

Ár 2006, fimmtudaginn 29. júní, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

**Mál nr. 27/2004:**  
**Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Eurocos**  
**Cosmetic GmbH, Þýskalandi**  
**gegn**  
**Einkaleyfastofunni**  
**vegna ákvörðunar hennar, dags. 17. sept.**  
**2004, um að hafna alþjóðlegri skráningu nr.**  
**777 209 DEEP RED (orðmerki).**

Kveðinn var upp svofelldur

*ú r s k u r ð u r:*

Deilt er um hvort orðmerkið DEEP RED samkvæmt alþjóðlegri skráningu nr. 777 209 skorti sérkenni með hliðsjón af 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) fyrir nánar tilgreindar snyrtivörur í flokki 3 með þeirri takmörkun að ekki sé um að ræða vörur sem séu djúprauðar eða sem veiti djúprauðan lit.

Þegar meta skal hvort merki hafi nægileg sérkenni til skráningar skv. 13. gr. vml. þarf að kanna hvort viðkomandi merki sé lýsandi fyrir þær vörur eða þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir eða hvort um sé að ræða svo almenn tákni að ekki sé rétt að veita einstökum aðilum einkarétt á að nota þau þar sem það myndi hefta óeðlilega viðskiptafrelsi annarra.

Merki áfrýjanda samanstendur af orðunum DEEP og RED sem þýðir djúprauður. Ekki verður talið að orðasambandið sé lýsandi fyrir snyrtivörur almennt, þar sem það er ekki notað sem almenn lýsing á slíkum vörum og notkun þess í daglegu tali leiðir ekki hugann sérstaklega að snyrtivörum. Ýmsar snyrtivörur eru þess eðlis að þær eru eða veita djúprauðan lit, t.d. varalitur eða hárlitunarefni, en með hliðsjón af takmörkun þeirri sem áfrýjandi gerir á vörutilgreiningu sinni, þ.e. að ekki sé sótt um skráningu fyrir vörur í flokki 3 sem séu eða veita djúprauðan lit, þá verður ekki talið að orðasambandið sé lýsandi fyrir þær vörur í flokki 3 sem sótt er um skráningu fyrir.

Eftir stendur þá spurningin um hvort orðasambandið DEEP RED, eða djúprauður á íslensku, sé þess eðlis að allir sem stunda viðskipti með snyrtivörur hafi þörf á að nota það í atvinnuskyni. Um er að ræða lýsingarorð, nánar tiltekið litatilgreiningu, sem ekki verður hjá komist að nota þegar fjallað er um vörur sem fela þann lit í sér eða veita þann lit. Hins vegar verður að telja með hliðsjón af 2. tl. 1. mgr. 6. gr. vml. að skráning orðmerkisins DEEP RED fyrir tilgreindar snyrtivörur í flokki 3, með framangreindri takmörkun, komi ekki í veg fyrir að aðrir geti í atvinnustarfsemi í samræmi við góða viðskiptahætti lýst vörum sínum.

Niðurstaða nefndarinnar er því sú að skrá megi orðasambandið DEEP RED fyrir þær vörur í flokki 3 sem sótt er um skráningu á með framangreindri takmörkun á vörulista. Því verður fallist á þá kröfu áfrýjanda að ákvörðun ELS frá 17. september 2004 verði hrundið og að alþjóðleg skráning nr. 777 209 DEEP RED haldi gildi sínu.

*Úrskurðarorð:*

Ákvörðun ELS, dags. 17. september 2004, um að heimila ekki skráningu vörumerkisins DEEP RED samkvæmt alþjóðlegri skráningu nr. 777 209 fyrir tilgreindar vörur í flokki 3, er hnekkt.

-----

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

*Málavextir:*

Með bréfi, dags. 18. apríl 2002, barst ELS tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að áfrýjandi, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 777 209 DEEP RED, færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.). Óskað var skráningar fyrir nánar tilgreindar vörur<sup>1</sup> í flokki 3. ELS tók merkið til rannsóknar og komst að þeirri niðurstöðu að það væri ekki hæft til að greina vörur áfrýjanda frá vörum annarra, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. ELS tilkynnti WIPO niðurstöðu sína með bréfi, dags. 29. júlí 2002, og var áfrýjanda jafnframt veittur fjögurra mánaða

<sup>1</sup> Þar sem um alþjóðlega umsókn er að ræða er vörulistinn eingöngu tilgreindur á ensku. Flokkur 3: *toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, preparations for the cleaning, care and beautification a of the skin, scalp and hair, deodorants for personal use.*

frestur til að koma með athugasemdir, sbr. 1. mgr. 52. gr. vml. Athugasemdir umboðsmanns áfrýjanda bárust ELS með bréfi, dags. 8. maí 2003. Þar er leitt að því líkum að niðurstaða ELS um óskráningarhæfi merkisins byggist á því að orðasambandið geti talist standa fyrir litinn dumbrauðan. Umboðsmaðurinn tekur fram að sú merking orðasambandsins tengist ekki þeim vörum sem áfrýjandi sækir um skráningu fyrir á þann hátt að það falli undir 13. gr. vml. og vísar í úrskurð norsku áfrýjunarnefndarinnar frá 1988, danskan sjó- og verslunardóm frá 1991 og danska fræðimanninn Rigmor Carlsen í því sambandi. Umboðsmaður áfrýjanda telur merkið ótvírætt vel til þess fallið að greina vörur áfrýjanda frá vörum annarra atvinnurekenda. Ekki telur hann heldur neina þörf á því “að halda þeim möguleika opnum að aðrir atvinnurekendur þurfi að nota orðasambandið fyrir nefndar vörur í 3. flokki.”. Í því sambandi vitnar umboðsmaðurinn í annan úrskurð norsku áfrýjunarnefndarinnar frá 1988. Þá telur umboðsmaður áfrýjanda upp nokkur skráð vörumerki hér á landi sem fela í sér litaheiti, ýmist á erlendum tungumálum eða íslensku. Hann telur að engin ástæða sé til að hafna skráningu á vörumerkinu DEEP RED fremur en þeim vörumerkjum með litaheitum sem þegar eru skráð. Að lokum nefnir hann að merkið hafi verið skráð í nokkrum löndum og engin séríslensk sjónarmið réttlæti að því sé hafnað hér á landi.

Í svarbréfi ELS, dags. 16. janúar 2004, kemur eftirfarandi m.a. fram:

Við mat á því hvort að vörumerki hafi til að bera þetta sérkenni sem þarf til að neytendur greini vöru eigandans frá vörum annarra skiptir vissulega máli hvaða vöru eða þjónustu umrætt merki á að auðkenna. Litir eru oft notaðir til að lýsa vöru, meira á sumum sviðum en öðrum. Litir geta, við vissar kringumstæður, talist hafa sérkenni sem orðmerki á þeim sviðum þar sem þeir skipta afar litlu máli við lýsingu á vörunni, en verið sérkennalausir á sviðum þar sem algengt er að litir séu notaðir við lýsinguna.

... orðin DEEP RED standa fyrir nákvæma lýsingu á tilteknum rauðum lit.

...Litir eru afar mikilvægir þegar kemur að snyrtivörum og mjög ríkt að enginn einn framleiðandi fái einkarétt á notkun þeirra. Þannig verður að taka inn í myndina hagsmuni annarra framleiðenda af því að lýsa vörum sínum. Merkið DEEP RED verður því skv. ofangreindu að teljast lýsandi fyrir þær vörur sem því er ætlað að auðkenna, sbr. 1. mr. 13. gr vörumerkjalaga, auk þess sem það takmarkar einnig möguleika annarra til að lýsa sambærilegum vörum.

Það skal að auki tekið fram að þrátt fyrir að Einkaleyfastofan hafi hliðsjón af þeim ákvörðunum og þeirri framkvæmd sem fram fer á sviði vörumerkjaréttar hjá öðrum ríkjum, er það eðli vörumerkjaréttarins að hann er landsbundinn. Þannig meta skráningaryfirvöld í hverju landi fyrir sig sjálfstætt skráningarhæfi vörumerkja með tilliti til einkenna hvers merkis.

ELS staðfesti því fyrra mat sitt um að það teldi merkið óskráningarhæft og gaf áfrýjanda lokafrest til að koma með athugasemdir.

Umboðsmaður áfrýjanda sendi ELS bréf, dags. 8. mars 2004, þar sem fram kom að áfrýjandi hefði ákveðið að takmarka vörulista vegna alþjóðaskráningar sinnar hér á landi við vörur samkvæmt fyrri tilgreiningu en með þeirri viðbót að ekki væri um að ræða vörur sem væru eða veittu djúprauðan lit.

Þann 17. september 2004 kom lokaákvörðun ELS í málinu. Niðurstaða stofnunarinnar var að ekki væri fallist á skráningu merkis áfrýjanda hér á landi. Rökstuðningur ELS var eftirfarandi:

Einkaleyfastofan getur fallist á að með því að takmarka vörulistann við að umræddar vörur séu ekki djúprauðar að lit né gefi djúprauðan lit, sé merkið ekki lýsandi. Hins vegar gefur framangreind takmörkun merki umbjóðanda yðar ekki sérkenni. Í greinargerð með vörumerkjalögum nr. 45/1997, kemur fram í athugasemdum um 13. gr., að krafan um aðgreingarhæfi og sérkenni grundvallast á tveimur sjónarmiðum. Annars vegar að einfaldar myndir, mynd af vörunni sjálfri eða lýsing á henni með almennum orðum er ekki til þess fallin að gefa vörunni sérkenni í huga almennings. Hins vegar er ekki talið réttmætt að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru. Slíkt mundi takmarka svigrúm annarra til þess að gera grein fyrir vöru sinni. Síðan segir að upptalningin í ákvæðinu er dæmi um þessi sjónarmið en ekki tæmandi. Samkvæmt framansögðu nægir að annað sjónarmiðið eigi við til að merkið njóti ekki aðgreiningarhæfis eða sérkennis.

Eins og fram kemur í bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 16. janúar 2004, eru litir afar mikilvægir þegar kemur að snyrtivörum og mjög ríkt að enginn einn framleiðandi fái einkarétt á notkun þeirra. Þannig verði að taka inn í myndina hagsmuni annarra framleiðenda af því að lýsa vörum sínum. Það að veita umbjóðanda yðar vörumerkjavernd á umræddu merki myndi takmarka mjög rétt annarra atvinnurekanda til að lýsa vörum sínum og hefur framangreind takmörkun á vörulista umbjóðanda yðar ekkert með það að segja.

Ákvörðun ELS var áfrýjað af umboðsmanni áfrýjanda með bréfi, dags. 16. nóvember 2004. Þar var þess krafist að úrskurði ELS frá 17. september 2004 verði hrundið og að alþjóðleg skráning nr. 777 209 DEEP RED haldi gildi sínu. Greinargerð hans barst nefndinni með bréfi, dags. 1. apríl 2005. Þar furðar umboðsmaður sig á hvernig ELS tengi merki áfrýjanda DEEP RED við vörur eins og t.d. tannhirðuvörur eða vörur til að fegra húðina sem ekki gefa frá sér djúprauðan lit. Hann nefnir úrskurð norsku áfrýjunarnefndarinnar frá 1998 um hversu nákvæmt mat þurfi að vera á tengslum vörunnar og merkingu orða í vörumerki þegar sérkenni merkisins er kannað. Umboðsmaðurinn telur að ekki sé ljóst af rökstuðningi ELS að tekið hafi verið tillit til

atvika í þessu tiltekna máli eins og skylt sé skv. 19. gr. vml. og stjórnáskráningarlaga. Hann telur að þar sem merki áfrýjanda sé orðmerki sem vísar í lit og óskað sé skráningar fyrir vörur sem ekki tengist þeim lit þá sé ekki ástæða til að hafna skráningunni og vísar í fyrri greinargerð sína þar sem talin voru upp dæmi um slíkar skráningar. Einnig telur hann upp danskar skráningar sem innihalda litatengd orð. Jafnframt nefnir hann að skráningarskrifstofa Evrópuvörumerkja hafi skráð merki sem eingöngu sé litur. Það telur hann renna enn styrkari stoðum undir að skrá megi orðmerki sem tengist lit. Þá segir hann að aðrir atvinnurekendur geti auðveldlega gert grein fyrir vörum sínum sem falla undir 3. flokk þó svo að áfrýjandi fái skráð merkið DEEP RED fyrir vörur í þeim flokki sem ekki tengjast litnum. Þær skráningar sem nefndar hafi verið sem dæmi sýni að orðmerki sem tengjast litum skorti ekki sérkenni sem auðkenni fyrir vörur í flokki 3. Að lokum nefnir umboðsmaður áfrýjanda að vegna notkunar á markaði þá hafi orðasambandið DEEP RED öðlast meira sérkenni en ella fyrir þær vörur sem sótt er skráning fyrir. Sömuleiðis þá markaðsetji áfrýjandi vörur sínar sem hann auðkennir með orðmerkinu DEEP RED með rauðum lit. Þessu til stuðnings sendi umboðsmaður áfrýjanda útprentun af netinu og sýnishorn af vöru með umdeildu vörumerki.

ELS var gefinn kostur á að koma með greinargerð í málinu. Barst hún með bréfi, dags. 13. júlí 2005. Þar segir m.a.:

Alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. 777209 sem óskast skráð hér á landi er orðmerkið DEEP RED. Eins og að framan greinir er það skilyrði skráningar vörumerkja að þau hafi sérkenni og séu til þess fallin að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annars aðila. Í ensk-íslenskri orðabók, útgefinni af Máli og menningu, árið 1999, kemur m.a. fram á bls. 254 að enska orðið *deep* geti átt við um liti. Sérstaklega er tekið fram að *a deep red* þýði dumbrauður á íslensku. Það er því ljóst að orðasambandið *deep red* stendur fyrir tiltekinn þekktan lit, þ.e. dumbrauðan. Orðmerkið DEEP RED óskast skráð fyrir áður tiltekna hreinlætis- og snyrtivörur í flokki 3. Þær vörur sem merkinu er ætlað að auðkenna eru m.a. vörur sem mjög gjarnan eru í dumbrauðum lit, sbr. snyrtivörur almennt. Þær vörur sem um ræðir er einnig gjarnan ætlað að hafa þann eiginleika að þær gefi frá sér dumbrauðan lit, sérstaklega á það við um snyrtivörur og hársnyrtivörur. Að mati Einkaleyfastofunnar skortir orðasambandið DEEP RED almennt sérkenni sem vörumerki fyrir framangreindar vörur. Þá getur orðasambandið DEEP RED verið lýsandi fyrir eiginleika þeirra vara sem það óskast skráð fyrir, eins og að framan greinir. Það er einnig mat Einkaleyfastofunnar að einkaréttur eins aðila á orðasambandinu DEEP RED sé til þess fallinn að takmarka rétt annarra framleiðenda á sams konar vörum til að lýsa sínum vörum á nauðsynlega hátt. Það getur verið nauðsynlegt fyrir aðra framleiðendur sambærilegra vara að lýsa framleiðslu sinni með orðunum DEEP RED, þar sem umræddar vörur eru oft dumbrauðar eða eiga að gefa frá sér dumbrauðan lit. Einkaleyfastofan telur að framangreind takmörkun á vörulista hafi ekki áhrif á skráningarhæfi ofangreindar alþjóðlegrar skráningar hér á landi. Einkaréttur áfrýjanda á orðasambandinu DEEP RED myndi þrátt fyrir framangreinda

breytingu á vörulista takmarka aðra framleiðendur til að lýsa sambærilegum vörum á nauðsynlegan hátt, þar sem umræddar vörur eru eins og áður segir oft og tíðum dumbrauðar eða hafa þann eiginleika að eiga að gefa frá sér dumbrauðan lit.

Áfrýjandi vísar m.a. til eldri íslenskra skráninga fyrir vörur í flokki 3 sem fela í sér orðið BLUE. Að mati Einkaleyfastofunnar er ekki um sambærileg mál að ræða m.a. vegna þess að tilvísun til samsetningar orðanna í merkjunum er ekki að finna í orðabók, eins og á við um orðasambandið DEEP RED. Þær skráningar vísa því ekki í tiltekinn lit, en í þessu máli er sótt um skráningu á orðasambandi á þekktum lit.

Með vísan til framangreinds ítrekaði ELS fyrri ákvörðun sína.

Málið var tekið til úrskurðar á fundi áfrýjunarnefndarinnar þann 18. maí 2006 eftir umfjöllun nefndarinnar.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Sigurður R. Arnalds

Rétt endurrit staðfestir: