

Ár 2011, mánudaginn 2. maí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 2/2009:

**Árnason Faktor ehf. f.h.  
Icelandair ehf.  
gegn  
Einkaleyfastofunni  
vegna  
ákvörðunar stofnunarinnar frá  
9. febrúar 2009 um að hafna  
skráningu vörumerkisins  
VILDARMÍÐI (orðmerki), sbr.  
umsókn nr. 2610/2004.**

Kveðinn var upp svofelldur

*úrskurður:*

Með bréfi, dags. 14. apríl 2009, skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofu (ELS) frá 9. febrúar 2009 um að hafna skráningu vörumerkisins VILDARMÍÐI (orðmerki), sbr. umsókn nr. 2610/2004, með vísan til 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.). Umboðsmaður áfrýjanda krafðist þess að ákvörðun ELS yrði hnekkð og merkið samþykkt til skráningar hér á landi.

*Málavextir:*

#### I.

Með umsókn nr. 2610/2004, dags. 6. október 2004, óskaði umboðsmaður áfrýjanda eftir skráningu á vörumerkinu VILDARMÍÐI (orðmerki). Merkið óskaðist skráð fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokki 39.<sup>1</sup> Með bréfi ELS til áfrýjanda, dags. 7. mars 2005, var óskað eftir upplýsingum um notkun áfrýjanda á merkinu, einkum hvernig og hversu lengi það hefði verið notað. Með bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 23. júní 2005, lagði hann fram gögn sem hann kvað sýna fram á notkun merkisins aftur til ársins 1999.

---

<sup>1</sup> Sótt var um skráningu merkisins fyrir: Flutningar; pökkun og geymsla vöru; ferðþjónusta; samgöngustarfsemi; farþega- og vöruflutningar, þ.á m. farþega- og vöruflutningar með flugi; þjónusta flugfélags; ferðaskrifstofur; leiga á flugvélum og/eða rými í flugvélum; leiga á flugáhöfnum; þjónusta um borð í flugvélum; veiting upplýsinga á sviði ferðþjónustu; veiting upplýsinga á sviði ferðþjónustu á netinu; bókun og pöntun farmiða og/eða ferðþjónustu á netinu.

Með bréfi ELS, dags. 5. september 2005, var umboðsmanni áfrýjanda tilkynnt að skráningu merkisins yrði synjað að svo stöddu. Stofnunin vísaði til þess grundvallarskilyrðis fyrir skráningu vörumerkis að það væri til þess fallið að greina vöru/þjónustu eiganda merkis frá vöru/þjónustu annarra, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Þá sagði orðrétt í bréfi ELS:

Óskað er skráningar vörumerkisins, VILDARMÍÐI (orðmerki), fyrir tilgreinda þjónustu í flokki 39. Orðið, VILDARMÍÐI, er sett saman úr orðunum *vild/vildar* og orðinu *miði*. Orðið *vild/vildar* er, m.a. þýtt löngun, geðþótti, sjá Íslenska orðabók, Edda útgáfa, útg. 2002, bls. 1748. Í nefndri orðabók eru talin upp nokkur orð sem hafa forskeytið *vildar-*, sbr. *vildarboð* er gott boð, *vildarjörð* er góð bújörð, *vildarkjör* merkir mjög góð viðskiptakjör og svona mætti áfram telja. Í raun má segja að á síðustu 10-15 árum hafi orðið, *vildar-*, sem fyrri hluti samsettra orða, orðið mjög útbreytt og algengt á ákveðnum sviðum, t.d. á fjármála- og ferðamálasviði. Orðið *vildar* hefur því öðlast sömu eða svipaða merkingu og orðin *extra*, *súper*, *lúxus*, *eðal* og fleiri orð í þeim dúr, sem eru oft tekin sem dæmi um óskráningarhæf orð, í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga.

Þrátt fyrir að áfrýjandi hefði sýnt fram á einhverja notkun á merkinu frá árinu 1999 hafnaði ELS skráningu þess þar sem orðið VILDARMÍÐI væri að mati ELS lýsandi fyrir gæði enda gæti það þýtt mjög góður miði. Stofnunin taldi orðið ekki uppfylla skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. og synjaði um skráningu þess.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 10. janúar 2006, kvað hann notkun áfrýjanda á merkinu frá 1999 hafa verið umfangsmikla og áberandi. Vísaði hann til þess að áfrýjandi hefði gert marga samninga við aðra um notkun á merkinu. Notkun annarra á merkinu, til að auðkenna þjónustu í flokki 39, byggðist á samningi við áfrýjanda og notkunin væri því aðeins til komin vegna áfrýjanda. Umboðsmaður áfrýjanda tók fram að hann teldi þá fullyrðingu ELS að orðið *vildar* hefði verið mikið notað á sviði ferðamála sl. 10-15 ár vera órökstudda og benti á að stofnunin hefði ekki lagt fram gögn til að styðja við hana. Vísaði hann af þessu tilefni til 10. og 15. gr. stjórnarsýslulaga nr. 37/1993. Umboðsmaðurinn staðhæfði að mikil notkun orðsins *vildar* á sviði ferðamála væri vegna ýmissa vörumerkja áfrýjanda en ekki notkun annarra á orðinu í tengslum við ferðamál. Þá sagði orðrétt í bréfi umboðsmannsins:

Umbjóðandi okkar hóf notkun á vörumerkinu VILDARKLÚBBUR, skráningar nr. 529/1998, í byrjun tíunda áratugar síðustu aldar. Sú þjónusta sem auðkennd er með merkinu náði umsvifalaust miklum viðskiptum meðal íslenskra neytenda og hefur aukist jafnt og þétt í gegnum árin. Í tengslum við þá þjónustu sem auðkennd er með merkinu VILDARKLÚBBUR var hafin notkun á tengdum vörumerkjum, s.s. VILDARBÖRN, VILDARKORT, VILDARPUNKTAR, VILDARSÆTI, VILDARMÍÐI, VILDARTILBOÐ, VILDARSAMNINGUR, VILDARREIKNINGUR, VILDARFERÐ og VILDARÞJÓNUSTA. Þjónustan sem umbjóðandi okkar veitir er svokallað tryggðarkerfi þar sem neytendur gerast meðlimir og fá sérstök fríðindi. Íslenskir neytendur þekkja því núorðið merki umbjóðanda okkar og tengja þau öll við hann enda eru vel yfir 100.000 Íslendingar meðlimir að þjónustu umbjóðanda okkar. Það er því ljóst að merkið VILDARMÍÐI er sérkennandi og vel til þess fallið að aðgreina sig frá sambærilegri þjónustu annarra aðila.

Óskaði umboðsmaður áfrýjanda eftir að merkið fengist skráð.

Með bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 8. mars 2006, voru fyrri röksemdir stofnunarinnar ítrekaðar og bent á að skv. 1. mgr. 3. gr. vml. gæti vörumerkjaréttur stofnast annars vegar með skráningu og hins vegar með notkun vörumerkis. Samkvæmt 2. mgr. sömu greinar gæti vörumerki sem fullnægir ekki skilyrðum laganna um skráningu almennt ekki skapað vörumerkjarétt með notkun en þó gæti vörumerki skapað vörumerkjarétt ef merki öðlaðist sérkenni með notkun. Þrátt fyrir að sýnt hefði verið fram á einhverja notkun í þessu tilviki taldi ELS hana ekki það umfangsmikla að hún gæti skapað vörumerkjarétt á svo almennu og lýsandi orði, skv. 2. mgr. 3. gr., sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. Ekki væri talið rétt að veita einum aðila einkarétt á svo almennu orði nema sýnt væri fram á mikla notkun og að neytendur þekktu merkið og tengdu það við áfrýjanda. ELS taldi því enn að merkið væri óskráningarhæft skv. 1. mgr., sbr. 2. mgr. 13. gr. vml.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 4. desember 2007, mótmælti hann því að orðið *vildar* hefði sömu stöðu í vörumerkjarétti og orðin *extra*, *lúxus*, *súper* og *eðal* og sömuleiðis því að notkun orða með forskeytinu *vildar* í fjármála- og ferðaþjónustu skyldi leiða til þess að orðið hefði sömu merkingu og áður nefnd fjögur orð. Þá kvaðst umboðsmaðurinn ekki fallast á að orð með forskeytið *vildar* yrði sjálfkrafa lýsandi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. Þá var bent á að notkun á orðinu *vildar* væri að mestu tengd áfrýjanda og samstarfsaðilum hans auk þess sem hann teldi hið umdeilda merki ekki lýsandi fyrir þjónustu áfrýjanda. Þá kvaðst umboðsmaðurinn ekki sjá hvernig það mundi takmarka eða hindra samkeppnisaðila þótt áfrýjandi fengi merkið skráð hér á landi. Ítrekaði hann notkun áfrýjanda og samstarfsaðila á merkinu og tengdum merkjum. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði til þess að áfrýjandi hefði notað merkið mikið fyrir tryggðarkerfi sitt allt frá 1999 en meðlimir hefðu verið tæplega 140 þúsund í september 2006 og tæplega 150 þúsund í september 2007. Vísaði hann jafnframt til markaðsrannsóknar Capacent Gallup frá því í september 2007 þar sem um 40% nefndu áfrýjanda þegar þeir voru spurðir um vörumerkið VILDARPUNKTAR en um 11% nefndu eitthvað tengt ferðalögum sem svar við sömu spurningu. Taldi umboðsmaðurinn þetta merkja að VILDAR-merkin hefðu sérstaka tilvísun til áfrýjanda og einnig til ferðaþjónustu. Var vakin athygli á fylgiskjölum þar sem notkun áfrýjanda var staðfest, s.s. auglýsingaefni, bæklingar, yfirlit yfir birtingar auglýsinga o.fl. Umboðsmaður áfrýjanda benti á að mat á því hvort vörumerki hefði öðlast vörumerkjavernd með notkun byggðist á því hvort neytendur teldu orðið vera vörumerki og þar með eign tiltekins aðila sem það tengdi vöru eða þjónustu við. Tók umboðsmaðurinn fram að hann teldi vörumerkið VILDARMÍÐI vera almennt þekkt vörumerki á tilteknu sviði viðskipta hér á landi og það hefði verið notað nógu lengi til að hafa

öðlast sérkenni með notkun. Fór umboðsmaðurinn þess á leit að ELS endurskoðaði afstöðu sína og heimilaði skráningu merkisins enda teldist það verulega þekkt og sérkennandi fyrir ferðaþjónustu í flokki 39.

Með bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 6. maí 2008, var honum tilkynnt að ákvörðun í málinu frestaðist þar til niðurstaða lægi fyrir í málum nr. 3/2008 VILDARKLÚBBUR GLITNIS (orðmerki) og 4/2008 VILDARKLÚBBUR GLITNIS (orð- og myndmerki) fyrir áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar.

Með bréfi ELS til áfrýjanda, dags. 9. febrúar 2009, var vísað til niðurstöðu áfrýjunarnefndar í framangreindum málum um að orðið Vildarklúbbur væri talið lýsandi fyrir alla fríðindastarfsemi fyrirtækja. Var umsókn hins umdeilda merkis, nr. 2610/2004, því felld úr gildi.

## II.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 14. apríl 2009, þar sem hann krafðist þess að ákvörðun ELS yrði hnekkt og merkið samþykkt til skráningar hér á landi. Í greinargerð hans, dags. 21. janúar 2010, vísaði hann til þess að hann teldi túlkun ELS á úrskurði áfrýjunarnefndar í málum nr. 3/2008 og 4/2008 ranga og benti á að í úrskurðinum kæmi fram að hið lýsandi orð VILDARKLÚBBUR hefði öðlast sérkenni með notkun fyrir ferðaþjónustu. Kvað umboðsmaðurinn að af útdrætti sem hann vísaði til mætti sjá að vörumerkið VILDARKLÚBBUR í eigu áfrýjanda hefði að mati áfrýjunarnefndar öðlast sérkenni með notkun fyrir ferðaþjónustu og uppfyllti þar með skilyrði vörumerkjalaga um aðgreiningarhæfi og teldist skráningarhæft fyrir ferðaþjónustu. Kvað hann hið sama ætti að eiga við um merkið VILDARMÍÐI sem hefði verið í notkun frá 1995 og væri enn í virkri og umfangsmikilli notkun. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði til þess að merkið VILDARMÍÐI hefði verið í notkun frá byrjun tíunda áratugar síðustu aldar en VILDARMÍÐI væri miði keyptur gegnum tryggðakerfi áfrýjanda. Að mati umboðsmannsins nýtur þjónusta áfrýjanda mikilla vinsælda. Endurtekið var úr fyrri greinargerðum að fjöldi virkra meðlima VILDARKLÚBBSSINS hefðu verið rúmlega 112 þúsund 2004, rúmlega 126 þúsund 2005, rúmlega 139 þúsund 2006 og rúmlega 148 þúsund 2007. Benti hann jafnframt á að virkum notendum VILDARKLÚBBSSINS hefði fjölgað um tæp 35% frá 2004 og væru nú um helmingur þjóðarinnar. Af þessu mætti draga þá ályktun að þekking íslenskra neytenda á

vörumerkinu VILDARMÍÐI í tengslum við fríðindakerfi áfrýjanda væri nokkuð almenn. Þá endurtók umboðsmaðurinn tilvísun sína í markaðsrannsókn Capacent Gallup frá september 2007. Taldi umboðsmaðurinn niðurstöðu rannsóknarinnar sýna að VILDAR-merkin hefðu sérstaka tilvísun til áfrýjanda og einnig til ferðaþjónustu. Umboðsmaður áfrýjanda tók fram að áfrýjandi auglýsti með reglubundnum hætti í öllum miðlum og dreifði bæklingum inn á heimili. Ítrekaði hann að notkun merkja með forskeytinu *vildar* í tengslum við ferðaþjónustu væri bundin við áfrýjanda eða samstarfsaðila hans en áfrýjandi hefði notað forskeytið á margvíslegan hátt, sbr. VILDARBLAÐ, VILDARBÖRN, VILDARKORT. Þá gat hann þess að hann teldi neytendur tengja vörumerkið VILDARMÍÐI við fríðindaklúbb áfrýjanda VILDARKLÚBBINN þar sem viðskiptavinir gætu safnað VILDARPUNKTUM og notað til að kaupa VILDARMÍÐA. Umboðsmaður áfrýjanda taldi ljóst að VILDARMÍÐI uppfyllti kröfur eldri vörumerkjalaga um markaðsfestu, þ.e. almennt þekkt vörumerki á tilteknu sviði viðskipta hér á landi sem auðkenni vöru sem er keypt gegnum fríðindaklúbb áfrýjanda. Sem dæmi um skráð vörumerki byggt á markaðsfestu væri m.a. vörumerki áfrýjanda VILDARKLÚBBUR<sup>2</sup> fyrir þjónustu í flokki 39. Umboðsmaður áfrýjanda kvaðst telja að sýnt hefði verið fram á það með fullnægjandi hætti að vörumerkið VILDARMÍÐI hefði verið notað nægilega lengi og í nægilega miklum mæli til að hafa öðlast sérkenni með notkun. Einnig væri tenging milli VILDARPUNKTA sem væru notaðir sem greiðsla fyrir VILDARMÍÐA, sbr. framangreinda rannsókn Capacent Gallup. Taldi umboðsmaðurinn því að merkið VILDARMÍÐI hefði áunnið sér verulega frægð og þekkingu neytenda gegnum árin og fór fram á að ákvörðun ELS yrði hnekkt og skráning merkisins samþykkt hér á landi.

Áfrýjunarnefnd barst greinargerð varnaraðila, dags. 23. apríl 2010. Varnaraðili benti á það annars vegar að gögn og auglýsingar til stuðnings skráningarhæfi merkisins VILDARMÍÐI á grundvelli notkunar væru að mestu leyti frá þeim tíma eftir að sótt var um skráningu hjá varnaraðila og hins vegar að vörumerki þyrftu að uppfylla skráningarskilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. á umsóknardegi.

Með bréfi áfrýjunarnefndar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 21. október 2010, var með vísan í 10. gr. stjórnarsýslulaga óskað eftir að hann gerði nánari grein fyrir framlögðum gögnum í málinu.

---

<sup>2</sup> Skráning nr. 529/1998.

Nefndinni barst greinargerð umboðsmanns áfrýjanda til áfrýjunarnefndar þann 20. janúar 2011, ásamt fylgiskjölum. Fylgiskjölin samanstóðu af fréttabréfum, handbók, auglýsingum og netfréttabréfum sem var ætlað að sýna fram á umtalsverða notkun áfrýjanda á vörumerkinu VILDARMÍÐI frá árinu 1998 til umsóknardags, 6. október 2004. Tekið var fram að frá stofnun Vildarklúbbsins í september 1992 hefði áfrýjanda kynnt þjónustu sína og auglýst hana mikið, þ.m.t. vörumerkið VILDARMÍÐI. Umboðsmaðurinn taldi sér hafa tekist að sýna fram á:

... umtalsverða og samfellda notkun á vörumerkinu frá árinu 1998 til umsóknardags umsóknarinnar 6. október 2004. Umsækjandi hafi því fyrir umsóknardag áunnið merkinu VILDARMÍÐI verulega frægð og að merkið sé neytendum vel kunnugt í tengslum við þá þjónustu sem umbjóðandi okkar veitir.

Með bréfi ELS til áfrýjunarnefndar, dags. 23. febrúar 2011, ítrekaði stofnunin ákvörðun sína þess efnis að umsókn áfrýjanda um skráningu merkisins VILDARMÍÐI yrði hafnað á grundvelli 1. mgr. 13. gr. vml.

*Niðurstaða:*

### III.

Deilt er um hvort orðmerkið VILDARMÍÐI fyrir ýmsa ferðatengda þjónustu í flokki 39, sbr. umsókn nr. 2610/2004, hafi nægilegt sérkenni til að bera til að greina þjónustu merkiseiganda frá þjónustu annarra og uppfylli þannig skilyrði 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) um skráningarhæfi merkja. Umboðsmaður áfrýjanda heldur því fram að orðmerkið hafi öðlast sérkenni fyrir notkun fyrir ferðaþjónustu, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. ELS féllst ekki á það og hafnaði skráningu þess með ákvörðun, dags. 9. febrúar 2009. Sú ákvörðun er til umfjöllunar hér.

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 slíkum merkjum breyta engu um sérkenni þeirra. Það skilyrði að merki skuli hafa sérkenni er rökstutt þannig 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. Þegar skera á úr um hvort merki uppfylli skilyrði um sérkenni þarf að meta hvert tilvik fyrir sig og

meta aðstæður allar, eins og fyrir hvaða vörur merki óskast skráð, fyrri notkun o.fl., sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. sem segir: “Þegar kveða skal á um hvort merki hafi nægjanlegt sérkenni skal líta til allra aðstæðna og þó einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hefur verið í notkun.” Ef sérkenni telst hafa skapast með notkun tekur það eingöngu til þeirrar vöru eða þjónustu sem merkið hefur í raun verið notað fyrir og getur því aðeins fengist skráð fyrir þá vöru eða þjónustu.

Ekki er deilt um að orðhlutinn VILDAR sé lýsandi fyrir fríðindastarfsemi fyrirtækja og VILDARMÍÐI því lýsandi orðmerki fyrir ferðaþjónustu. Hins vegar verður talið að áfrýjandi hafi sýnt fram á með óyggjandi hætti að notkun hans á orðmerkinu VILDARMÍÐI hafi skapað því sérkenni í skilningi vörumerkjalaga fyrir ferðatengda þjónustu fyrir umsóknardag þann 6. október 2004. Niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar er því sú að orðmerkið VILDARMÍÐI sé skráningarhæft fyrir þá þjónustu í flokki 39 sem sótt er um skráningu fyrir. Af þeim sökum er lagt til að ákvörðun ELS frá 9. febrúar 2009 um að hafna skráningu merkisins fyrir nánar tilgreinda ferðatengda þjónustu í flokki 39 verði hnekk.

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

*Úrskurðarorð:*

Ákvörðun Einkaleyfastofu, dags. 9. febrúar 2009, um að hafna skráningu orðmerkisins VILDARMÍÐI, sbr. umsókn nr. 2610/2004, er hnekk.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Sigurður R. Arnalds

Rétt endurrit staðfestir