

Ár 2007, fimmtudaginn 24. maí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

**Mál nr. 5/2005 Og
fjarskipti hf. (Og
Vodafone)
gegn Einkaleyfastofunni
vegna ákvörðunar, dags.
17. desember 2004, um
synjun á skráningu
vörumerkisins OG
FJARSKIPTI (orð- og
myndmerki), sbr. umsókn
nr. 303/2003.**

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Deilt er um hvort merkið OG FJARSKIPTI, sem er stílfært orðmerki í



ákveðnum lit, sbr. meðfylgjandi mynd,

sé hæft til að aðgreina vörur eða þjónustu í flokkum 9, 35, 36, 38 og 42 frá vörum og þjónustu annarra í skilningi 1. mgr. 2. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) og skorti sérkenni í skilningi 13. gr. vml. fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 9, 35, 36, 38 og 42.

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. Í athugasemdum með frumvarpi til vörumerkjalaga er tekið fram að þau sýnilegu tákni sem geta verið vörumerki þurfa að hafa til að bera sérkenni til að almenningur geti fest sér þau í minni sem auðkenni á sérstakri vöru eða þjónustu. Í 13. gr. vml. er nánar fjallað um

hvaða merki skorti sérkenni skv. 13. gr. vml., en t.a.m. geta sýnileg tákntalist of einföld til að uppfylla skilyrðið um aðgreiningareiginleika, t.d. einfalt strik eða punktur.

Merki sem eingöngu teljast lýsandi uppfylla ekki skilyrði 13. gr. vml. um sérkenni. Sama gildir um merki sem byggja á algengum táknum eða orðasamböndum sem notuð eru í viðskiptum eða daglegu máli. Smávægilegar breytingar eða viðbætur breyta engu um sérkenni þessara merkja. 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 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.

Merki áfrýjanda samanstendur af orðunum OG og FJARSKIPTI. Leturgerð þeirra er algeng og ekki sérkennileg í sjálfu sér. Orðhlutinn OG er með stærra letri og er þess óskað að skráning þess orðhluta sé takmörkuð við grænan lit. Orðhlutinn FJARSKIPTI er með minna letri og ekki í sérstökum lit. Stílfærslan verður ekki talin afgerandi og skapar ekki nægilegt sérkenni ein og sér. Ræður hún því ekki úrslitum um skráningarhæfi merkisins.

Augljóst er að orðhlutinn FJARSKIPTI er lýsandi í skilningi 13. gr. vml. fyrir fjarskipti í flokki 38 og hluta þeirrar vöru sem sótt er um skráningu fyrir í flokki 9. Hins vegar verður hvorki talið að hann sé lýsandi fyrir aðrar vörur og þjónustu sem sótt er um né heldur að skráning hans sé villandi í skilningi 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. fyrir aðrar vörur eða þjónustu en þær er að framan greinir. Almenn er talið að orðmerki séu sérkennandi í sjálfu sér, sbr. 1. mgr. 2. gr. vml., ef þau eru ekki lýsandi fyrir viðkomandi vöru eða þjónustu eða algengt sé að nota þau um þá vöru eða þjónustu í

viðskiptum eða daglegu máli. Verður því að telja að orðhlutinn FJARSKIPTI sé sérkennandi fyrir aðrar vörur og þjónustu sem sótt er um en fjarskipti í flokki 38 og hluta af tilgreindri vöru í flokki 9.

Orðhlutinn OG er algeng aðaltenging í íslensku máli. Ekki verður talið að það orð sé lýsandi fyrir einhverjar vörur eða þjónustu í skilningi 13. gr. vml. né heldur að það sé algengt að nota það fyrir þær vörur og þjónustu sem sótt er um skráningu á í daglegu máli eða viðskiptum. Spurningin er hins vegar sú hvort það sé nægilega sérkennandi í sjálfu sér til að vera hæft til að aðgreina vörur eins aðila frá vörum og þjónustu annars aðila, sbr. 1. mgr. 2. gr. vml. Aðalreglan er sú að orðmerki teljast sérkennandi í sjálfu sér ef þau uppfylla skilyrði 13. gr. vml. Ekki verður séð að annað gildi um orðið OG þó um algenga aðaltengingu sé að ræða. Nefndin telur því að orðið OG hafi til að bera nægilegt sérkenni til að greina vörur og þjónustu áfrýjanda frá vörum og þjónustu annarra aðila.

Það er því mat nefndarinnar að samsetning þessara tveggja orða skapi sérkennandi heildarmynd í skilningi vörumerkjalaga. Þar sem orðhlutinn OG telst sérkennandi í sjálfu sér verður að telja merkið skráningarhæft fyrir þær vörur og þjónustu sem sótt er um skráningu á, einnig fyrir fjarskipti í flokki 38 og tengdar vörur í flokki 9, sbr. þó ákvæði 1. mgr. 15. gr. vml. sem kveður á um að vörumerkjaréttur nái einungis til þeirra hluta merkis sem heimilt er að skrá eina sér.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 17. desember 2004, um synjun á skráningu vörumerkisins OG FJARSKIPTI, skv. umsókn nr. 303/2003, er hrundið.

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

Málavextir:

Þann 5. febrúar 2003 sótti þáverandi umboðsmaður áfrýjanda sem þá hét Íslandssími hf. um skráningu vörumerkisins OG FJARSKIPTI (orð- og myndmerki) í lit fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9¹, 35², 36³, 38⁴ og 42⁵. Umsóknin fékk númerið 303/2003.

Með bréfi, dags. 11. júní 2003, tilkynnti Einkaleyfastofan (ELS) áfrýjanda að skráningu merkis hans væri hafnað að svo stöddu. Orðin "og fjarskipti" gæfu til kynna hvers konar vörur og þjónustu væri um að ræða og yrðu því að teljast lýsandi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) fyrir þær vörur og þjónustu sem merkinu væri ætlað að auðkenna og fullnægðu þar með ekki kröfum laganna um sérkenni. Það væri og talið andstætt tilgangi vml. að með skráningu vörumerkis gætu einstakir aðilar helgað sér orð, skammstafanir eða orðatiltæki sem væru mjög almenns eðlis.

Þann 7. október 2003 tilkynnti umboðsmaður áfrýjanda ELS um nafnbreytingu eiganda umsóknarinnar, úr Íslandssíma í Og fjarskipti hf. og lagði fram gögn því til stuðnings. Í bréfi, dags. sama dag, bárust athugasemdir áfrýjanda við ofangreindu bréfi ELS. Þar sagði:

Varðandi athugasemdir ykkar, skal bent á að þegar umbjóðandi okkar sótti um skráningu ofangreinds vörumerkis var umrædd nafnbreyting þegar í farvatninu, og því eðlilegt að sækja um vernd á fyrirhuguðu nýju nafni fyrirtækisins. Ennfremur er á það fallist að orðin sem eru í umræddu vörumerki eru hvort um sig algeng og a.m.k. annað þeirra lýsandi fyrir hluta vara þeirra og þjónustu sem krafist er verndar fyrir. Samsetningin á orðunum er þó sérstök og með hinum sérkennilega græna lit á orðinu "og" teljum við heildarmynd merkisins verða nægilega sérstaka til að verða skráningarhæf.

¹ Búnaður og tæki notuð við vísindi, siglingar, landmælingar, ljósmyndun, kvikmyndatöku og –sýningar; sjóntæki, vogir, mælingatæki, merkjasendingatæki, eftirlitstæki, björgunartæki, kennslutæki og –búnaður; búnaður og tæki til að leiða, kveikja og slökkva á, breyta, safna, stilla eða stjórna rafmagni; tæki sem notuð eru til að taka upp eða flytja hljóð eða mynd; segulgagnaberar, gagnadiskar; sjálfsalar og vélbúnaður fyrir myntstýrð tæki; búðarkassar, reiknivélar, gagnavinnslubúnaður og tölvur; slökkvitæki

² Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi

³ Tryggingastarfsemi; fjármálastarfsemi; gjaldmiðlaviðskipti; fasteignaviðskipti

⁴ Fjarskipti

⁵ Vísinda- og tækniþjónusta og rannsóknir og hönnun í tengslum við það; rannsóknar- og greiningarþjónusta á sviði iðnaðar; hönnun og þróun tölvubúnaðar og tölvuhugbúnaðar; lögfræðiþjónusta

Því fór áfrýjandi fram á að ákvörðun ELS yrði endurskoðuð og merkið samþykkt til skráningar.

Með bréfi, dags. 5. apríl 2004, vísaði ELS aftur til 1. mgr. 13. gr. vml. Hvað varðaði þá staðreynd að merkið "og fjarskipti" væri jafnframt nafn eiganda umsóknarinnar var tekið fram að um skráningu firmaheita giltu aðrar reglur en um skráningu vörumerkja. Ekki væru gerðar jafnstrangar kröfur um sérkenni og þar af leiðandi væru mörg firmaheiti sem skráð hefðu verið hér á landi ekki skráningarhæf sem vörumerki því þau myndu ekki uppfylla skilyrði vml. um nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Þá sagði:

Merkið **og fjarskipti** óskast skráð fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9, 35, 36, 38 og 42. Orðið OG er almenns eðlis og algengt í daglegu máli. Það getur því ekki talist uppfylla skilyrði vörumerkjalaganna um sérkenni í skilningi 1. mgr. 13. gr. laganna. Orðið FJARSKIPTI verður að teljast lýsandi fyrir þær vörur og þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna, sbr. fyrrnefnda lagagrein. Þá verður að telja að skráning ofangreinds merkis geti verið takmarkandi fyrir aðra sem vilja lýsa sambærilegri vöru og/eða þjónustu.

Það væri því mat ELS að merkið væri óskráningarhæft í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml.

Áfrýjandi svaraði bréfi ELS með bréfi, dags. 28. júlí 2004. Hann taldi að túlkun ELS á 13. gr. vml. væri ekki í samræmi við viðurkennda túlkun ákvæða tilskipunar ráðsins nr. 89/104/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um vörumerki sem lögunum hefði verið ætlað að innleiða. Í því sambandi vísaði áfrýjandi til skyldna íslenska ríkisins að EES-rétti. Áfrýjandi benti á að 13 gr. vml. væri að efni til samhljóða b. og c. lið 1. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar. Samkvæmt 3. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið bæri að skýra lög og reglur eftir því sem við ætti til samræmis við EES samninginn og þær reglur sem á honum byggðu. Það fælist einnig í 6. gr. samningsins sem og 2. mgr. 3. gr. samningsins um eftirlitsstofnun og dómstól að taka bæri mið af dómafordæmum EB-dómstólsins þegar um væri að ræða ákvæði Rómarsamningsins sem væru efnislega samhljóða ákvæðum EES reglna. Áfrýjandi vísaði til þess að í Proctor & Gamble málinu hefði EB-dómstóllinn talið að þegar merki samanstæði af fleiri en einu orði bæri að meta aðgreiningarhæfi þess í heild

sinni, en ekki líta til hvers orðs um sig. Þannig gæti sérhver merkjanlegur munur á hinu samsetta orðmerki annars vegar og orða eða orðasambanda sem almennt tíðkuðust í daglegu máli neytenda orðið til þess að hið samsetta merki teldist tækt til skráningar sem vörumerki. Þegar aðgreiningarháfi merkisins "og fjarskipti" væri metið bæri þannig að skoða merkið heildstætt en ekki meta hvert orð um sig líkt og ELS hafi gert í bréfi sínu frá 5. apríl. Þessi túlkun dómstólsins félli raunar að 2. mgr. 13. gr. vml. þar sem segði að þegar kveða skyldi á um hvort merki hefði nægjanlegt sérkenni skyldi líta til allra aðstæðna. Jafnframt bæri að hafa í huga að EB-dómstóllinn hefði margsinnis slegið því föstu að þegar aðgreiningarháfi merkis væri metið bæri að miða við það sem telja mætti skilning hins almennt upplýsta neytanda viðkomandi vöru eða þjónustu. Við skoðun merkisins mætti sjá að hinn almennt upplýsti neytandi tengdi vörur og/eða þjónustu sem bæru það merki við áfrýjanda. Merkið væri því til þess fallið að greina vörur og þjónustu í boði áfrýjanda frá öðrum vörum og þjónustu á sama markaði. Þegar af þeirri ástæðu uppfyllti merki fyllilega þau skilyrði fyrir skráningu vörumerkis sem væri að finna í 13. gr. vml., sbr. tilskipun ráðsins. Áfrýjandi ítrekaði einnig að um væri að ræða samsett orð- og myndmerki sem samanstæði af tveimur orðum sem einkennd væru í sérstökum lit og með sérstakri stafagerð. Heildstætt mat á orðmerkinu "og fjarskipti" benti til þess að orðmerkið eitt og sér væri nægjanlega aðgreinanlegt til að uppfylla skilyrði um skráningu vörumerkis, enda veittu liðfall og óvenjuleg setningagerð merkinu nauðsynlega sérstöðu. Merkið væri hins vegar bæði orð- og myndmerki þar sem leturgerð og litur orðsins "og" í merkinu væri sérstakur. Að þessu virtu taldi áfrýjandi ljóst að bæði sérstök orðasamsetning og ytra útlit merkisins væru til aðgreiningar og yrði því ekki séð að skráning gæti verið takmarkandi fyrir aðra. Áfrýjandi benti á að alkunna væri að firmaheiti félags væri notað á sama hátt og vörumerki og firmaheitið öðlaðist því sama sess í hugum neytenda og vörumerki. Þetta ætti sérstaklega við um firmaheiti þjónustuveitena enda oft ekki unnt að greina á milli félags og þeirrar þjónustu sem það veitir. Vörumerki sem leiða af nafni félags væru því oft álitin vera eðlileg vörumerki (d. naturlige varemærker). EB-

dómstóllinn hefði kveðið á um að við mat á skráningarhæfi merkis bæri að líta til allra fyrirbyggjandi upplýsinga. ELS bæri því að leggja sjálfstætt mat á hvort sú staðreynd að merkið væri einnig heiti félags hefði áhrif á aðgreiningarhæfi þess að teknu tilliti til hvað ætla mætti að hinn grandvari neytandi teldi eðlilegt. Það eitt að vísa til þess að um firmaheiti og vörumerki giltu mismunandi reglur yrði að teljast ófullnægjandi rökstuðningur af hálfu ELS. Áfrýjandi vísaði síðan til skyldna stjórnvalda skv. EES-samningnum og benti á að um brot á 3. gr. samningsins væri að ræða ef innlend stjórnvöld létu hjá líða að fylgja skýrum dómafordæmum EB-dómstólsins við túlkun lagaákvæða sem væru sett til innleiðingar á gerð sem væri hluti EES-samningsins. Loks vísaði áfrýjandi til jafnræðisreglu stjórnslulaga nr. 37/1993 og sagði að ELS bæri að taka mið af því við afgreiðslu umsóknar áfrýjanda hvaða afgreiðslu sambærilegar umsóknir hefðu fengið. T.d. mætti nefna skráningu vörumerkjanna SÍMINN nr. 740/1998, SÍMINN nr. 236/2004 og TAL nr. 310/1998. Þessi merki væru þess eðlis að eflaust myndi mat á hverjum þætti um sig leiða til þeirrar niðurstöðu að aðgreiningarhæfi skorti. Allt að einu hefðu þessi merki verið skráð án takmarkana. Áfrýjandi taldi að mat ELS á skráningarhæfi hins umdeilda merkis styddist við ranga túlkun á vml. sem ekki samrýmdist skuldbindingum ríkisins skv. EES-samningnum, auk þess sem jafnræðisregla stjórnslulaga hefði ekki verið virt. Því ítrekaði áfrýjandi þá kröfu sína að hið umdeilda merki yrði samþykkt til skráningar.

Með bréfi, dags. 17. desember 2004, svaraði ELS framangreindu bréfi áfrýjanda. Þar sagði að með núgildandi vörumerkjalögum frá 1997 hefði tilskipun ráðsins nr. 89/104/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um vörumerki verið innleidd í íslensk lög. ELS vísaði til 1. mgr. 13. gr. vml. og sagði megininntakið í ákvæðinu vera að merki yrðu að hafa nægjanlegt sérkenni til að teljast nothæf auðkenni. Merki sem gæfu til kynna m.a. tegund vöru eða eiginleika væru ekki nægjanlega sérkennileg skv. ákvæðinu. Auk þess skyldu almenn orð og tákn vera undanskilin einkarétti, enda væri það andstætt tilgangi vörumerkjalaga að einstakir

aðilar gætu helgað sér orð, skammstafanir eða orðatiltæki sem væru mjög almenns eðlis. ELS benti síðan á að merkið OG FJARSKIPTI samanstæði af tveimur orðum. Orðið OG væri eplagrænt og ritað með venjulegum lágstöfum sem væru stækkaðir upp. Orðið FJARSKIPTI væri ritað með svörtum venjulegum lágstöfum sem væru minni en í fyrra orðinu. Að mati ELS væri stílfærslan í heild lítil og hvorki yrði talið að græni liturinn á orðinu OG né samsetning orðanna tveggja veitti merkinu nægjanlegt sérkenni. Þá hefðu ekki verið lögð fram gögn sem sýndu fram á að hinn almenni neytandi tengdi orðið "og fjarskipti" við fyrirtækið Og fjarskipti hf. Orðin yrðu því að teljast óskráningarhæf í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. þar sem þau væru almenn og sérkennalaus og uppfylltu ekki kröfur vml. um að vörumerki skyldu hafa til að bera nægjanlegt auðkenni. Ekki yrði séð hvernig túlkun ELS á 13. gr. vml. væri í ósamræmi við fyrrgreinda tilskipun ráðsins. Þá yrði að telja málsmeðferð ELS með þeim hætti að ávallt væri litið til alls sem máli skipti varðandi skráningarhæfi merkja, enda væri slík regla lögfest í 13. gr. vml. ELS ítrekaði að um firmaheiti giltu aðrar reglur en um skráningu vörumerkja, þannig að firmaheiti sem ekki uppfylltu kröfur vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi yrðu almennt ekki skráð sem vörumerki. Varðandi það að ELS hefði ekki haft jafnræðisreglu stjórnslulaga að leiðarljósi við meðferð málsins og tilvísun í skráningar á vörumerkjunum SÍMINN nr. 740/1998 og 236/2004 og TAL nr. 310/1998 sagði í bréfinu:

Rétt er að benda á að tvær fyrstnefndu skráningarnar, eru orð- og myndmerki, og myndin í báðum merkjunum er sá þáttur sem veitir þeim sérkenni. Ekki er venja að takmarka skráningu vörumerkis, sbr. 2. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga, þegar ekki liggur nokkur vafi á því að ákveðinn hluti merkis njóti ekki verndar, enda segir í ákvæðinu að "ef sérstök ástæða er til að ætla að skráning merkis geti valdið vafa um það hve víðtækur vörumerkjaréttur er má við skráningu undanskilja berum orðum vernd á einstökum hlutum þess." Ekki er nokkur vafi á að orðið Síminn nýtur ekki verndar, eitt og sér, og því hefur ekki þótt ástæða til að takmarka ofangreindar skráningar. Varðandi orðmerkið TAL, sbr. skráningu nr. 310/1998, hefur orðið TAL verið metið skráningarhæft, þar sem ekki hefur verið talið að orðið væri lýsandi, heldur miklu fremur vísbendandi. En eins og kunnugt er eru vísbendandi [sic] vörumerki almennt talin skráningarhæf.

Einkaleyfastofan ítrekaði síðan það mat sitt að hið umdeilda merki væri óskráningarhæft með vísan til 1. mgr. 13. gr. vml. og tilkynnti að umsóknin yrði felld úr gildi með vísan til 19. gr. vml. að áfrýjunarfresti liðnum.

Með bréfi, dags. 17. febrúar 2005, áfrýjaði áfrýjandi ofangreindri ákvörðun ELS frá 2. desember 2004 um höfnun á skráningu vörumerkisins OG FJARSKIPTI (orð- og myndmerki), nr. 303/2003 og krafðist þess að henni yrði hnekkt. Í áfrýjuninni tilgreindi áfrýjandi helstu málsástæður sínar, bæði almennar sem og efnislega annmarka á ákvörðun ELS.

Í greinargerð áfrýjanda, dags. 30. maí 2005, ítrekaði hann kröfur sínar um að ákvörðun ELS yrði hnekkt. Áfrýjandi ítrekaði þá skoðun sína að hann teldi ákvörðun ELS brjóta í bága við lög um vörumerki nr. 45/1997, sbr. tilskipun ráðsins nr. 89/104/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um vörumerki. Þá teldi hann að ELS hefði ekki uppfyllt ákvæði stjórnarsýslulaga um rannsóknarskyldu stjórnvalda, jafnræði og meðalhóf. Varðandi rannsóknarregluna benti áfrýjandi á að stjórnvaldið hefði látið hjá líða að rannsaka þau atriði sem máli gátu skipt við mat á aðgreiningarhæfi merkisins, svo sem notkun merkisins. ELS virtist þannig ekki hafa haft lagt mat á hver skilningur hins almennt upplýsta neytanda væri við mat á aðgreiningarhæfi merkisins. Stofnunin hefði þannig ekki lagt mat á hvort að merkið hefði hlotið markaðsfestu sem vörumerki í ljósi þess að það væri jafnframt heiti félagsins. Þrátt fyrir að sömu reglur giltu ekki um skráningu vörumerkja og firmaheita væri ljóst að milli þeirra væru einatt nán tengsl. Þannig væru firmaheiti stundum nefnd náttúruleg vörumerki (d. naturlige varemærker) enda ljóst að í hugum neytenda væru firmaheiti oft til þess fallin að aðgreina tiltekna vörur eða þjónustu. Þá taldi áfrýjandi ELS ekki hafa uppfyllt ákvæði stjórnarsýslulaga um jafnræði og vísaði til bréfs síns frá 28. júlí 2004 þar sem hann vakti athygli á því að sambærileg heiti hefðu verið metin skráningarhæf af ELS, sbr. t.d. vörumerkin SÍMINN nr. 2/1998, SÍMINN nr. 236/2004 og TAL nr. 310/1998. Áfrýjandi taldi ákvörðunina því brjóta í bága við 11. gr. stjórnarsýslulaga. Loks taldi áfrýjandi ELS ekki hafa uppfyllt ákvæði stjórnarsýslulaga um meðalhóf. Það

yrði að teljast íþyngjandi ákvörðun að synja skráningu á heiti félagsins enda ætti félagið á hættu að aðrir gætu notað heiti þess í tengslum við markaðsetningu á vörum og þjónustu. Stjórnvaldinu bæri að gæta meðalhófs og í því skyni t.d. að kanna hvort unnt sé að skrá merkið með takmörkunum, sbr. 2. mgr. 15. gr. vml. Áfrýjandi vísaði til fyrri röksemdafærslu sinnar í bréfi frá 28. júlí 2004 um skyldu ELS til að skýra 13. gr. vml. til samræmis við tilskipun ráðsins nr. 89/104/EBE og þess að dómaframkvæmd EB-dómstólsins hefði falið í sér að framkvæma ætti heildstætt mat á því hvort vörumerki teldist tækt til skráningar. Ef um orð- og myndmerki væri að ræða bæri þannig að meta stílfærslu merkis og orðin sem það innihéldi sem eina heild. Síðan sagði í greinargerð áfrýjanda

Í Procter & Gamble málinu taldi EB-dómstóllinn að þegar merki samanstæði af fleiri en einu orði bæri að meta aðgreiningarhæfi þess í heild sinni en ekki líta til hvers orðs um sig. Þannig gæti sérhver merkjanlegur munur á hinu samsetta orðmerki annars vegar og orða eða orðasambanda sem almennt tíðkuðust í daglegu máli neytenda orðið til þess að hið samsetta merki teldist tækt til skráningar sem vörumerki. Fellur þessi túlkun dómstólsins í raun að 2. mgr. 13. gr. vml. þar sem segir að er kveða skuli á um hvort merki hafi nægjanlegt sérkenni skuli líta til allra aðstæðna. Jafnframt ber að hafa í huga að EB-dómstóllinn hefur margsinnis slegið því föstu að þegar aðgreiningarhæfi merkis er metið beri að miða það sem telja megi skilning hins almennt upplýsta neytanda viðkomandi vöru eða þjónustu.

Þá vísaði áfrýjandi í úrskurð áfrýjunarnefndar í máli nr. 12/2004 þar sem fjallað væri um hvaða atriði koma til skoðunar við mat á því hvort merki teljist hafa nægilegt sérkenni samkvæmt dómaframkvæmd EB-dómstólsins.

Um það sagði áfrýjandi:

Þar segir að í fyrsta lagi beri að líta til þess hvort orðmerki sé líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á viðkomandi vörum eða ekki. Áfrýjandi telur ljóst að hið samsetta merki OG FJARSKIPTI sé ekki til þess fallið að vera notað sem almenn lýsing enda samsetningin á orðunum óvenjuleg. Í öðru lagi segir í framangreindum úrskurði að líta beri til þess hvort orðasambandið feli í sér venjubundna orðnotkun. Áfrýjandi telur að sama skapi að óvenjuleg samsetning orðanna komi í veg fyrir að merkið feli í sér venjubundna orðnotkun. Loks segir í framangreindum úrskurði að taka beri mið af því hveru mikilvægir viðkomandi eiginleikar eru fyrir þá vöru eða þjónustu sem merki á að auðkenna. Áfrýjandi telur að tilvísun í fjarskipti í orðasambandinu geti orðið til þess að hugsanlega megi telja merkið vísbendandi fyrir eitthvað af þeim vörum og/eða þjónustu sem áfrýjandi hefur á boðstólum en ekki lýsandi á þann hátt að það girði fyrir skráningu merkisins enda tryggi 2. tl. 1. mgr. 6. gr. vml. að hagsmunir annarra aðila séu ekki fyrir borð bornir.

Áfrýjandi taldi að ELS hefði ekki litið til ofangreindra þátta né heldur framkvæmt heildstætt mat á hvern telja megi skilning hins almenna neytanda heldur byggist afstaða stjórnvaldsins til skráningarhæfis á mati á hverjum þætti merkisins fyrir sig. Einkaleyfastofan tekur þannig stílfærslu hvers orðs um sig sjálfstætt til skoðunar auk þess að metið er skráningarhæfi orðanna “og” og “fjarskipti” hvort um sig. Áfrýjandi endurtók frá fyrri greinargerðum sínum fyrir ELS að heildstætt mat á orðmerkinu OG FJARSKIPTI benti til þess að orðmerkið eitt og sér uppfyllti skilyrði um skráningu vörumerkis, enda veita liðfall og óvenjuleg setningargerð merkinu nauðsynlega sérstöðu. Umrætt merki væri hins vegar bæði orð- og myndmerki þar sem leturgerð og litur orðsins **og** í merkinu væri sérstakur. Að þessu virtu taldi áfrýjandi ljóst að skráning væri ekki takmarkandi fyrir aðra. Þá sagði:

Við skoðun merkisins OG FJARSKIPTI má enn fremur ljóst vera að hinn almennt upplýsti neytandi tengir vörur og/eða þjónustu sem bera það merki við fyrirtækið Og fjarskipti hf. Merkið er því til þess fallið að greina vörur og þjónustu í boði Og fjarskipta hf. frá öðrum vörum og þjónustu á sama markaði. Þegar af þeirri ástæðu uppfyllir merkið fyllilega þau skilyrði fyrir skráningu vörumerkis sem er að finna í 13. gr. vml. sbr. tilskipun ráðsins nr. 89/104/EBE. Í ákvörðun Einkaleyfastofunnar segir að áfrýjandi hafi ekki lagt fram nein gögn er sýni fram á að hinn almenni neytandi tengi orðið (sic) OG FJARSKIPTI við fyrirtækið Og fjarskipti hf. Áfrýjandi telur hins vegar að sú kvöð hvíli á stjórnvaldinu að ganga úr skugga um hver skilningur hins upplýsta neytanda er. Í því sambandi ber stjórnvaldinu að hafa í huga að merkið er jafnframt skráð heiti starfandi félags er stundar þjónustustarfsemi. Áfrýjandi vísar til þess að heiti félags er stundar þjónustustarfsemi sé þannig oft talið eðlilegt vörumerki enda greina neytendur sjaldan á milli félagsins og þess þjónustu er það veitir. Enn fremur er vísað til þess að um er að ræða fyrirtæki sem er skráð á verðbréfamarkað og fjallað er reglulega um í fjölmiðlum landsins.

Áfrýjandi lagði fram gögn um umfjöllun um Og fjarskipti hf. á ýmsum vettvangi og áskildi sér rétt til að koma að frekari gögnum og sjónarmið ef þörf krefði.

Greinargerð ELS barst með bréfi, dags. 10. ágúst 2005. Í greinargerðinni sagði ELS að hinu umdeilda merki hefði verið hafnað þar sem það væri lýsandi og skorti sérkenni fyrir þær vörur og þjónustu er það óskast skráð fyrir, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Það væri grundvallarskiilyrði fyrir skráningu vörumerkis að það væri til þess fallið að greina vöru/þjónustu

merkiseiganda frá vöru/þjónustu annarra, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Merki sem eingöngu, eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum, gæfu til kynna m.a. tegund vöru/þjónustu eða eiginleika, væru ekki nægilega sérkennileg samkvæmt ákvæðinu. Þau væru lýsandi og teldust óskráningarhæf. Sama ætti við um tákni eða orðasambönd sem teldust algeng í viðskiptum eða notuð væru í daglegu máli. Með þessari kröfu væri lögð áhersla á að vörumerki yrði að hafa til að bera nægjanlegt sérkenni eða aðgreiningarhæfi, þ.e. vera auðkennandi, til að geta talist vörumerki. Sérkenni eða aðgreiningareiginleiki vörumerkis væri forsenda þess að það gæti gegnt hlutverki sínu sem slíkt en vörumerki væri fyrst og fremst aðgreiningar- og auglýsingamiðill til notkunar í atvinnustarfsemi. Svo sagði í greinargerð ELS:

Orðasambandið OG FJARSKIPTI er að mati Einkaleyfastofunnar mjög almennt og algengt orðasamband í daglegu máli og þá sérstaklega á viðskiptasviði áfrýjanda, þ.e. á fjarskiptasviðinu. Orðasambandið er gjarnan notað sem hluti af almennri setningu og oft til nánari tilgreiningar/lýsingar á vöru og/eða þjónustu. Einkaleyfastofan telur að merkið, hvort sem er í sjón eða heyrn, sé strax til þess fallið að valda þeim hughrifum hjá neytendum að um sé að ræða vörur og þjónustu sem fela í sér einhvers konar fjarskipti. Orðasambandið sé því ekki til þess fallið að greina vörur og þjónustu áfrýjanda frá vörum og þjónustu annarra. Þá myndi einkaréttur áfrýjanda á orðasambandinu OG FJARSKIPTI takmarka mjög rétt annarra atvinnurekenda til að nota orðasambandið í tengslum við vörur sínar og þjónustu. Stílfærslan á merkinu í heild sinni er lítið sérkennandi, þ.e. einungis grænn litur á orðinu OG og stærðarmunur orðanna. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að orðasambandið OG FJARSKIPTI skortir sérkenni og er lýsandi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga fyrir þær vörur og þjónustu sem merkið óskast skráð fyrir.

Þá var sagt að skv. 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga skuli, þegar kveða á um hvort merki hafi nægjanlegt sérkenni, líta til allra aðstæðna og þó einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hafi verið í notkun. Í greinargerð með ákvæðinu komi fram að þótt merki hafi í upphafi ekki verið talið skráningarhæft geti notkun þess skapað því vernd. Þar skipti m.a. máli tímalengd notkunar og hversu víðtæk notkunin hefur verið. Í málalítilbúnaði sínum fyrir Einkaleyfastofunni hafi áfrýjandi hvorki lagt fram gögn um tímalengd notkunar merkisins né hversu víðtæk og þekkt meðal neytenda notkunin hafi verið, með vísan til 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Eðli máls samkvæmt sé það ekki hlutverk Einkaleyfastofunnar að afla slíkra gagna, enda væri slík rannsókn ógerandi

þar sem Einkaleyfastofan hefur almennt ekki aðgang að slíkum upplýsingum auk þess sem slíkt væri til þess fallið að brjóta gegn jafnræði umsækjenda og málshraðareglu stjórnarsýslulaga. Það sé mat stofunnar að orðasambandið OG FJARSKIPTI skorti sérkenni og sé lýsandi fyrir þær vörur og þjónustu sem merkið óskast skráð fyrir. Sama mat gildi um firmaheitið OG FJARSKIPTI. Ekki nægi að vísa til þess að merkið hafi verið notað sem firmaheiti til að óskráningargæf merki verði skráð með vísan til 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga, umsækjandi verði ætíð að sýna fram á tímalengd notkunar og hversu víðtæk hún er.

Hvað varðaði röksemdafærslu áfrýjanda um að ELS hefði ekki uppfyllt ákvæði stjórnarsýslulaga um meðalhóf þar sem ekki hefði verið kannað hvort unnt væri að skrá á hið umdeilda merki með takmörkunum skv. 2. mgr. 15. gr. vml. tók ELS fram að í þeim tilvikum sem talið væri að merki skorti sérkenni, sbr. 13. gr. vml. og stílfærsla merkisins væri ekki talin nægilega mikil til að hafa áhrif á sérkenni þess, væru ekki forsendur fyrir skráningu á grundvelli 2. mgr. 15. gr. vml. Varðandi vísun áfrýjanda í dóm Evrópudómstólsins, mál C-383/99 Baby-Dry, tók ELS fram að hún teldi að það mál væri ekki sambærilegt því máli sem hér um ræddi. Niðurstaðan í Baby-dry málinu hafi fyrst og fremst verið byggð á þeirri forsendu að um væri að ræða óeðlilega orðnotkun sem ekki væri þekkt sem máltæki í enskri tungu, hvort heldur til að gefa til kynna bleyjur fyrir börn né að lýsa þeirra helsta eiginleika. Það væri mat ELS að merki áfrýjanda OG FJARSKIPTI fæli ekki í sér óeðlilega orðnotkun. Merkið væri þvert á móti algengt orðasamband sem yrði að teljast eðlilegt í upptalningu við að lýsa vörum og þjónustu fyrirtækja á starfsviði áfrýjanda. Það að hafa orðið OG eplagrænt væri, eins og áður hefði komið fram, að mati ELS einungis smávægileg stílfærsla sem væri ekki nægjanleg til að merkið öðlist sérkenni. Því ítrekaði ELS fyrri ákvörðun sína þess efnis að umsókn áfrýjanda um skráningu merkisins OG FJARSKIPTI (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. 303/2003 verði hafnað hér á landi á grundvelli 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki.

Vegna mikillar fjölgunar mála fyrir nefndinni og anna nefndarmanna dróst að taka málið til úrskurðar.

Nefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 30. mars 2007.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Sigurður R. Arnalds

Rétt endurrit staðfestir: