Ár 2013, þriðjudaginn 14. maí var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 11/2012:

Árnason Faktor ehf., Reykjavík
f.h. The Procter & Gamble Company
gegn
Einkaleyfastofunni
vegna ákvörðunar hennar
frá 31. október 2012
um að synja skráningu
á vörumerkinu
TOTAL EFFECTS (orðmerki),
umsókn nr. 1049/2012.

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með bréfi, dags. 28. desember 2012, skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofunnar (ELS) frá 31. október 2012 um að hafna skráningu á vörumerkinu TOTAL EFFECTS (orðmerki), sbr. umsókn nr. 1049/2012. Þar var þess krafist að ákvörðun ELS yrði hnekkt og vörumerkið skráð hér á landi.

Málavextir:

I.

Með umsókn, dags. 12. apríl 2012, óskaði umboðsmaður áfrýjanda eftir skráningu vörumerkisins TOTAL EFFECTS (orðmerki) fyrir *vörur til umhirðu húðar og háreyðingarvörur* í flokki 3.

Með bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 31. maí 2012, var skráningu merkisins synjað að svo stöddu en synjunin byggðist á 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.), þar sem skilyrði fyrir skráningu vörumerkis sé að það sé til þess fallið að greina vörur/þjónustu eiganda þess frá vörum/þjónustu annarra. ELS taldi merkið almenns eðlis og taldi það því ekki vera til þess fallið að gefa umræddum vörum sérkenni. ELS benti á að það væri talið andstætt tilgangi laga um vörumerki að einstakir aðilar gætu helgað sér skammstafanir eða orðatiltæki sem væru mjög almenns eðlis.

Með bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 20. ágúst 2012, var bent á að skv. 1. mgr. 2. gr. vml. gætu vörumerki verið hvers konar sýnileg tákn sem væru til þess fallin að greina vörur/þjónustu eins aðila frá vörum/þjónustu annarra, sbr. einnig 13. gr. sömu laga, þar sem hnykkt væri á þessu skilyrði. Umboðsmaðurinn vísaði til þess að sótt hefði verið um skráningu vörumerkisins TOTAL EFFECTS til að auðkenna vörur í flokki 3, þ.e. vörur til umhirðu húðar og háreyðingarvörur. Þá benti hann á að þegar metið væri hvort vörumerki teldist lýsandi eða sérkennalaust þyrfti að horfa á vörumerkið sjálft í samhengi við þær vörur/þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna. Einnig var vísað til þeirra sjónarmiða sem búa að baki kröfu 1. mgr. 13. gr. vml. Annars vegar að einfaldar myndir, myndir af sjálfri vörunni eða lýsing á henni með almennum orðum væru ekki til þess fallnar að gefa vörunni sérkenni í huga almennings. Hins vegar að ekki væri talið réttmætt að einstakir aðilar gætu helgað sér almennar lýsingar á vöru enda myndi það takmarka svigrúm annarra til að gera grein fyrir sinni vöru. Því næst var fjallað um það að við mat á skráningarhæfi merkis yrði að skoða það í heild og fullyrti umboðsmaður áfrýjanda að vörumerkið TOTAL EFFECTS gæti ekki verið lýsing á vörum í flokki 3 eða almenn lýsing á vörum yfirleitt. Taldi hann merkið því sannanlega til þess fallið að gefa vörunni sérkenni í huga almennings og með skráningu þess yrðu möguleikar annarra til að gera grein fyrir sínum vörum ekki skertir. Jafnframt fjallaði hann um athugasemdir sem fylgdu 13. gr. vml. í frumvarpi því sem varð að þeim lögum, þar sem fram kemur að í daglegu lífi eða viðskiptum komi fyrir orð sem teldust ekki lýsandi fyrir vöru eða þjónustu en hefðu unnið sér sess í málinu og flestir vissu hvað þýddu. Einnig var um það fjallað í athugasemdum með greininni að í gildandi lögum væri ekki að finna ákvæði sem dæmdu slík merki beinlínis óskráningarhæf. Merkið 100% var tekið sem dæmi um tákn sem væri ekki beint lýsandi fyrir eina tegund vöru/þjónustu fremur en aðra en fæli í sér almenna lýsingu á vöru eða þjónustu og því gæti enginn einn aðili öðlast einkarétt á notkun þess. Jafnframt vísaði umboðsmaður áfrýjanda til þess að vörumerki sem fela í sér orð af því tagi sem getið er um að framan teldust óskráningarhæf ef orðin fela í sér almenna lýsingu á vöru eða þjónustu, til dæmis eins og táknið 100%. Þá hélt hann því fram að framangreind sjónarmið leiddu til þess að merkið TOTAL EFFECTS feli ekki í sér almenna lýsingu á vörum eða þjónustu. Þá sagði orðrétt:

> Vörumerki umbjóðanda okkar samanstendur af tveimur almennum enskum orðum TOTAL EFFECTS. Enska orðið „total" er margrætt orð og getur m.a. þýtt samkvæmt ensk-íslenskri orðabók: heildar-, samanlagður, allur, alger, fullkomin. Enska orðið „effects" er sömuleiðis margrætt orð sem getur m.a. þýtt: áhrif, verkun, árangur, afleiðing, eftirköst o.fl.

Umboðsmaður áfrýjanda taldi orðasamsetninguna TOTAL EFFECTS uppfylla kröfur laga um vörumerki um sérkenni og aðgreiningarhæfi og vísaði til niðurstöðu áfrýjunarnefndar í svokölluðu SILK ESSENTIALS máli, nr. 12/2004, þar sem niðurstaðan hefði byggst á þremur viðmiðunarreglum um mat á sérkenni vörumerkja. Í fyrsta lagi bæri að líta til þess hvort orðmerki væri líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á viðkomandi vörum eða ekki. Í öðru lagi hvort orðasamband væri venjubundin orðnotkun sem ætlað væri að lýsa ákveðnum eiginleikum vöru eða þjónustu og í þriðja lagi hversu mikilvægir viðkomandi eiginleikar væru fyrir þá vöru/þjónustu sem merki er ætlað að auðkenna. Þá sagði orðrétt:

> Með því að heimfæra þessar viðmiðunarreglur á það vörumerki sem hér er til umfjöllunar þá er ekki líklegt að vörumerkið TOTAL EFFECTS verði notað sem almenn lýsing á húð- og háreyðingarvörum, sbr. fyrrgreind upptalning. Í öðru lagi er orðasambandið TOTAL EFFECTS ekki venjubundin orðnotkun til að lýsa eiginleikum vörunnar. Að lokum verður ekki talið að merkið vísi til ákveðinna eiginleika vörunnar.

Því næst benti umboðsmaður áfrýjanda á að merkið samanstandi af tveimur orðum og því væri ekki sóst eftir einkarétti á hvoru orði fyrir sig sjálfstætt. Hann vísaði einnig til 2. tölul. 1. mgr. 6. gr. vml. um að eigandi vörumerkis geti ekki hindrað aðra í að nota í atvinnustarfsemi sinni lýsingar á tegund vöru/þjónustu ástandi hennar, magni, notkun, verði, uppruna, hvenær hún hafi verið framleidd eða þjónusta boðin fram eða á öðrum eiginleikum vöru/þjónustu. Jafnframt benti hann á dæmi sem hann taldi sambærileg hinu umdeilda merki og kvað mikilvægt að skráningaryfirvöld gættu samræmis í afgreiðslu á umsóknum um skráningu merkja. Eftirfarandi skrásett merki voru meðal þeirra sem umboðsmaðurinn vísaði til: TOTAL (skrán. nr. 98/1954 og skrán nr. 332/1993), TOTAL WEAR (alþjóðleg skrán. MP-711646), TOTAL SOLUTION (alþjóðleg skrán. nr. MP-997512), NIGHT EFFECT (alþjóðleg skrán. nr. 984062) og MY EFFECT (alþjóðleg skrán. nr. MP-1031591). Umboðsmaðurinn taldi það athyglisvert að bæði orðin TOTAL og EFFECT hefðu verið talin skráningarhæf ein og sér. Þá sagði orðrétt:

> Líkt og áður er getið er ekkert í vörumerkjalögunum sem kemur í veg fyrir að almenn orð séu notuð og skráð sem vörumerki. Hins vegar geta merki sem innihalda almenn orð verið óskráningarhæf að því gefnu að orðið feli í sér almenna lýsingu á vöru eða þjónustu sbr. 100% táknið. Hið sama á ekki við um vörumerkið TOTAL EFFECTS.

Að lokum var bent á að vörumerkið væri afar þekkt víðsvegar um heim og væri skráð í fjölmörgum ríkjum, s.s. í Bandaríkjunum, Kanada, Evrópusambandinu (CTM), Ástralíu og víðar. Umboðsmaðurinn taldi að þrátt fyrir að skráningaryfirvöld í hverju ríki tækju sjálfstæðar ákvarðanir um skráningu merkja væri nauðsynlegt að ELS horfði til þess hvernig sambærileg mál hefðu verið afgreidd annars staðar. Að lokum kvaðst hann telja að

vörumerkið TOTAL EFFECTS hefði til að bera nægileg sérkenni og væri vel til þess fallið að greina vörur og þjónustu eins framleiðanda frá vörum og þjónustu annarra og fór fram á að skráningaryfirvöld endurskoðuðu afstöðu sína og samþykktu merkið til skráningar hér á landi.

Í bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 4. september 2012, var tilvísun til 1. mgr. 13. gr. vml. ítrekuð og sjónarmið að baki greininni reifuð, annars vegar að merki væri nothæft sem auðkenni og hins vegar að almenn orð, tákn og setningar væru undanskilin einkarétti enda ekki talið réttmætt að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru/þjónustu þar sem slíkt myndi takmarka rétt annarra til að gera grein fyrir sinni vöru. ELS hnykkti á því að tilgangur 13. gr. vml. væri m.a. sá að koma í veg fyrir að einstakir aðilar geti helgað sér orð sem eru til þess fallin að takmarka rétt annarra til að lýsa vöru sinni (þjónustu) almennt. ELS tók undir það, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml., að við mat á sérkenni og aðgreiningarhæfi bæri að líta á vörumerkið í samhengi við þá vöru/þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna. ELS benti á upptalningu í 1. mgr. 13. gr. vml. sem hefði þau áhrif að ef vörumerki gæfi þau atriði til kynna, jafnvel með smávægilegum breytingum, þá teldist það ekki hæft til skráningar. Vísað var til athugasemda með 13. gr. vml. í frumvarpi því sem varð að þeim lögum þar sem fram kom að umrædd atriði teldust ekki tæmandi talin í ákvæðinu og því geti önnur atriði leitt til þess að merki teldist óskráningarhæft ef það gæfi til að mynda til kynna eiginleika eða gæði vörunnar. Þá var bent á að í sömu athugasemdum kæmi einnig fram að vörumerki væri ekki skráningarhæft ef það fæli í sér almenna lýsingu á vöru/þjónustu þrátt fyrir að það væri ekki beint lýsandi fyrir eina tegund vöru/þjónustu fremur en aðra. Fram kom að ELS teldi umrætt vörumerki lýsandi fyrir eiginleika og gæði þeirrar vöru sem því væri ætlað að auðkenna og að vörumerkið skorti jafnframt sérkenni og aðgreiningarhæfi og væri því ekki til þess fallið að greina vörur áfrýjanda frá sambærilegum vörum annarra. ELS fjallaði áfram um athugasemdir við 13. gr. vml. og benti á að þar komi fram að við mat á því hvort orð sem feli í sér lýsingu séu nægilega aðgreinandi beri einkum að hafa merkingu þeirra á íslensku í huga en erlend orð komi þó einnig til skoðunar ef þau hafa ákveðna merkingu í huga neytenda, t.d. orðin extra og super. ELS tók ekki undir með umboðsmanni áfrýjanda að orðin sem hið umdeilda merki samanstendur af séu margræð. Þá sagði orðrétt:

> Í ljósi samsetningar orðanna og þeirra vara sem verið er að sækja um skráningu fyrir er það mat Einkaleyfastofunnar að þýðing vörumerkisins sé síður en svo margræð. Samkvæmt ofangreindu mætti t.d. útleggja vörumerki umbjóðanda yðar sem ALGER ÁRANGUR eða ALGER VERKUN. Orðin TOTAL EFFECTS verða einnig talin falla innan mengisins „erlend orð sem hafa ákveðna merkingu hjá almenningi" í ljósi almennrar enskukunnáttu íslensks almennings, enda um mjög algeng ensk orð að ræða og er orðið TOTAL fyllilega sambærilegt við orðin „extra" og „super".

ELS vísaði því næst til þess að vörunum sem hinu umdeilda merki væri ætlað að auðkenna væri lýst á vef áfrýjanda sem rakagefandi húðvörum sem hindruðu öldrun og berðust gegn sjö vísbendingum um öldrun. ELS taldi samhengi vörumerkisins TOTAL EFFECTS og framangreindrar lýsingar ótvírætt en samkvæmt merkinu hefðu vörur áfrýjanda algera verkun gegn öldrun húðarinnar. ELS ítrekaði í ljósi þessa að hún teldi hið umdeilda merki lýsandi fyrir eiginleika og gæði ásamt því að skorta sérkenni og aðgreiningarhæfi og væri því ekki til þess fallið að greina umræddar vörur frá sambærilegum vörum annarra. Í tilefni af tilvísun umboðsmanns áfrýjanda til úrskurðar áfrýjunarnefndar í máli nr. 12/2004 (SILK ESSENTIALS) sagði orðrétt:

> Einkaleyfastofan er þeirrar skoðunar að vörumerkið TOTAL EFFECTS sé ekki sambærilegt vörumerkinu SILK ESSENTIALS. Einkaleyfastofan metur það í fyrsta lagi líklegt að vörumerkið TOTAL EFFECTS verði notað sem almenn lýsing fyrir húð- og háreyðingarvörur ýmis konar. Þá er það mat hennar í öðru lagi að umrætt vörumerki, og þýðing þess, sé ofarlega í huga hins almenna neytanda þegar verið er að vísa til eiginleika húð- og háreyðingarvara. Í þriðja lagi er erfitt að horfa fram hjá því að virkni, og það alger virkni, er einn af mikilvægustu, ef ekki mikilvægasti, eiginleiki húð- og háreyðingarvara, og ekki síst vara sem eru með yfirlýst baráttumarkmið, sbr. ofangreinda vörulýsingu skv. tilvitnaðri netslóð. Þessi liður í úrskurði áfrýjunarnefndarinnar hefur því ekki fordæmisgildi fyrir þetta tiltekna mál.

ELS vísaði að lokum til þess að skráningarhæfi merkja væri metið eftir gildandi lögum og reglum og eftir aðstæðum í hverju máli fyrir sig og að vörumerkjaréttur væri landsbundinn og því tækju skráningaryfirvöld hvers ríkis sjálfstæðar ákvarðanir um skráningu merkja. Ekki var fallist á skráningu merkisins TOTAL EFFECTS.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 18. október 2012, vísaði hann til þess að hann teldi ELS hafa seilst of langt í að útskýra merkingu hins umdeilda merkis og vörulýsingu. Fram kom að ELS hefði bætt við upplýsingum um vöruna, upplýsingum af vef áfrýjanda en vörulisti umsóknarinnar væri samt sem áður „vörur til umhirðu húðar og háreyðingarvörur." Umboðsmaðurinn taldi merkið einmitt ekki lýsandi fyrir þessar vörur heldur þyrfti að bæta við frekari upplýsingum, eins og ELS hefði gert, til að merkið yrði talið lýsandi. Hann kvaðst geta fallist á að merkið væri vísbendandi (e. suggestive) en slík merki gæfu vísbendingu um vöru án þess að vera talin beinlínis lýsandi. Þess var getið að vísbendandi merki væru oft tilbúin orð sem minntu á eða kölluðu fram í hugann tegund eða gæði en slík merki gætu einnig verið tvíræð og í þeim gæti falist dulbúin uppástunga um gæði eða atriði varðandi tegund væru gefin í skyn. Bent var á að það væri meginregla að vísbendandi vörumerkjum væri veitt vernd en slíkt hefði tíðkast hér á landi. Sem dæmi voru nefnd merkin

POWERWARE, SILK ESSENTIALS og MEDALIST.[1] Umboðsmaður áfrýjanda ítrekaði tilvísun til þriggja viðmiða við mat á því hvort merki teldist hafa til að bera nægilegt sérkenni og fullyrti að ELS vildi ekki fallast á að beita þeim viðmiðum. Umboðsmaðurinn kvaðst ekki geta fallist á það að orðasambandið TOTAL EFFECTS yrði notað sem almenn lýsing á húð- og háreyðingarvörum. Bent var á að samkvæmt niðurstöðum Google leitarvélarinnar, af niðurstöðum á tuttugu vefsíðum, hafi aðeins fundist tvær niðurstöður sem ekki tengdust áfrýjanda þegar umrætt vörumerki væri slegið þar inn. Hvað varðar þau viðmið sem notuð væru við mat á sérkenni sagði orðrétt:

> Varðandi annað viðmiðið þá túlkar Einkaleyfastofa það svo að „þýðing [vörumerkisins] sé ofarlega í huga hins almenna neytanda þegar verið er að vísa til eiginleika húð- og háreyðingarvara". Við getum fallist á að neytendur vilji og/eða óski þess að húð- og háreyrðingarvörur virki á einhvern hátt þ.e. veiti raka, eyði hárum eða slétti úr hrukkum. Hins vegar er vörumerkið sem hér um ræðir samsetning orðanna TOTAL EFFECTS. Við höfum líkt og áður hefur verið nefnt ekki fundið eitt einasta dæmi þess að þessi samsetning sé notuð sem almenn lýsing á húð- og háreyðingarvörum eða sé á einhvern hátt venjubundin notkun til að lýsa eiginleikum þeirra. Ef meta á hversu fljótt menn átta sig á hvaða vöru er um að ræða ef þeir sjá vörumerki umsækjanda TOTAL EFFECTS held ég að ljóst sé að það liggi alls ekki í augum uppi fyrir hinn almenna neytanda.
>
> Varðandi þriðja viðmiðið þá er líkt og áður hefur verið nefnt ljóst að virkni að einhverju leyti er æskilegur kostur ýmissa vara og það á líka við um húð- og háreyðingarvörur. Hins vegar er mjög vandmeðfarið að skilgreina það sem ákveðinn eiginleika. Ef við kaupum bíl er mikilvægt að hann virki (þ.e. keyri frá A-B), þannig má yfirfæra mikilvægi virkni á flesta hluti og neysluvörur. Varðandi húð- og háreyðingarvörur þá getur mikilvæg „virkni" m.a. verið að veita húðinni raka, draga úr hrukkum, auka teygjanleika húðarinnar, eyða þurrkublettum, eyða hárum, lýsa hár og svo mætti lengi telja. Virkni eða alger virkni í sjálfu sér getur ekki sem slíkt talist lýsing á vöru eða þjónustu.

Að lokum var þess krafist að ELS endurskoðaði afstöðu sína og samþykkti að vörumerkið TOTAL EFFECTS yrði skrásett hér á landi.

Í bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 31. október 2012, kom fram að ELS teldi enn að merki áfrýjanda TOTAL EFFECTS væri lýsandi auk þess sem það skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml., að mati stofnunarinnar. ELS ítrekaði að unnt væri að þýða orðmerkið sem ALGER ÁRANGUR eða ALGER VERKUN og að við skoðun á þeim vörum sem því væri ætlað að auðkenna teldi stofnunin það beinlínis lýsandi fyrir eiginleika og gæði slíkrar vöru. Hvað varðar tilvísun umboðsmanns áfrýjanda í fyrri skráningar ELS var bent á að ELS væri ekki bundin af þeim og kvaðst ELS auk þess ekki telja að umrædd dæmi væru sambærileg því máli sem hér væri til umfjöllunar. Það var einnig mat ELS að orðin TOTAL EFFECTS gætu verið notuð sem almenn lýsing á þeim vörum sem merkinu væri ætlað að auðkenna og að um gæti verið að ræða venjubundna orðnotkun þegar

[1] Sbr. úrskurði áfrýjunarnefndar í málum nr. 12/2004, og 8/2005 og úrskurð frá 29. apríl 1992.

eiginleikum umræddra vara væri lýst. ELS taldi merkið ekki fela í sér vísbendingu um eiginleika heldur lýsti það beinlínis mikilvægum eiginleikum varanna.

II.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 28. desember 2012, þar sem hann krafðist þess að ákvörðun ELS yrði hnekkt og vörumerkið skráð hér á landi. Þar reifaði umboðsmaður áfrýjanda fyrri röksemdir og ítrekaði þýðingu orðanna sem merkið samanstæði af. Þá fjallaði hann um að ELS hefði ekki lagt fram gögn sem sýndu fram á eða renndu stoðum undir þá staðhæfingu að merkið væri lýsandi fyrir eiginleika og gæði húð- og háreyðingarvara eða væri notað sem almenn lýsing á eiginleikum slíkrar vöru né heldur að umrædd samsetning orða væri yfir höfuð notuð í almennu tali. Vísað var í niðurstöður Google leitar eftir orðmerkinu og fullyrt var að niðurstöðurnar bentu ekki til þess að um væri að ræða venjubundna samsetningu eða notkun á þessum orðum, heldur væri um að ræða óvenjulega samsetningu almennra orða sem fæli í sér nýbreytni og þ.a.l. hefði merkið ákveðin sérkenni til að bera. Umboðsmaðurinn taldi það ekki þýða að merki væri lýsandi þó svo að það innihéldi orð sem hefðu ákveðna merkingu í huga fólks enda þyrfti að líta á merkið í heild í samhengi við þær vörur sem því væri ætlað að auðkenna. Hann taldi ekki unnt að fallast á að vörumerkið TOTAL EFFECTS væri lýsandi enda hefði ekki verið sýnt fram á að orðasamsetningin væri notuð sem almenn lýsing á þeim vörum sem um ræddi. Umboðsmaðurinn taldi þvert á móti að um væri að ræða grípandi og sérkennilega samsetningu orða sem gæti vakið eftirtekt og forvitni neytenda. Þá var ítrekað að unnt væri að líta á TOTAL EFFECTS sem merki sem gæfi til kynna vísbendingu um gæði eða eiginleika þeirrar vöru sem því væri ætlað að auðkenna. Umboðsmaður áfrýjanda ítrekaði einnig tilvísun í dæmi úr framkvæmd sem og í þau þrjú viðmið sem notuð hefðu verið við mat á sérkenni vörurmerkja. Hann taldi ekki að orðmerkið TOTAL EFFECTS yrði notað sem almenn lýsing á þeim vörum sem því væri ætlað að auðkenna þar sem það segði neytendum ekkert um þá vöru né lýsti henni á nokkurn hátt. Jafnframt vísaði hann til þess að hann teldi orðasambandið ekki vera venjubundna orðnotkun til að lýsa eiginleikum húð- eða háreyðingarvara eða annarrar vöru yfir höfuð og í raun benti ekkert til þess að svo væri. Ítrekað var að merkið hefði fengist skráð erlendis, þ.m.t. í enskumælandi löndum. Þá vísaði hann til þess að hann teldi langsótt að ætla að neytendur áttuðu sig á því hvaða eiginleikum umræddrar vöru væri verið að lýsa og vísaði hann þar í orð ELS um að þýðing merkisins væri ofarlega í huga

neytenda þegar vísað væri í eiginleika húð- og háreyðingarvara. Fallist var á að neytendur vildu eða óskuðu þess að húð- eða háreyðingarvörur virkuðu en hins vegar væri merkið samsett úr tveimur orðum og ef meta ætti hversu fljótt menn áttuðu sig á hvaða vöru eða hvaða eiginleika vöru verið væri að lýsa með merki áfrýjanda taldi umboðsmaðurinn það ekki liggja í augum uppi og því mundi hinn almenni neytandi þurfa meiri upplýsingar en sjálft merkið og vörurnar sem því væri ætlað að auðkenna. Jafnframt fjallaði hann um það að virkni væri æskilegur kostur ýmissrar vöru, þ.m.t. húð- og háreyðingarvara. Hann taldi það hins vegar vandmeðfarið að skilgreina það sem ákveðinn eiginleika því þeir eiginleikar sem væru mikilvægir viðkomandi vöru gætu verið mismunandi. Til dæmis gætu kaupendur húðvöru viljað að ein vara virkaði með einum hætti meðan önnur ætti að gera allt annað. Unnt væri að yfirfæra mikilvægi virkni á marga hluti og neysluvörur en það segði þó ekkert um mikilvægi ákveðinna eiginleika vörunnar. Þá sagði orðrétt:

> Varðandi húð- og háreyðingarvörur þá getur mikilvæg „virkni" eða „áhrif" m.a. verið að veita húðinni raka, draga úr hrukkum, auka teygjanleika húðarinnar, eyða þurrkublettum lýsa eða dekkja húðina, eyða hárum, lýsa hár og svo mætti lengi telja. Virkni eða alger virkni í sjálfu sér getur ekki sem slík talist lýsing á eiginleikum vöru eða þjónustu. Jafnframt sem við ítrekum það sem áður hefur komið fram að ALGER VIRKNI eða ALGER ÁRANGUR er aðeins ein af nokkrum leiðum færum til að þýða þá orðasamsetningu sem vörumerki umbjóðanda okkar samanstendur af þ.e. TOTAL EFFECTS.

Þá var vísað til niðurstöðu Evrópsku skráningarskrifstofunnar (OHIM) í málunum NETMEETING og OILGEAR þar sem merki voru talin hafa a.m.k. lágmarkssérkenni en umboðsmaðurinn kvaðst telja að vörumerkið TOTAL EFFECTS fæli a.m.k. í sér lágmarkssérkenni þar sem það gæfi ekki skýrt til kynna fyrir neytandann hvaða vöru/þjónustu því væri ætlað að auðkenna. Þá var vísað til niðurstöðu dómstóls Evrópubandalaganna (EB-dómstólsins) í svokölluðu EASYBANK-máli. Þá voru ítrekuð dæmi um skrásett merki hér á landi sem umboðsmaður áfrýjanda fullyrti að væru sambærileg merki áfrýjanda. Að lokum ítrekaði umboðsmaðurinn að merki sem gæfu vísbendingu um eiginleika vöru væru skráningarhæf og stæðu ekki í vegi fyrir að aðrir aðilar notuðu orðin sem fælust í slíkum merkjum til að gera grein fyrir vöru/þjónustu sinni og vísaði til 2. tölul. 1. mgr. 6. gr. vml. Þess var loks krafist að ákvörðun ELS yrði hnekkt og merkið TOTAL EFFECTS samþykkt til skráningar hér á landi.

Í bréfi ELS til áfrýjunarnefndar, dags. 18. mars 2013, var ítrekað að merkið teldist lýsandi bæði fyrir eiginleika og gæði vöru til umhirðu húðar og háreyðingarvöru í flokki 3. ELS kvaðst ekki telja að í merkinu fælist sérkennileg samsetning orða enda væri merking þess ljós og málfræðileg uppsetning ekki óvenjuleg. ELS taldi merkið almennt og sérkennalaust, sbr. 1.

mgr. 13. gr. vml, og því ekki til þess fallið að greina vörur áfrýjanda frá samskonar vörum annarra. ELS benti á að ef áfrýjanda yrði veittur einkaréttur á orðasambandinu myndi það takmarka rétt annarra aðila á sambærilegu sviði til að nota orðin í tengslum við áþekkar vörur. ELS benti því næst á að þau þrjú viðmið sem væru notuð við mat á sérkenni vörumerkja væru aðeins til viðmiðunar og gæti fleira komið til greina við það mat. Jafnframt benti ELS á að stofnunin væri ekki bundin af niðurstöðum OHIM og að þrátt fyrir að viðurkennt væri að stofnuninni bæri að taka mið af niðurstöðum EB-dómstólsins þá ættu viðmið hans ekki sjálfkrafa við um öll mál. Þá voru fyrri röksemdir ítrekaðar sem og sú ákvörðun ELS að hafna skráningu á merki áfrýjanda.

Niðurstaða:

III.

Deilt er um hvort orðmerkið TOTAL EFFECTS fyrir vörur til umhirðu húðar og háreyðingarvörur í flokki 3, sbr. umsókn nr. 1049/2012, hafi nægilegt sérkenni til að vera til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra og uppfylli 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. Skilyrðið 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 skoða 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. gildir um enska tungu.

Í því máli sem hér er til úrlausnar er um að ræða orðmerki samsett úr ensku orðunum TOTAL og EFFECTS, en það má m.a. þýða á íslensku sem ALGER VIRKNI eða ALGER

ÁRANGUR. Þegar þau viðmið sem notuð voru í svokölluðu SILK ESSENTIALS máli[2] eru höfð til hliðsjónar og beitt á það merki sem hér er deilt um verður ekki annað séð en að merkið geti haft til að bera sérkenni sem væri nægilegt til að greina vörur merkiseiganda frá sambærilegum vörum annarra. Í fyrsta lagi er ekki líklegt að orðin TOTAL EFFECTS verði notuð sem almenn lýsing á þeim vörum sem óskað er skráningar fyrir. Í öðru lagi eru orðin TOTAL EFFECTS ekki venjubundin orðnotkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum þeirra vöru sem sótt er um skráningu fyrir og ólíklegt að hinn almenni neytandi myndi átta sig á að verið væri að vísa til eiginleika þess konar vöru. Í þriðja lagi verður ekki talið að eiginleikar þeir sem orðasambandið hugsanlega vísar til, þ.e. alger virkni eða alger árangur, geti talist mikilvægustu eiginleikar þeirrar vöru sem sótt er um skráningu fyrir. Að mati áfrýjunarnefndar verður því ekki séð að merkið sé lýsandi fyrir eiginleika og gæði hvað varðar "vörur til umhirðu húðar og háreyðingarvörur" í flokki 3 umfram aðrar vörur í þeim flokki eða öðrum flokkum, en að jafnaði má búast við því að neytendur óski eftir mikilli virkni eða góðum árangri þegar fest eru kaup á tiltekinni vöru og slíkt á við. Þá telur áfrýjunarnefnd að þótt merkið kunni að vera vísbendandi fyrir einhverjar þær vörur sem sótt er um skráningu fyrir sé það ekki lýsandi fyrir neinar þeirra á þann hátt að það komi í veg fyrir skráningu þess hér á landi, enda tryggir 2. tölul. 1. mgr. 6. gr. vml. það að eigandi vörumerkis geti ekki hindrað að aðrir geti í samræmi við góða viðskiptahætti notað í atvinnustarfsemi sinni „lýsingar á tegund vöru eða þjónustu, ástandi, magni, notkun, verði, uppruna, hvenær vara er framleidd eða þjónusta borin fram eða á öðrum eiginleikum vöru eða þjónustu."

Niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar er því sú að orðmerkið TOTAL EFFECTS sé skráningarhæft fyrir þær vörur í flokki 3 sem sótt er um skráningu fyrir.

Úrskurð þennan kváðu upp Sigrún Brynja Einarsdóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnkt og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

[2] Sbr. úrskurð áfrýjunarnefndar í máli nr. 12/2004.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 31. desember 2012, um að hafna skráningu á vörumerkinu TOTAL EFFECTS (orðmerki), sbr. umsókn nr. 1049/2012, er hnekkt.

Sigrún Brynja Einarsdóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Margrét Sigurðardóttir

Rétt endurrit staðfestir