væri ekki *duck tours* heldur *duck boats* sem lýsti faratækinu en ekki þjónustunni. Texti þessi gæti því ekki átt við um umsókn áfrýjanda sem lyti að skráningu vörumerkisins fyrir flutninga og ferðaþjónustu í flokki 39.

Umboðsmaður áfrýjanda benti á að það hefði komið fram af hálfu Hugverkastofunnar að orðmerkið væri ekki tækt til skráningar þar sem meiri hluti notenda þjónustunnar skildi orðasambandið og vissi um hvers konar þjónustu væri að ræða. Væru þetta einkum erlendir ferðamenn og taldi umboðsmaðurinn að stofnunin hefði gefið sér það að orðasambandið teldist lýsandi á ensku og væri því ekki tækt til skráningar. Með vísan til þess taldi umboðsmaðurinn mikilvægt að greina frá því hvaða erlendir ferðamenn kæmu helst til landsins og hvaða tungumál þeir töluðu. Samkvæmt upplýsingum frá Ferðamálastofu væri stærstur hluti ferðamanna á Íslandi frá Norður-Ameríku, Bretlandi og Mið- og Suður-Evrópu.

Þrátt fyrir það að stofnunin teldi orðasambandið DUCK TOURS lýsandi þá hefðu skráningaryfirvöld framangreindra markaðssvæða ekki haft sömu afstöðu til orðasambandsins og stofnunin og vísaði umboðsmaður áfrýjanda til dæma úr skráningarframkvæmd frá Bandaríkjunum, Bretlandi, Frakklandi, Portúgal, Spáni og Þýskalandi. Vörumerkið væri skráð í þeim ríkjum sem meiri hluti ferðamannanna kæmi frá og því væri orðasambandið *duck tours* sannanlega ekki lýsandi í huga þeirra. Umboðsmaður áfrýjanda taldi að tilvísun stofnunarinnar til MATRATZEN-dóms Evrópudómstóls væri röng enda hefði stofnunin að mati umboðsmannsins ranglega gefið sér að merkið DUCK TOURS væri talið lýsandi á ensku. Svo væri ekki og væri merkið DUCK TOURS ekki talið lýsandi á þeim markaðssvæðum sem ferðamennirnir kæmu frá. Áfrýjandi var einnig ósammála heimfærslu Hugverkastofunnar á niðurstöðu áfrýjunarnefndar í máli nr. 10/2013 (MOLESKINE). Teldi áfrýjandi að synjun skráningar merkisins DUCK TOURS væri hvorki í samræmi við úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar né í samræmi við dómaframkvæmd Evrópudómstólsins í framangreindum málum. Að lokum benti umboðsmaður áfrýjanda á að það væri ekki hægt að líta nær einungis til þess hver gæti verið skilningur erlendra ferðamanna á orðasambandinu DUCK TOURS, heldur yrði einnig að líta til málnotkunar hér á landi.

Í bréfi Hugverkastofunnar til nefndarinnar, dags. 27. september 2017, kom fram að það væri mat stofnunarinnar að orðasambandið DUCK TOURS væri lýsandi fyrir þá þjónustu sem áfrýjandi sótti um vernd fyrir í flokki 39. Um væri að ræða orðasamband sem væri almennt notað sem lýsing á tiltekinni tegund af ferðum. Um væri að ræða tegund farartækja sem gætu bæði verið notuð á landi og í vatni. Stofnunin benti á að samkvæmt netleit kæmi orðið *duck* í þessu sambandi frá hugtakinu *duckw* sem hefði verið notað í seinni heimsstyrjöldinni um þessa tilteknu tegund farartækja sem væru nú notuð í ferðaþjónustu. Ein þýðing á orðinu *duck* skv. ensk-íslenskri orðabók með alfræðilegu ívafi væri v*atnajeppi* eða *bíll sérstaklega útbúinn til að fara yfir vötn.* Stofnunin taldi umrætt merki lýsandi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. Þá taldi stofnunin að ef viðmið niðurstöðu Evrópudómstólsins í Doublemint-málinu væru heimfærð yfir á umrætt merki yrði niðurstaðan sú að merkið teldist óskráningarhæft. Það væri mat stofnunarinnar að merkið væri ekki til þess að fallið að greina þjónustu áfrýjanda frá þjónustu annarra. Orðið *duck* lýsti þjónustu áfrýjanda og orðhlutinn *tour* lýsti því að um ferð væri að ræða. Með sömu rökum teldi stofnunin að merkið gæfi tegund þjónustunnar til kynna og að um mikilvæga eiginleika þjónustunnar væri

að ræða, enda gætu hefðbundnir bílar ekki flotið á vatni og hefðbundnir bátar ekki keyrt á landi. Stofnunin benti á að viðhorf ferðamanna til merkisins væri mikilvægt enda væri um að ræða þann markhóp sem merkinu væri m.a. ætlað að ná til. Leit á netinu sýndi að mati stofnunarinnar að neytendur upplifðu orðasambandið *duck tours* ekki sem vörumerki, heldur sem tegund af þjónustu. Texti sá sem vísað hefði verið til af hálfu stofnunarinnar hefði einungis verið í dæmaskyni en ekki hefði verið um tæmandi talningu að ræða á því sem fundist hefði við leit á netinu. Í þessu sambandi skipti ekki máli hvort talað væri um *duck tours* eða *duck boats*, þar sem orðhlutinn *duck* lýsi þeirri þjónustu sem sótt væri um vernd fyrir. Að mati stofnunarinnar hefði greining á því hvaðan ferðamenn kæmu takmarkaða þýðingu fyrir mál þetta, enda gætu slíkar tölur breyst á milli ára. Þá teldi stofnunin það sömuleiðis hafa takmarkaða þýðingu að enskukunnátta í Kína og í Japan væri ekki almenn þar sem með sömu rökum mætti alveg eins halda því fram að ferðamenn frá Asíu sem kæmu til Íslands kynnu upp til hópa ensku. Stofnunin benti á að í Bandaríkjunum hefði fallið dómur þar sem merkið BOSTON DUCK TOURS hefði verið talið orðið að almennu tegundarheiti (e. degeneration) auk þess sem sjá mætti á vef bandarískra skráningaryfirvalda að krafist hefði verið takmörkunar (e. disclaimer) á orðhlutann *duck tours* í tilteknum merkjum. Stofnunin kvaðst ekki líta fram hjá málnotkun hér á landi. Stofnunin teldi hins vegar merkið vera lýsandi fyrir þá þjónustu sem sótt væri um skráningu fyrir. Áréttað var að leit á netinu sýndi að ferðamenn, sem væru hluti af þeim markhóp sem merkinu er ætlað að ná til, notuðu merkið sem lýsingu á tegund tiltekinna ferða. Stofnunin vísaði að lokum til tilgangs 13. gr. vml. sem væri meðal annars sá að tryggja að neytendur gætu tengt vörumerki viðskiptalegan uppruna tiltekins aðila. Stofnunin teldi að DUCK TOURS uppfyllti ekki það grundvallarskilyrði að vera til þess fallið að greina vöru/þjónustu eins aðila frá vörum/þjónustu annarra, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml.

Niðurstaða:

III.

Í máli þessu er deilt um hvort vörumerki áfrýjanda DUCK TOURS (orðmerki), sbr. umsókn nr. V0097970 frá 9. september 2015, hafi til að bera nægjanlegt sérkenni til að auðkenna flutninga og ferðaþjónustu í flokki 39 í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Í 13. gr. vml. er fjallað um almenn skilyrði fyrir því að vörumerki teljist

hæft til skráningar. Merki 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 sem gefa til kynna m.a. tegund vöru/þjónustu, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær vara var framleidd eða þjónusta látin í té breyta engu um sérkenni þeirra, sbr. 2. málsl. 1. mgr. 13. gr. vml. 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.

Við mat á því hvort merki hafi nægjanlegt sérkenni til að bera 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.

Orðmerki áfrýjanda DUCK TOURS samanstendur af tveimur orðum og er á ensku. Samkvæmt *Snöru veforðabók* táknar nafnorðið *duck* m.a. önd; léreft; vatnajeppa eða bíl sem er sérstaklega útbúinn til að fara yfir vötn. Nafnorðið *tour* þýðir t.d. ferð eða för s.s. langferð eða skoðunarferð.

Rétt er að líta til þess hvernig Evrópudómstóllinn hefur metið það hvort merki teljist lýsandi, sbr. tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2008/95/EB um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki (áður tilskipun 89/104/EBE) sem er hluti af EES-samningnum. Mismundandi túlkunaraðferðir gætu annars leitt til þess að frjáls flutningur vöru og þjónustu yrði torveldaður á EES-svæðinu. Í svonefndum DOUBLEMINT-dómi[6] Evrópudómstólsins var kveðið á um að ef orðmerki byggðist á orðum eða orðasamsetningu sem væru í raun lýsandi fyrir eiginleika vöru eða þjónustu, miðað við almenna orðnotkun, uppfylltu þau ekki skilyrðið um sérkenni þó svo að túlka mætti orðasambandið á mismunandi vegu. Ekki skipti máli í því sambandi þótt orðasambandið væri ekki notað í daglegu máli sem lýsingarorð, heldur var áherslan á að möguleiki væri á að það gæti verið notað sem slíkt. Ef ein merking orðsins væri lýsandi fyrir þær vörur eða þjónustu sem sótt væri um skráningu fyrir bæri að hafna merkinu fyrir þær vörur eða þjónustu. Skilgreind voru í málinu þrjú viðmið við mat á því hvort merki teldist lýsandi eða ekki. Í fyrsta lagi bæri að líta til þess hvort orðmerkið væri líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á viðkomandi vörum eða

[6] Mál C-191/01 P.

ekki; í öðru lagi hvort orðasambandið væri venjubundin orðnotkun sem notuð væri til að lýsa ákveðnum eiginleikum vöru eða þjónustu, þ.e. hversu fljótt menn gætu áttað sig á því til hvaða eiginleika vöru væri verið að vísa þegar viðkomandi orðasamband væri notað og í þriðja lagi bæri að taka mið af því hversu mikilvægir viðkomandi eiginleikar væru fyrir vöruna eða þjónustuna sem merkið ætti að auðkenna.

Merki áfrýjanda DOUCK TOURS samanstendur af tveimur orðum sem lýsa því um hvers konar þjónustu er að ræða, þ.e. skoðunarferð á farartæki sem keyrir á landi og siglir á vatni. Vísar áfrýjunarnefnd í þessu sambandi til merkingar orðanna í orðabók og til athugunar á veraldarvefnum á því hvað felist í orðasambandinu. Það að um sé að ræða samsett merki hefur ekki sérstaka þýðingu, enda eru bæði orðin lýsandi. Merkið er á ensku eins og áður segir og óskast skráð til að auðkenna flutninga og ferðaþjónustu í flokki 39. Telur áfrýjunarnefnd því að markhópur þjónustunnar sé aðallega erlendir ferðamenn hér á landi sem skilji merkingu orðasambandsins DUCK TOURS og tengi það við skoðunarferðir á farartækjum sem keyra á landi og sigla á vatni.

Hvað almenning hér á landi varðar bendir áfrýjunarnefnd á að áður hefur komið fram í úrskurðum nefndarinnar, t.d. í máli nr. 11/2013 (TRAVELLINK), að þorri almennings hafi enskukunnáttu til að bera. Með vísan til þess og merkingar orðasambandsins DUCK TOURS telur áfrýjunarnefnd að þessi hópur geti jafnframt upplifað merki áfrýjanda sem lýsandi fyrir þá þjónustu sem því er ætlað að auðkenna.

Með hliðsjón af viðmiðum DOUBLEMINT-málsins telur áfrýjunarnefnd að þegar orðasambandið *duck tours* er metið í heild sinni megi slá því föstu að það sé notað sem almenn lýsing á tiltekinni þjónustu, þ.e. fyrir ferðir á farartækjum sem keyra á landi og sigla á vatni. Þá vísar orðið *duck* að mati nefndarinnar beinlínis til eiginleika slíkra farartækja. Telur nefndin að sá eiginleiki slíkra farartækja, að geta jafnt farið um á landi og á vatni, sé mikilvægur fyrir þá þjónustu sem áfrýjandi veitir.

Þá er það mat áfrýjunarnefndar að fengi áfrýjandi einkarétt á því að nota orðasambandið *duck tours* til að auðkenna flutning og ferðaþjónustu í flokki 39 myndi það takmarka möguleika annarra á sama viðskiptasviði til að gera grein fyrir vöru sinni eða þjónustu.

Með hliðsjón af framangreindu er það niðurstaða áfrýjunarnefndar að staðfesta hina áfrýjuðu ákvörðun Hugverkastofunnar um að synja um skráningu á merki áfrýjanda, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. fyrir flutninga og ferðaþjónustu í flokki 39.

Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Haukur Freyr Axelsson lögmaður og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 6. apríl 2017 um að synja um skráningu á merkinu DUCK TOURS, sbr. umsókn nr. V0097970 frá 9. september 2015, er staðfest.

Selma Hafliðadóttir

Haukur Freyr Axelsson

Margrét Sigurðardóttir