

Ár 2009 fimmtudaginn 25. júní var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

**Fyrir var tekið
Mál 5/2008:
Sigurjónsson & Thor f.h. Glaxo
Group plc.
gegn Einkaleyfastofunni
vegna ákvörðunar frá 1. apríl
2008 um að hafna skráningu á
vörumerkinu SHIELD & HEAL
(orðmerki), sbr. umsókn nr.
1547/2007.**

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með bréfi, dags. 30. maí 2008, var ákvörðun Einkaleyfastofu (ELS) um að hafna skráningu merkisins SHIELD & HEAL (orðmerki), sbr. umsókn nr. 1547/2007, áfrýjað til áfrýjunarnefndar. Var þess krafist að ákvörðun ELS yrði hnekkt og lagt fyrir ELS að fallast á skráningu merkisins.

Málavextir:

I.

Með umsókn nr. 1382/2007, dags. 21. maí 2007, óskaði umboðsmaður áfrýjanda eftir því að merkið SHIELD & HEAL (orðmerki) yrði skráð fyrir lyfjablöndur, þ.m.t. blöndur til að lækna sár, einkum áblástur og frunsur í flokki 5.

Með bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 3. ágúst 2007, synjaði stofnunin skráningu merkisins. Var vísað til þess grundvallarskilyrðis fyrir skráningu vörumerkis að það væri til þess fallið að greina tiltekna vöru eða þjónustu frá annarri, sbr. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga, nr. 45/1997 (vml.) og að merki sem eingöngu gæfu til kynna m.a. tegund vöru eða eiginlega væru ekki nægilega sérkennileg samkvæmt greininni. Slík merki væru lýsandi og teldust óskráningarhæf og hið sama ætti við um tákni eða orðasambönd sem teldust algeng í viðskiptum eða væru notuð í daglegu máli. Um merkið sagði orðrétt í bréfi ELS:

Á ensku þýðir orðasambandið SHIELD & HEAL „hlífir og græðir“. Orðasambandið SHIELD & HEAL verður því að teljast „lýsandi“ í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. fyrir þær vörur sem merkinu er ætlað að auðkenna og fullnægir þar með ekki kröfum laganna um sérkenni. Það er og talið andstætt tilgangi vörumerkjaganna að með skráningu vörumerkis geti einstakir aðilar helgað sér orð, skammstafanir eða orðatiltæki sem eru mjög almenns eðlis.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 19. september 2007, benti hann á þýðingu orðsins „shield“ skv. ensk-íslenskri orðabók þar sem orðið væri m.a. þýtt sem skjöldur; skjaldlaga hlutur; vörn eða vernd; lögreglumerki; merkisskjöldur. Þá væri orðið „heal“ í sömu orðabók þýtt sem það að lækna, græða eða gróa; hreinsa eða gera heilnæman; jafna eða koma sátt á. Tók umboðsmaður áfrýjanda fram að hann teldi ekki að merkið þýddi fyrst og fremst „hlífir og græðir“, það gæti allt eins þýtt „verndun og hreinsun.“ Vísaði hann til þess að hugsanlega væri merkið vísbendandi (e. suggestive) en ekki lýsandi og því væri það skráningarhæft enda væri viðurkennt í framkvæmd að vísbendandi vörumerki teldust uppfylla kröfur vml. um sérkenni. Vísaði umboðsmaður áfrýjanda til rits Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik *Oversikt over norsk varmarkeret* og til úrskurðar áfrýjunarnefndar í vörumerkja- og einkaleyfamálum í POWERWARE-máli.¹ Þá vísaði umboðsmaður áfrýjanda til athugasemda með 13. gr. vml. um þau tvö sjónarmið sem lægju að baki kröfunni um aðgreiningarhæfi og sérkenni. Annars vegar það að einfaldar myndir, mynd af vöru eða almenn lýsing á henni væru ekki til þess fallnar að gefa vöru sérkenni í huga almennings. Hins vegar það að ekki gæti talist réttmætt að einstakir aðilar gætu helgað sér almennar lýsingar á vöru þar sem slíkt mundi takmarka svigrúm annarra til að gera grein fyrir sinni vöru. Orðrätt sagði í bréfi umboðsmanns áfrýjanda:

SHIELD & HEAL er til þess fallið að greina lyfjablöndur, þ.m.t. blöndur til að lækna sár, einkum áblástur og frunsur í 5. flokki frá vörum annarra atvinnurekenda og það er jafnframt ljóst að aðrir atvinnurekendur þurfa ekki að nota þetta merki til að gera grein fyrir vöru sinni.

Með hliðsjón af því að merkið FLU-SHIELD væri skráð hér á landi fyrir vörur í 5. flokki, sbr. skráning nr. 166/1998, og með vísan til jafnræðisreglu stjórnslulaga taldi umboðsmaður áfrýjanda að sérstaklega þyrfti að rökstyðja höfnun á skráningu hins umdeilda merkis. Tók hann að lokum fram að hann teldi ekki hafa komið fram rök sem réttlættu höfnun á skráningu merkisins og krafðist þess að merkið SHIELD & HEAL yrði skráð.

¹ Úrskurður áfrýjunarnefndar í vörumerkja- og einkaleyfamálum í máli nr. 3/1990, dags. 28. apríl 1990.

Í bréfi ELS til áfrýjanda, dags. 26. október 2007, kom fram að þær þýðingar á orðunum sem merkið mynda og umboðsmaður áfrýjanda tilgreindi í bréfi sínu frá 3. ágúst 2007 breyttu engu um skráningarháfi merkisins þar sem merkingin væri hin sama. Merkið teldist því lýsandi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. Orðrétt sagði í bréfi ELS:

Orðasambandið SHIELD & HEAL er samsett úr tveimur orðum sem eru almenn og algeng í daglegu máli og ekki er óeðlilegt að setja saman. Þá felur samsetningin ekki í sér neina óvenjulega setningarfræði né merkingu. Þegar heildarmynd merkisins er skoðuð út frá þeirri vöru sem merkið óskast skráð fyrir, er það mat Einkaleyfastofunnar að merkið SHIELD & HEAL sé lýsandi fyrir eiginleika vörunnar og skortir nægjanlegt sérkenni til að teljast skráningarháft skv. 13. gr. vörumerkjalaga.

Þá vísaði ELS til þess að hið umdeilda merki væri ekki vísbendandi heldur lýsandi þar sem allar mögulegar þýðingar orðanna í merkinu hefðu efnislega sömu merkingu og gæti merkið því ekki talist vísbendandi. Tók ELS fram að hugsanlegt væri að aðrir atvinnurekendur vildu nota orðasambandið “shield og heal” fyrir sambærilega vöru. ELS benti loks á að hún teldi merkið FLU-SHIELD ekki sambærilegt merki áfrýjanda. Féllst stofnunin ekki á skráningu merkisins.

Umboðsmaður áfrýjanda vísaði til þess í bréfi, dags. 4. janúar 2008, að algengt væri að vörumerki samanstæðu af tveimur orðum (oft báðum lýsandi) með tákningu „&” á milli og væri merkið SHIELD & HEAL skráningarháft á sama hátt. Taldi umboðsmaðurinn að merkið væri sérkennilegt og festist vel í minni eins og t.d. merkið SEA & SKI, sbr. skráning nr. 161/1968. Var einnig vísað til þess að við mat á sérkenni merkja bæri að meta orðsamband í heild en ekki hvert orð fyrir sig og taldi umboðsmaðurinn að orðin SHIELD & HEAL mynduðu sérkennilega heild. Þá benti umboðsmaður áfrýjanda á að kröfuna um sérkenni ætti að meta með hliðsjón af þeirri vöru/þjónustu sem hún óskaðist skráð fyrir, þ.e. að þótt merki teldist lýsandi fyrir ákveðna tegund vöru/þjónustu leiddi það ekki til þess að hafna bæri skráningu fyrir annars konar vörur/þjónustu, sbr. dóm dómstóls Evrópubandalaganna (EB-dómstólsins) í svonefndu POSTKANTOOR-máli.² Einnig benti umboðsmaður áfrýjanda á úrskurð norsku áfrýjunarnefndarinnar í ULTRAVIT-máli³ þar sem niðurstaðan var sú að merki taldist ekki lýsandi fyrir vítamín en skráningu var hafnað fyrir tannhreinisiefni. Þá gat hann um úrskurð áfrýjunarnefndar í HOPE-máli.⁴ Tók umboðsmaður áfrýjanda að lokum

² C-363/1999.

³ NIR 1998, bls. 299.

⁴ Úrskurður áfrýjunarnefndar í máli nr. 2/2006, dags. 24. september 2007.

fram að hann teldi vörumerkið SHIELD & HEAL skráningarhæft fyrir þær vörur sem umsókn nr. 1547/2007 nærði til.

Í bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 1. apríl 2008, fjallaði stofnunin um úrskurð áfrýjunarnefndar í HOPE-máli og sagði að þar hefði óbeint komið fram að við mat á skráningarhæfi merkis á erlendri tungu hefði skráning í þeim löndum þar sem mál væri talað áhrif. ELS benti á að hið umdeilda merki hefði ekki fengist skráð í Bretlandi en það styrkti höfnun skráningar hér á landi. Þá taldi stofnunin að orðmerkið SHIELD & HEAL væri, hvað skráningarhæfi varðaði, frábrugðið því merki. Ítrekaði ELS að hún teldi merkið lýsandi, en ekki vísbendandi, þ.e. það væri vel til þess fallið að vera almenn lýsing á þeim lyfjum sem því væri ætlað að auðkenna. Taldi ELS merkingu orðanna vísa beint til eiginleika vörunnar og það gæti því ekki talist vísbendandi fyrir þær vörur sem það óskaðist skráð fyrir. Þá ítrekaði stofnunin að hún teldi orðasambandið SHIELD & HEAL vera samsett úr tveimur orðum sem væru almenn og algeng í daglegu máli og ekki væri óeðlilegt að setja saman og að samsetningin fæli ekki í sér óvenjulega setningarfræði eða merkingu. M.ö.o. hefði stofnunin lagt mat á heildarmynd merkisins. Féllst stofnunin ekki á skráningu vörumerkis áfrýjanda.

II.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 30. maí 2008, þar sem hann krafðist þess að ákvörðun ELS yrði hnekkt og að lagt yrði fyrir ELS að fallast á skráningu merkisins. Í greinargerðinni var því haldið fram að kúvending virtist hafa orðið á því hvaða áhrif skráning erlendis hefði á skráningarhæfi merkis hér á landi. Tók hann fram að ekki lægi fyrir hvers vegna merkið hefði ekki fengist skráð í Bretlandi og hefði áfrýjandi ekki fengið tækifæri til að tjá sig um ástæður þess fyrir ELS. Taldi umboðsmaðurinn að af málsmeðferð í Bretlandi yrði ekki dregin ályktun um höfnun ELS á skráningu merkisins. Þá vísaði umboðsmaður áfrýjanda til framangreinds HOPE-máls og tók fram að ekki hefði verið sýnt fram á að merkið SHIELD & HEAL væri notað sem almenn lýsing á þeim vörum sem merkinu væri ætlað að auðkenna. Þá hefði ELS ekki sýnt fram á að neytendur (notendur lyfja) skildu fyrra orð merkisins þannig að það vísaði beint til vörunnar sem merkinu væri ætlað að auðkenna. Þá var bent á að orðið „shield” væri ekki notað í læknis- eða lyfjafræði til að lýsa eiginleikum lyfja.

Í greinargerð ELS, dags. 1. desember 2008, tók stofnunin fram að hún teldi mál áfrýjanda frábrugðið svonefndu HOPE-máli. Ítrekaði stofnunin einnig að hún teldi hið umdeilda merki

Lýsandi og óskráningarháft fyrir þær vörur sem það óskaðist skráð fyrir. Þá sagði orðrétt í greinargerð ELS:

Einkaleyfastofan bendir á að hægt sé að þýða orðasambandið SHIELD & HEAL sem hlífir og græðir. Að mati Einkaleyfastofunnar eru orðin shield og heal algeng í daglegu máli og eðlilegt sé að nota þau saman, auk þess sem samsetningin feli ekki í sér óvenjulega setningarfræði né merkingu. Þá bendir Einkaleyfastofan á þá staðreynd að það að hlífa og græða sár séu ákjósanlegir eiginleikar fyrir lyfjablöndur sem ætlaðar eru fyrir áblástur og frunsur. Það að setja saman vörumerki úr orðum sem lýsa þessum tveimur eiginleikum sé því ekki til þess fallið að veita ofangreindu merki sérkenni. Í því sambandi má benda á niðurstöðu Evrópudómstólsins frá 10. október 2008, í máli nr. T-224/07 LIGHT & SPACE, sem dómstóllinn taldi vera lýsandi og óskráningarháft, skv. grein 7(1) í reglugerð 90/94 (EC), fyrir þær vörur sem það óskaðist skráð fyrir.

Tók ELS að lokum fram að hún teldi merkið SHIELD & HEAL lýsandi fyrir eiginleika þeirrar vöru sem það óskaðist skráð fyrir og skorti því nægjanlegt sérkenni í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml.

Með bréfi áfrýjunarnefndar til áfrýjanda, dags. 29. desember 2008, var honum sent afrit af greinargerð varnaraðila og tilkynnt um að málið yrði tekið til úrskurðar innan skamms.

Áfrýjunarnefnd tók málið til úrskurðar á fundi sínum 10. júní 2009.

Niðurstaða:

III.

Deilt er um hvort orðmerkið SHIELD & HEAL fyrir lyfjablöndur, þ.m.t. blöndur til að lækna sár, einkum áblástur og frunsur í flokki 5, sbr. umsókn nr. 1547/2007, hafi til að bera nægilegt sérkenni til að greina vörur og þjónustu umsækjanda frá vörum og þjónustu annarra með hliðsjón af 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.).

Merki sem eingöngu teljast lýsandi uppfylla ekki skilyrði 13. gr. vml. Sama á við um tákni eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli. Smávægilegar breytingar eða viðbætur á þannig merkjum breyta engu um sérkenni þeirra. Skilyrðið um að merki skuli hafa sérkenni er rökstutt með því annars vegar að lýsandi merki séu ekki til þess fallin að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra og hins vegar að enginn skuli fá einkarétt á orðum sem aðrir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota. Við mat á því hvort merki uppfylli skilyrði um sérkenni þarf að meta hvert tilvik fyrir sig og 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. á við um ensku.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 1. mgr. 2. gr. vml. Í því felst hvorki krafa um frumleika á sviði málvísinda, listræna sköpun né hugmyndaauðgi. Nægilegt er að almenningi sé kleift að greina vörur eða þjónustu frá vörum eða þjónustu annarra.

EB-dómstólinn hefur margoft á undanförunum árum tekið afstöðu til þess hvernig túlka beri ákvæði c-liðar 1. mgr. 7. gr. reglugerðar nr. 40/94 um Evrópuvörumerki en það ákvæði fjallar um skilyrði þess að merki teljist lýsandi. Ákvæðið er sambærilegt ákvæði c-liðar 1. mgr. 3. gr. tilskipunar nr. 89/104/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki, sem er hluti af EES samningnum. Af þeim sökum er rétt að líta til þess hvernig þau skilyrði eru túlkuð hjá EB-dómstólnum, sem og skilyrðið um hvort merki skortir sérkenni, sbr. ákvæði b-liðar 1. mgr. 7. gr. reglugerðarinnar og b-liðar 1. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar, þar sem mismunandi túlkunaraðferðir geta haft í för með sér að frjáls flutningur vöru og þjónustu verði torveldaður á EES svæðinu.

Þeir dómar EB-dómstólsins er fjalla um mat á því hvort vörumerki teljast lýsandi og skorti sérkenni, og sem hvað mesta athygli hafa vakið, eru BABY-DRY dómurinn⁵ og DOUBLEMINT dómurinn⁶. Í þeim fyrri var áhersla lögð á að merki gæti talist uppfylla kröfuna um sérkenni ef samsetning þess væri ekki „eingöngu“ lýsandi fyrir þær vörur eða þjónustu sem óskað væri skráningar fyrir. Niðurstaðan var að orðasambandið BABY-DRY væri ekki og gæti ekki verið notað í almennu máli sem lýsing á bleyjum miðað við eðlilega orðnotkun enskumælandi manna. Í seinni dómnum var hins vegar 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 þó 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

⁵ Mál C-383/99 P.

⁶ Mál C-191/01 P.

vörur eða þjónustu. Við meðferð DOUBLEMINT málsins⁷ voru skilgreind þrjú viðmið við mat á því hvort merki væri 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 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.

Telja verður að framangreindar þrjár viðmiðunarreglur taki á grundvallaratriðum skilyrða vörumerkjalaga um mat á því hvort merki sé lýsandi og skorti sérkenni. Ef þessum viðmiðunum er beitt á orðasambandið SHIELD & HEAL er það niðurstaða nefndarinnar að merkið hafi ekki til að bera nægilegt sérkenni til að greina vörur eiganda þess frá sambærilegum vörum annarra. Um er að ræða samsett orðmerki á ensku. Fyrra orðið SHIELD getur haft mismunandi merkingu eftir því hvort um er að ræða sagnorð eða nafnorð. Sem sagnorð þá er merking þess að skýla, vernda og verja og sem nafnorð þá er ein aðalmerking þess vernd eða hlíf, sbr. *Ensk-íslensk orðabók með alfræðilegu ívafi*⁸ og vefsíðuna *ordabok.is*. Orðið HEAL kemur eingöngu fyrir sem sagnorð og er aðalmerking þess að lækna, græða og gróa, sbr. sömu heimildir. Þó svo að fyrra orðið geti haft merkinguna skjöldur þá verður að telja að við notkun orðsins í tengslum við lyf þá komi merkingin vernd fyrst í hugann. Einnig má telja að samsetning orðanna og notkun þeirra í tengslum við lyf gefi sterklega til kynna að um sé að ræða tvö sagnorð sem árétti vernd og lækningu. Algennt er að orðin séu notuð til að lýsa þessum eiginleikum lyfja.

Því er það niðurstaða nefndarinnar að orðmerkið SHIELD & HEAL gefi til kynna notkun þeirrar vöru sem sótt er um skráningu fyrir, þ.e. lyfjablöndur, þ.m.t. blöndur til að lækna sár, einkum áblástur og frunsur. Bæði orðin eru algeng í tengslum við meðhöndlun sjúkdóma og eru því þess eðlis að aðrir sem eiga í viðskiptum með lyf þurfa að geta notað þau. Samsetning þeirra er málfræðilega rétt og ekki óalgeng í daglegu máli. Það að setja tvö lýsandi orð saman í orðmerki gefur því ekki aukið sérkenni. Heildarmynd merkisins skortir því sérkenni í skilningi 13. gr. vml. og er því ekki skráningarhæft.

⁷ Álit Jacobs lögsögumanns (Advocate General), dags. 10. apríl 2003, C-191/01 P.

⁸ Örn og Örlygur, Reykjavík, 1991.

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 1. apríl 2008, um að hafna skráningu vörumerkisins SHIELD & HEAL fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 5, er því staðfest.

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

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 1. apríl 2008, um að hafna skráningu vörumerkisins SHIELD & HEAL fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 5, er staðfest.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Sigrún Brynja Einarsdóttir

Rétt endurrit staðfestir