

Ár 2005, mánudaginn 18. júlí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 25/2004:

**Guðjón Styrkársson hrl., f.h. dr.
Matthias Rath, S-Afríku**

gegn

**Einkaleyfastofunni vegna ákvörðunar,
dags. 17. september 2004, um að hafna
skráningu vörumerkisins VITA-C
(orðmerki) samkvæmt alþjóðaðaumsókn
nr. 753 516.**

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Deilt er um hvort orðmerkið VITA-C fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 5, sbr. alþjóðaðaumsókn nr. 753 516, hafi til að bera nægilegt sérkenni svo það sé til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra og uppfylla þannig skilyrði 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) um skráningarhæfi merkja.

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 þannig merkjum breyta engu um sérkenni þeirra. Þetta skilyrði um að merki skuli hafa sérkenni er rökstutt með því 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. Við mat á því hvort merki uppfylli skilyrði um sérkenni þarf að hugsa um hvert tilvik fyrir sig og meta 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 er t.d. tilfellið með enska tungu.

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 eða listrænnar sköpunar né hugmyndaauðgi. Nægilegt er að almenningi sé kleift að greina vörurnar frá vörum annarra. Þó svo að einstakir hlutar merkis séu lýsandi þá kemur það ekki í veg fyrir skráningu ef aðrir hlutar þess eru til þess fallnir að skapa því sérkenni, annað hvort einir sér eða í óvanalegri samsetningu við aðra lýsandi hluta merkis. Þetta hefur verið staðfest í nokkrum nýlegum dómum Evrópudómstólsins (ECJ), t.d. BABY-DRY dómurinn, sbr. ECJ mál nr. C-383/99, DOUBLEMINT dómnum, sbr. ECJ mál nr. C-191/01, Postkantoor dómnum, sbr. ECJ mál nr. C-363/99 og SAT. 2 dómnum, sbr. ECJ mál nr. C-329/02. Eðlilegt er að líta til fordæma dómstólsins vegna aðildar Íslands að EES samningum og innleiðingar tilskipunar 89/104/EBE í íslensk vörumerkjalög.

Við mat á skráningarháefni orðmerkisins VITA-C verður bæði að líta á einstaka orðhluta þess og samsetta heildarmynd merkisins. Megináhersla í umræddu merki liggur á fyrsta orðhluta þess; VITA. Áfrýjunarnefndin telur að þó að hið latneska nafnorð VITA sé fyrri hluti orðsins vítamín þá leiði það ekki sjálfkrafa til þess að orðið, eitt sér eða í annarri samsetningu, sé lýsandi fyrir vítamín og aðrar vörur í flokki 5. Ekki liggur fyrir að orðið VITA sé almennt notað sem stytting á orðinu vítamín, hvorki á ensku né íslensku, þvert á móti hefur það almennt þekkta merkingu sem latneska orðið líf. Við leit eftir orðinu VITA í leitarvélum á netinu kemur í ljós að algengasta birtingamynd þess þar er sem vörumerki fyrir vítamín eða vítamínbættar vörur en ekki fundust þar dæmi um notkun orðsins sem almennt heiti fyrir vítamín. Síðari hluti orðmerkisins einn sér, bókstafurinn C, getur hins vegar talist lýsandi fyrir þær vörur í 5. flokki sem óskað er skráningar fyrir.

Þegar litið er á heildarmynd hins samsetta orðmerkis áfrýjanda verður að telja að orðhlutinn VITA sé áhersluhluti merkisins, bæði sjónrænt og hljóðrænt séð. Þó svo að samsetning þess með bókstafnum C geti leitt hugann að vítamínnum verður ekki talið að það komi í veg fyrir að merkið hafi nægilegt sérkenni til að greina vörur eiganda þess frá vörum annarra í skilningi 1. mgr. 4. gr. vml.

Með hliðsjón af framangreindu er það niðurstaða nefndarinnar að hnekkja beri áfrýjaðri ákvörðun Einkaleyfastofunnar.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 17. september 2004, um að fella niður skráningu orðmerkisins VITA-C samkvæmt alþjóðaskráningu nr. 753 516 fyrir tiltekna vörur í flokki 5, er hrundið.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Margrét Sigurðardóttir hdl. og Sigurður R. Arnalds hrl.

Málavextir og málsástæður:

Einkaleyfastofunni barst tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnunni (WIPO), dags. 12. apríl 2001, um að alþjóðleg umsókn áfrýjanda nr. 753 516, yrði skráð hér á landi fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum 5, 16 og 41.¹ ELS tók umsóknina til rannsóknar, sbr. 51. gr. vml., og komst að þeirri niðurstöðu að merkið væri ekki hæft til að aðgreina vörur áfrýjanda frá vörum annarra þar sem það teldist vera lýsandi fyrir þær vörur sem sótt væri um skráningu fyrir og væri því óskráningarhæft. Þá teldist merkið einnig óskráningarhæft sökum hættu á að villst yrði á því og vörumerki er þegar hefði verið skrásett hér á landi, vörumerkinu Vita, nr. 699 573, er skrásett væri fyrir vörur í flokkum 1, 3, 5, 7, 9, 11, 16-18, 21, 22, 24, 28 og 31. ELS tilkynnti WIPO niðurstöðu sína með

¹ Þar sem um alþjóðlega umsókn er að ræða, er vörulistinn eingöngu tilgreindur á ensku. Flokkur 5: Pharmaceutical and veterinary preparations; vitamins and minerals for medical purposes; food supplements for non-medical purposes, mainly consisting of vitamins, amino acids, minerals and trace elements; dietetics substances for non-medical purposes, namely amino acids and trace elements. Flokkur 16: printed matter. Flokkur 41: providing of training in the field of health care and nutrition.

bréfi dags. 15. febrúar 2002 og var áfrýjanda jafnframt veittur fjögurra mánaða frestur til athugasemda af sinni hálfu, sbr. 1. mgr. 52. gr. vml.

ELS bárust athugasemdir umboðsmanns áfrýjanda með bréfi dags. 26. apríl 2002. Benti hann í bréfi sínu á að vörumerkið væri að því leyti frábrugðið hinu þegar skrásetta vörumerki Vita, að mest áberandi hluti merkisins væri viðskeytið, hið stóra C. Þá væri merkið Vita skráð í flokki 5 fyrir lyfjablöndur, sem ætlaðar væru dýrum. Jafnframt kom fram í bréfinu að vörumerki umbjóðanda hans væri ekki lengur skráð fyrir lyfjablöndur ætlaðar dýrum. Einnig áréttaði umboðsmaður áfrýjanda að vörumerkið væri skráð fyrir vörur (sic) í flokki 41, en vörumerkið Vita væri ekki skráð fyrir vörur (sic) í þeim flokki. Þá taldi umboðsmaðurinn tilvísun til 13. gr. vml. heldur ekki eiga rétt á sér. Virtist þar vera gert ráð fyrir merkingu orðsins Vita í íslenskri þýðingu, en það væri ekki viðeigandi. Um væri að ræða merkingarlaust orðmerki. Þá var að lokum bent á að Ísland virtist eina landið sem mótmælti skráningunni og væru athugasemdir í bréfi ELS smásmugulegar og séríslenskt fyrirbæri, sem ekki ættu við.

ELS svaraði umboðsmanni áfrýjanda með bréfi dags. 25. júní 2003. Kemur fram í bréfinu að ELS hafi hafnað skráningu merkisins, að svo stöddu, fyrir flokka 5, 16 og 41 með vísan til þess að merkið væri of lýsandi og skorti þar með nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. ákvæði 13. gr. vml., auk ruglingshættu við skrásetta vörumerkið, Vita. Í bréfinu kom jafnframt fram að eftir nánari athugun hefði ELS komist að þeirri niðurstöðu að vörulíking væri ekki fyrir hendi og væri því ekki hættá á ruglingi milli merkjanna í skilningi vml. Að því er varðar sérkenni og aðgreiningarhæfi merkisins segir í bréfinu:

Merkið Vita-C er samsett úr orðinu “Vita” og bókstafnum “C”. Samsetningin “Vita-C” bendir til þess að “Vita” sé stytting á enska orðinu “vitamin” og bókstafurinn “C” vísar þá til tegundar þess vítamíns sem um ræðir, þ.e. c-vítamín. Bandstrikið milli orðsins “Vita” og bókstafsins “C” og þar sem bókstafurinn “C” er ritaður sem hástafur í merkinu leiðir það til þess að orðhlutinn “Vita-C” skiptist eindregnara en ella samkvæmt framansögðu. Þrátt fyrir að orð sé samsett á nýstárlegan máta og tíðkist ekki þannig samsett á viðkomandi tungu, getur það engu að síður talist vera lýsandi ef það hlítir eðlilegum málfarsháttum og merking orðanna er ljós eftir að þau hafa verið sett saman. Vita-C getur þannig þýtt c-vítamín.

Að mati ELS var því verulega líklegt að orð eins og VITA-C gefi til kynna tegund vöru í huga almennings, að því er varðar m.a. vítamín og fæðubótarefni í flokki 5, sem yrði að

teljast lýsandi fyrir þess háttar vörur í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. Orðið fullnægði því ekki kröfum laganna um nægjanlegt sérkenni. Að mati ELS taldist merkið aftur á móti skráningarhæft fyrir þær vörur sem sótt var um í flokki 16 og 41. Að því er varðaði fullyrðingar umboðsmanns um athugasemdalaus skráningu merkisins í öðrum löndum, benti ELS á að stofnuninni væri falið sjálfstætt mat á skráningarhæfi með tilliti einkenna hvers merkis.

Umboðsmanni áfrýjanda var veittur lokafrestur til að gera frekari athugasemdir vegna málsins. Voru þær sendar ELS með bréfi dags. 7. ágúst 2003, en þar segir:

Aðalrök Einkaleyfastofunnar gegn skráningu þessa vörumerkis, virðast vera sami skáldskapurinn og varðar vörumerkið "VitaCforte" og er vísað til andraka gegn því. Einkaleyfastofan hefur dregið til baka rök gegn vörulíkingu við vörumerki nr. 699 573, Vita, en það vörumerki er skráð fyrir vörur/lyfjablöndur ætlaðar dýrum. Vörumerki umbj.m. er ekki lengur skráð fyrir lyf handa dýrum. Vörumerkið VITA virðist hafa verið skráð sem alþjóðleg skráning án athugasemda, þó að það merki augljóslega vítamín að áliti ELS. Því getur það ekki verið óeðlilegra á skrá VitaC, sem að áliti ELS þýðir C vítamín. Sannleikurinn er sá að þetta eru aðeins orð og orðasamsetningar án sérstakrar merkingar og almenningur, notandi lyfjanna hefur ekki þetta merkingarskyn.

Þá bendir umboðsmaður á að sótt hafi verið um skráningu vörumerkisins sem evrópumerkis og að þar hafi komið fram mótmæli gegn skráningunni. Þá hafi fleiri lönd mótmælt þessari skráningu, heldur en t.d. skráningu vörumerkisins VitaCforte og verði að bíða þess hvað út úr því komi. Að lokum ítrekar umboðsmaður í bréfinu að honum virðist merkið VITA-C ekki síður skráningarhæft en Vita.

Endanleg ákvörðun ELS var send umboðsmanni áfrýjanda með bréfi dags. 17. september 2004. Tekur stofnunin fram að þegar sérkenni merkja sé metið þá séu merkin skoðuð í heild sinni m.a. með tilliti til þeirrar vöru og /eða þjónustu sem merkið óskast skráð fyrir. Þó vörumerkið Vita, sbr. alþjóðleg skráning nr. 699 573, hafi sérkenni fyrir þær vörur sem það sé skráð fyrir, sé ekki nægjanlegt að bæta við -C þar á eftir og álykta sem svo að merki hljóti þá jafnframt að hafa sérkenni. Með því að bæta -C við orðið Vita verði merkið sérkennalaust og lýsandi fyrir þær vörur sem það óskist skráð fyrir, enda verði að telja líklegt að merkið gefi í huga almennings til kynna tegund vöru (vítamín C), en merkið óskist m.a. skráð fyrir vítamín og fæðubótarefni í flokki 5. Með hliðsjón af

framangreindu og fyrri rökum stofnunarinnar, féllst ELS ekki á skráningu vörumerkisins fyrir vörur í flokki 5.

Ákvörðun ELS var áfrýjað af umboðsmanni áfrýjanda með bréfi, dags. 15. nóvember 2004. Í greinargerð umboðsmanns, dags. 11. janúar 2005, er þess krafist að ákvörðun ELS frá 17. september 2004 verði hrundið og merki áfrýjanda skráð fyrir vörur í flokki 5, auk þeirra flokka sem það hafi þegar verið samþykkt til skráningar fyrir. Voru helstu málsástæður áfrýjanda þær, að vörumerkið hefði verið skráð án athugasemda eða andmæla í Þýskalandi, sbr. ljósrit er fylgdi áfrýjun. Þá hefði merkið verið skráð hjá OHIM, en ein andmæli hafi borist. Ekki væri vitað um ástæður eða afdrif þeirra andmæla. Sótt hafi verið um alþjóðlega skráningu merkisins hjá WIPO og af 26 tilnefndum löndum hafi bráðabirgðamótmæli komið frá 17 löndum. Þar af hafi fjögur lönd afturkallað mótmælin, sbr. ljósrit er fylgdu áfrýjun. Um þá niðurstöðu ELS að merkið teljist lýsandi vísar umboðsmaður áfrýjanda til þess er fram kemur í greinargerð hans í áfrýjunarmáli nr. 24/2004 um sennilegan uppruna orðsins VITA auk þess sem hann bendir á að rómönsku löndin í Suður-Evrópu hafi ekki andmælt vörumerkinu og að Rúmenía hafi afturkallað sín mótmæli. Hér komi aftur og aftur upp þýðingarvæðing hjá ELS, sem ekki sé svo áberandi hjá öðrum þjóðum og er þessum aðferðum sérstaklega mótmælt í greinargerðinni. Er að lokum ítrekað í greinargerðinni að áfrýjandi telji vörumerkið skráningarhæft hér á landi sem víðast annars staðar.

Í greinargerð ELS sem barst nefndinni með bréfi, dags. 30. mars 2005, eru málavextir raktir og fjallað um þau sjónarmið sem búa að baki kröfunni um sérkenni vörumerkja. Þá segir þar:

Óskað er skráningar á vörumerkinu VITA-C fyrir áður tiltekna vörur og þjónustu í flokkum 5, 16 og 41. Merkið hefur þegar verið skráð og birt fyrir tiltekna vörur í flokkum 16 og 41. 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. Orðmerkið VITA-C óskast skráð fyrir m.a. lyfjablöndur, vítamín og fæðubótaefni í flokki 5. Orðið VITA er ekki að finna í ensk-íslenskri orðabók og í ensk-enskum orðabókum kemur fram að orðið VITA sé úr latínu og þýði *life*, eða líf á íslensku. Í ensk-enskum orðabókum kemur einnig fram að fyrri hluti orðsins vítamín sé myndaður úr latneska orðinu VITA. Á leitarvefnum www.google.com er að finna mörg þúsund tilvísanir þegar leitað er að orðasamsetningunni VITA-C. Samkvæmt þeirri leit er orðasambandið VITA-C almennt notað þegar verið er að fjalla um c vítamín, krem eða hársnyrtivörur sem innihalda c-vítamín, fæðubótaefni rík af c-vítamíni eða drykki sem innihalda c-vítamín. Ljóst er að þær vörur sem merki umsækjanda óskast skráðar fyrir í flokki 5 eru einnig

Þess eðlis að geta innihaldið c vítamín. Er það mat Einkaleyfastofunnar í ljósi alls framangreinds að orðasamsetningin VITA-C sé almennt þekkt sem stytting á orðunum Vitamin C og orðasamsetningin því lýsandi fyrir þær vörur sem umsækjandi óskar skráningar fyrir í flokki 5, sbr.1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Einkaréttur eins aðila á orðasamsetningunni VITA-C fyrir vörur í flokki 5 myndi því einnig, að mati Einkaleyfastofunnar, takmarka rétt annarra framleiðenda til að lýsa sambærilegum vörum.

Með vísan til framangreinds ítrekaði ELS fyrri ákvörðun sína um að hafna skráningu merkis áfrýjanda fyrir vörur í flokki 5 á grundvelli 13. gr. vml.

Áfrýjunarnefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 5. júlí 2005.

Rán Tryggvadóttir

Margrét Sigurðardóttir

Sigurður R. Arnalds

Rétt endurrit staðfestir: