

Ár 2006, föstudaginn 23. júní, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

**Mál nr. 16/2004.**  
**Sigurjónsson & Thor ehf., f.h.**  
**United Parcel Service of America,**  
**Inc., Bandaríkjunum**  
**gegn**  
**Einkaleyfastofunni**  
**vegna ákvörðunar, dags. 9. júní**  
**2004, um að hafna umsókn um**  
**skráningu vörumerkisins (litur), nr.**  
**3881/2000.**

Kveðinn var upp svofelldur

*ú r s k u r ð u r:*

Deilt er um hvort brúnn litur sem slíkur hafi nægilegt sérkenni til að bera til að fást skráður sem vörumerki áfrýjanda samkvæmt umsókn hans nr. 3881/2000 fyrir hraðsendingar og tengda þjónustu í flokki 39.

Aðalkrafa áfrýjanda er að úrskurði Einkaleyfastofunnar (ELS), dags. 9. júní 2004, verði hrundið og að lagt verði fyrir ELS að skrá vörumerkið samkvæmt vörumerkjaumsókn áfrýjanda nr. 3881/2000. Varakrafa áfrýjanda, sem barst með viðbótargreinargerð, dags. 26. maí 2005, er að úrskurði Einkaleyfastofunnar, dags. 9. júní 2004, verði hrundið og lagt verði fyrir Einkaleyfastofuna að skrá vörumerkið samkvæmt vörumerkjaumsókn áfrýjanda nr. 3881/2000 með takmörkun brúna litarins við alþjóðlegan litakóða Pantone 4625U.

Af 1. mgr. 2. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) má ráða að hvers konar sýnileg tákni sem eru til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annarra geta verið vörumerki og hlotið skráningu. Þó verður að vera hægt að tilgreina hvert merkið er, sbr. 2. ml. 12. gr. vml. Í 1. mgr. 13. gr. vml. er síðan sett fram nánari krafa um sérkenni vörumerkja.

Ekki hefur reynt á skráningarhæfi litar sem slíks hér á landi fyrr en með umsókn nr. 3881/2000. Af þeim sökum er eðlilegt að líta til framkvæmdar annarra norrænna þjóða og á EES svæðinu í ljósi sterkrar hefðar í samvinnu norrænna þjóða á sviði vörumerkjaréttar og þeirrar staðreyndar að núgildandi vörumerkjalog eru aðlöguð tilskipun um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki 89/104/EBE vegna skuldbindinga okkar samkvæmt EES samningnum.

Ljóst er að hefðbundinn skilningur á hlutverki lita hefur verið sá að litur sem slíkur sé einn af eiginleikum hluta, þ.e. er einfaldlega litur viðkomandi tákns eða hlutar. Sem slíkur “eiginleiki” hlutar eða tákns fellur hann undir skilgreiningu 2. mgr. 2. gr. vml. um tákni sem ekki er hægt að öðlast vörumerkjarétt á. Sömuleiðis hefur verið það verið viðtekin skoðun að lit sem slíkan skorti sérkenni skv. 1. mgr. 13. gr. vml. Að sama skapi er ljóst að hefðbundinn skilningur á því hvað getur verið skráningarhæft tákni fyrir ákveðna vöru eða þjónustu í skilningi vörumerkjalaga hefur breyst í tímans rás. Þannig var sérstaklega tekið fram í samningi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) um hugverkarétt í viðskiptum (TRIPS) frá 1994 að litasamsetningar skyldu teljast tákni sem unnt væri að skrá sem vörumerki, sbr. 1. tl. 15. gr. Þegar tilskipun 89/104/EBE frá 21. desember 1988 um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki var samþykkt í ráðinu var gefin út sameiginleg yfirlýsing ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar um að ekki væri útilokað að hægt væri að skrá lit sem slíkan ef hann teldist hæfur til að aðgreina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annarra.<sup>1</sup> Einnig má benda á að tekið var fram í greinargerð<sup>2</sup> með innleiðingu tilskipunar 89/104/EBE í sænsk vörumerkjalog að hugtakið tákni sem gæti talist vörumerki skyldi túlkað rúmt og gæti það m.a. tekið til litasamsetninga eða litar sem slíks.

Í stefnumarkandi dómi Evrópudómstólsins í svonefndu Libertel máli C-104/01 var talið að ekki væri hægt að ganga út frá því sem gefnu að litur sem slíkur teldist tákni í skilningi vörumerkjalaga. Vanalega teldist litur eiginleiki hluta. Hins vegar gæti litur sem slíkur talist tákni í tengslum við ákveðna vöru eða þjónustu.<sup>3</sup> Þá þarf táknið að

<sup>1</sup> Birt í OHIM OJ Nr. 5/96, bls. 607.

<sup>2</sup> Sjá Prop. 1992/93, bls. 71.

<sup>3</sup> C-104/01, mgr. 27.

vera sýnilegt skv. 1. mgr. 2. gr. vml. og það verður að vera unnt að tilgreina það, sbr. 12. gr. vml., til þess að hægt sé að fá það skráð sem vörumerki. Í ljósi þess er spurning hvort litaprufa eða orð eins og t.d. ljósblár sé nægjanlega nákvæm tilgreining. Í Libertel málinu, C-104/01, var talið að tilgreining litar með tilvísun til alþjóðlegs litakóða teldist nægilega nákvæm tilgreining. Jafnframt var tekið fram að litaprufa uppfyllti ekki skilyrði þess að vera nægjanleg tilgreining þar sem hún væri ekki nægilega varanleg og gæti breyst með tímanum.<sup>4</sup>

Þó svo að litur sem slíkur geti talist tákn í skilningi vörumerkjalaga og að hægt sé að tilgreina lit eða litaafbrigði nægjanlega nákvæmlega, t.d. með tilvísun í alþjóðlegan litakóða, er ekki sjálfgefið að litur sem slíkur hafi til að bera sérkenni skv. 1. mgr. 13. gr. vml. Í fyrsta lagi upplifir hinn almenni neytandi lit yfirleitt ekki sem sérstakt auðkenni ákveðinnar atvinnustarfsemi heldur fremur sem órjúfanlegan hluta af útliti. Í öðru lagi getur litur verið lýsandi fyrir eiginleika vöru t.d. gulllitur fyrir gullsmiði eða grænn fyrir grænmeti. Í þriðja lagi er nauðsynlegt að tryggja rétt annarra til að nota lit í atvinnustarfsemi sinni. Niðurstaða Evrópuðómstólsins í Libertel málinu, C-104/01, var að litur sem slíkur gæti ekki falið í sér sérkenni nema á grundvelli notkunar utan einstakra tilfella þar sem um væri að ræða skráningu fyrir mjög þröngan vörulista eða þjónustu og viðeigandi markhópur væri mjög afmarkaður.<sup>5</sup>

Ef litið er til umsóknar áfrýjanda nr. 3881/2000 verður fyrst að meta hvort tilgreining litarins sem tákn sé nægileg með hliðsjón af 2. ml. 12. gr. vml., sbr. aðalkröfu áfrýjanda. Með hliðsjón af því sem framan er rakið um varanleika tilgreiningar verður að telja að sýnishornið af brúna litnum í umsókninni sé ekki nægileg tilgreining. Verður því aðalkröfu áfrýjanda hafnað.

Varakrafa áfrýjanda kom fram eftir að aðilar höfðu lagt fram greinargerðir sínar í málinu. Með hliðsjón af því að varakrafan telst fela í sér þrengingu krafna áfrýjanda er fallist á að taka beri hana til umfjöllunar. Í samræmi við dóm Evrópuðómstólsins í Libertel málinu, C-104/01, verður að telja að tilgreining litar með tilvísun til alþjóðlegs litakóða teljist nægilega nákvæm tilgreining til að uppfylla kröfu vörumerkjalaga um að merki skuli vera sýnileg, sbr. 1. mgr. 2. gr., og nægjanlega

<sup>4</sup> C-104/01, mgr. 29-37.

<sup>5</sup> C-104/01, mgr. 65-7.

tilgreind, sbr. 2. ml. 12. gr. laganna. Verður þá að taka afstöðu til þess hvort merkið hafi nægjanleg sérkenni til skráningar, sbr. 13. gr. vml. Verður í því sambandi að kanna hvort liturinn sé lýsandi fyrir viðkomandi þjónustu, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. eða ef svo er ekki hvort hann geti talist svo sérstakur fyrir þá þjónustu að hann skapi sérkenni í skilningi sömu greinar. Í því sambandi verður að líta til þess hvort sótt sé um skráningu fyrir mjög afmarkaðan vöru- eða þjónustulista eða ekki.

Flutningsþjónusta sem slík er ekki tengd neinum ákveðnum lit og því verður ekki talið að brúni liturinn sem sótt er um skráningu á geti talist lýsandi fyrir þá þjónustu. Aftur á móti verður heldur ekki talið að brúni liturinn sem sótt er um skráningu á sé svo sérstakur fyrir þjónustu á sviði flutninga að hann hafi sjálfkrafa sérkenni án notkunar. Fallast verður á þá afstöðu ELS að þjónusta sú sem merkið óskast skráð fyrir sé ekki mjög afmörkuð þar sem m.a. er sótt um skráningu fyrir flutninga almennt og þjónustu í tengslum við flutning. Um er að ræða mjög víðtæka þjónustu á sviði flutninga. Af því leiðir að það er mat áfrýjunarnefndar að brúni liturinn sem slíkur hafi ekki til að bera sérkenni í sjálfu sér skv. 1. mgr. 13. gr. vml. fyrir þá þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir.

Verður þá að meta hvort liturinn sem slíkur hafi öðlast sérkenni fyrir þjónustu áfrýjanda vegna notkunar, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. Við það mat þarf að hafa í huga að ekki verður talið að merki sem er án sérkennis hafi áunnið sér sérkenni fyrr en það hefur fengið yfirfærða merkingu með markaðsfestu. Áfrýjandi hefur lagt fram ítarleg gögn um þekkingu viðeigandi markhóps á starfsemi áfrýjanda og vörumerki hans sem innihalda skammstöfunina UPS. Þessi gögn sýna hins vegar ekki fram á að markhópurinn hafi skynjað brúna litinn sem slíkan, án tengsla við önnur vörumerki áfrýjanda, sem auðkenni fyrir þjónustu áfrýjanda. Þó svo að liturinn sé hluti af markaðsetningu áfrýjanda þá leiðir það ekki sjálfkrafa til þess að markhópurinn telji litinn sem slíkan vörumerki. Ennfremur er ljóst að helstu gögnin um þekkingu markhópsins á starfsemi áfrýjanda og orð- og myndmerki þeirra eru frá miðju ári 2002 og miðast við þekkingu viðkomandi á því tímamarki. Mat á skráningarhæfi vörumerkja miðast hins vegar við umsóknardag, sbr. umfjöllun um það atriði í úrskurði nefndarinnar frá 17. desember 2001 í máli nr. 5/2001 (Jólasíld). Umsókn sú sem hér er fjallað um var lögð inn 1. nóvember 2000. Ekki verður því fallist á að áfrýjandi hafi sýnt fram á að brúni liturinn sem slíkur, skv. umsókn nr. 3881/2000,

hafi á umsóknardegi öðlast sérkenni fyrir notkun fyrir þá þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir.

Niðurstaða nefndarinnar er því sú að hvorki er hægt að taka aðalkröfu né varakröfu áfrýjanda til greina.

*Úrskurðarorð:*

Ákvörðun einkaleyfastofunnar, dags. 9. júní 2004, um að hafna umsókn um skráningu vörumerkisins (litur), nr. 3881/2000, er staðfest.

-----

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

*Málavextir:*

Hinn 1. nóvember 2000 lagði áfrýjandi inn umsókn til ELS um skráningu vörumerkis og tilgreindi merkið sem brúnan lit samkvæmt meðfylgjandi litasýnishorni fyrir eftirtalda þjónustu í flokki 39: Flutning; pökkun og geymslu vöru; þjónustu í tengslum við flutning og dreifingu á bréfum, skjölum, skilaboðum, prentuðu efni og öðrum vörum og eignum eftir margvíslegum leiðum, sbr. umsókn nr. 3881/2000. Með bréfi ELS, dags. 30. apríl 2001, var umsókninni synjað að svo stöddu, sökum þess að merkið var ekki talið “uppfylla skilyrði vörumerkjalaganna um sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 1. mgr. 13. gr. laganna, þar sem það samanstendur einungis af brúnum lit.” Var áfrýjanda gefinn frestur til að gera athugasemdir við höfnunina. Sá frestur var framlengdur nokkrum sinnum að beiðni áfrýjanda.

Í athugasemdum áfrýjanda, dags. 14. október 2002, var staðhæft að merki sem væru litur sem slíkur væru skráningarhæf skv. 1. ml. 1. mgr. 2. gr. vml. og tilskipun 89/104/EEC um vörumerki. Jafnframt var sagt að skráningarskrifstofa Evrópuvörumerkisins hefði viðurkennt að litur sem slíkur væri skráningarhæfur sem vörumerki. Þá var vísað til 2. mgr. 13. gr. vml. því til stuðnings að umrætt merki hefði sérkenni til að bera vegna mikillar notkunar og lögð voru fram gögn sem sýna áttu þá notkun. Vitnað var í umfjöllun norsks fræðimanns um hvenær merki gætu

öðlast sérkenni fyrir notkun, þar sem áhersla var lögð á að ef um merki væri að ræða sem skorti allt sérkenni í upphafi þyrfti notkunin af hálfu eiganda þess að vera eina notkunin í atvinnuskyni, þ.e. aðrir notuðu ekki sama merki í atvinnustarfsemi sinni. Umboðsmaður áfrýjanda hélt því fram að svo væri um brúna litinn, að enginn annar hefði notað hann sem vörumerki hér á landi, hvort sem um væri að ræða hraðsendingarþjónustu eða aðra þjónustu. Einnig var vísað í úrskurð norsku áfrýjunarnefndarinnar frá 1999 þar sem fjallað er um áunnið sérkenni vörumerkis fyrir notkun. Því var haldið fram að meðfylgjandi gögn sýndu fram á að einungis áfrýjandi hefði notað litinn sem auðkenni fyrir hraðsendingarþjónustu og því lýst hvernig hann hefði verið notaður í starfsemi áfrýjanda. Þá var vísað í meðfylgjandi Gallup könnun frá maí/júní 2002 þar sem fram kæmi að 80% þeirra sem noti hraðsendingarþjónustu hér á landi þekki starfsemi áfrýjanda. Staðhæft er að brúni liturinn hafi verið notaður hér á landi frá árinu 1998. Vísað er til Hæstaréttardóms frá 1973 um að tímalengd notkunar skipti máli við mat á sérkenni. Ennfremur var vísað til annars úrskurðar norsku áfrýjunarnefndarinnar frá 1988, dóm danska Sjó- og verslunardómstólsins frá 1991 og danskan hæstaréttardóm frá 1992 um merki sem talið var að hefðu öðlast sérkenni fyrir notkun. Að lokum var sagt að áfrýjandi hefði fengið brúna litinn skráðan sem Evrópuvörumerki hjá evrópsku skráningarskrifstofunni og þess krafist að merkið yrði auglýst til andmæla.

ELS staðfesti fyrri afstöðu sína með bréfi, dags. 23. júní 2003. Þar segir að merki sem teljast óskráningarhæf á grundvelli 1. mgr. 13. gr. vml. geti öðlast sérkenni á grundvelli 2. mgr. 13. gr. vml. en meta þurfi hvert tilvik fyrir sig. Þá segir:

Þegar því er haldið fram að vörumerki hafi öðlast vörumerkjarétt á grundvelli markaðsfestu hér á landi, er nauðsynlegt að leggja fram gögn sem sýna fram á að merkið, eins og sótt er um það hafi öðlast markaðsfestu. (*undirstrikun ELS*)

Fram kemur ...að fyrirtækið United Parcel Service of America sé með starfsemi hér á landi, notkun á þjónustu fyrirtækisins hafi aukist hratt frá árinu 1994 og að brúni liturinn hafi verið notaður frá árinu 1998. Í fylgigögnum málsins er, m.a. vísað í könnun Gallup frá maí/júní 2002, þar sem fram kemur að yfir 80% fyrirtækja sem notað hafa hraðsendingarþjónustu, þekkja fyrirtækið United Parcel Service of America. Spurningin í þeirri könnun var: “*Þekkir þú eða hefur heyrt um UPS hraðsendingarfyrirtækið?*”. (*leturbreyting ELS*)

Einnig eru lögð fram gögn sem sýna að hátt í 30 aðilar í íslensku atvinnulífi, staðfesti eftirfarandi yfirlýsingu: “*ég undirrituð/aður (...) staðfesti með undirritun minni að ég þekki bæði (hraðsendingarfyrirtækið) UPS og viðfest vörumerki þeirra UPS. Jafnframt tel ég að vörumerkið UPS sé vel þekkt á Íslandi á meðal þeirra sem starfa við innflutning á vörum og þjónustu til Íslands og þurfa að nota hraðsendingarþjónustu.*” (*leturbreyting ELS*)

Af gögnum málsins verður ekki séð að vörumerki, skv. ofangreindri umsókn, þ.e. brúni liturinn, sé þekkt hér á landi sem auðkenni á þjónustu eiganda ofangreindrar umsóknar.

Með vísan til framangreinds staðfesti ELS fyrra mat sitt um að merki áfrýjanda samkvæmt umsókn nr. 3881/2000 væri óskráningarhæft.

Áfrýjanda var veittur frestur til að koma með athugasemdir við framangreinda afstöðu ELS. Þær athugasemdir bárust með bréfi, dags. 16. október 2003. Þar var því haldið fram að ELS hefði horft fram hjá þeim ályktunum sem draga mætti af þegar framlögðum gögnum um notkun brúna litarins í starfsemi áfrýjanda. Um væri að ræða óvenju viðamikil gögn um hve vel þekkt fyrirtæki áfrýjanda væri hér á landi og þá einnig vörumerki hans, þ.m.t. brúni liturinn. Til að koma í veg fyrir hugsanlegan misskilning legði áfrýjandi nú enn fleiri gögn fram í málinu, m.a. auglýsingabækling Icelandair þar sem bregður fyrir mynd frá London af sendli og sendibíl áfrýjanda í umræddum litum. Því var haldið fram að vegna mikilla ferðalaga Íslendinga erlendis þá þekki þeir starfsemi og vörumerki áfrýjanda einnig þaðan. Þá var vitnað í umfjöllun dansks fræðimanns um hvenær merki sem skorta sérkenni öðlast yfirferða merkingu og þar með sérkenni. Einnig voru málsatvik og nokkrar forsendur fyrir niðurstöðu Evrópudómstólsins, dags. 6. maí 2003, í Libertel málinu, C-104/01, raktar og því haldið fram að brúni litur áfrýjanda uppfyllti þær kröfur sem þar voru settar fram um hvernig og hvenær litur sem slíkur geti talist hafa öðlast sérkenni. Því var haldið fram að viðskiptasviðið væri sérstakt og einkaréttur á brúna litnum kæmi ekki í veg fyrir að aðrir á því sviði gætu veitt sína þjónustu. Fáir starfi á þessu sviði og auðvelt að kanna vörumerki þeirra. Í því sambandi voru þau fyrirtæki sem veita hraðsendingarþjónustu hér á landi talin upp og tilgreint hvaða liti þau nota í atvinnurekstri sínum. Að lokum er áréttað að áfrýjandi telji að framlögð gögn sýni ótvírætt að almenningur þekki brúna litinn sem auðkenni á þjónustu áfrýjanda og því sé rétt að samþykkja hann til skráningar.

Lokaákvörðun ELS, dags. 9. júní 2004, var að merkið væri óskráningarhæft þar sem áfrýjandi hefði ekki sýnt fram á að merki hans skv. umsókn nr. 3881/2000 hefði öðlast markaðsfestu, skv. 2. mgr. 13. gr. vml. Í bréfi ELS er fyrst vikið að áliti Evrópudómstólsins í máli nr. C-104/01. Um það segir:

...alþjóðlegur litakóði getur haft nægilegt sérkenni fyrir ákveðnar vörur eða þjónustu. Skipt getur máli hversu víðtækur vöru og/eða þjónustulisti litamerkisins er. Ávallt skal tekið tillit til almannahagsmuna, þ.e. hvort æskilegt sé að vörumerki hindri ótakmarkaðan aðgang annarra að litum. Litamerki þer se getur áunnið sér sérstöðu með notkun og þá er gerð krafa um að sýnt sé fram á að sá notendahópur sem við á í hverju tilviki, líti á litinn ( sem um ræðir) sem tákn um uppruna vörunnar eða þjónustunar, til að umsókn sem eingöngu er litur, verði samþykkt. (undirstrikun ELS)

Síðan eru endurtekin þau sjónarmið ELS að þau gögn sem áfrýjandi hafi lagt fram sýni ekki fram á markaðsfestu brúna litarins sem vörumerkis heldur eingöngu notkun og þekkingu á orðmerki áfrýjanda og þekkingu á fyrirtæki hans sem slíku. Fyrri afstaða ELS í málinu var því staðfest.

Umboðsmaður áfrýjanda áfrýjaði þeirri ákvörðun til nefndarinnar með bréfi, dags. 3. ágúst 2004. Þar var þess krafist að úrskurði ELS, dags. 9. júní 2004, yrði hrundið og lagt yrði fyrir ELS að skrá vörumerkið samkvæmt vörumerkjaumsókn áfrýjanda nr. 3881/2000. Í greinargerð áfrýjanda, dags. 25. nóvember 2004, kom fram að áfrýjandi teldi að lagaheimild skorti til að hafna skráningu á vörumerkinu og féllist ekki á rökstuðning ELS. Því var haldið fram að brúni liturinn hefði öðlast markaðsfestu hér á landi með því að hann hefði verðið mikið notaður hér á landi frá 1998. Um það segir:

Í gögnum málsins er staðfest að UPS sendlar, UPS pakkar/bréf og UPS bílar eru alltaf auðkenndir með brúna litnum. Af því leiðir auðvitað að allir sem þekkja UPS vita að fyrirtækið notar brúna litinn ef lágmarks rökhugsun er beitt.

Því er haldið fram að ELS hafi litið fram hjá gögnum um notkun litarins við ákvörðun sína. Þá er fjallað um dóm Evrópudómstólsins í máli nr. C-49/02 og sérstaklega lagt útaf skilyrðinu um að við skráningu á litum sem vörumerkjum þurfi að taka mið af almannahagsmunum og að það þrengi ekki ótilhlýðilega möguleika annarra atvinnurekenda með sömu vörur og þjónustu til þess að nota liti eins og þá sem sótt er um skráningu fyrir. Umboðsmaður áfrýjanda heldur fram að hraðsendingarþjónusta sé mjög sérstakt þjónustusvið og segir að sú staðreynd eigi að styðja kröfu áfrýjanda um skráningu á vörumerkinu:

Einkaleyfastofan hefur ekki tekið afstöðu til þess hve sérstakt þjónustusviðið er (sérhæft og fá stór fyrirtæki) né til þeirrar staðreyndar að það er hægt að telja upp öll önnur fyrirtæki á sama sviði hér á landi og tilgreina þá liti sem þau nota en litir eru óvenju mikið notaðir á þessu sviði. Auðvitað nota samkeppnisaðilar áfrýjanda allt aðra liti en þann lit sem umsóknin nær til. Brúni liturinn er einstakur fyrir áfrýjanda. Áfrýjandi er með öðrum orðum sá eini sem notar brúna litinn sem auðkenni fyrir hraðsendingarþjónustu. Hann hefur notað brúna litinn um heim allan og hann er fyrir



löngu orðinn heimspektur. Liturinn er skráður sem vörumerki hjá CTM og gildir sú skráning í öllu Evrópusambandinu. Hann var samþykktur á grundvelli notkunar á markaði og sama niðurstaða á að vera hér á landi.

UPS hefur (á sama hátt og annars staðar) kynnt sig og brúna litinn vel á íslenskum markaði. Þegar þetta er virt er ekki ásættanlegt að yfirvöld á Íslandi hafni því að veita honum þá vernd sem hann á rétt á skv. 2. mgr. 13. gr. vml. og Evróputilskipuninni um vörumerki 89/104 á grundvelli þeirra ályktana sem fram koma undir lið 1.

Af framansögðu má vera ljóst að höfnun Einkaleyfastofunnar byggist ekki á 13. gr. vml. Samkvæmt þeirri grein á áfrýjandi rétt á að merki hans verði samþykkt til skráningar hér á landi fyrir þá þjónustu sem að umsóknin nær til.

Greinargerð ELS barst með bréfi, dags. 7. febrúar 2005. Þar segir að áfrýjandi óski skráningar á brúnum lit án nánari tilgreiningar á því um hvers konar brúnan lit sé að ræða. Ekki sé vísað í alþjóðlegan viðurkenndan litakóða sem sé m.a. gert að skilyrði þess hjá Evrópuþómsstólnum í máli nr. C-104/01 að litur sem slíkur geti mögulega talist hafa sérkenni í skilningi reglugerðar nr. 40/94 um Evrópuvörumerki og tilskipunar nr. 89/104/EBE um samræminga lögum aðildarríkja um vörumerki. Mat ELS sé að þjónusta sú sem merkið óskast skráð fyrir sé ekki mjög afmörkuð þar sem m.a. er sótt um skráningu fyrir flutninga almennt og þjónustu í tengslum við flutning. Um er að ræða mjög víðtæka þjónustu á sviði flutninga. Þá segir:

Áfrýjandi heldur því fram að að sendlar, pakkar, bréf og bílar frá UPS (United Parcel Service) séu ávallt auðkenndir með brúna litnum og af því leiði að allir sem þekki UPS viti að fyrirtækið noti brúna litinn. Að mati Einkaleyfastofunnar er slík fullyrðing ekki til þess fallin að varpa ljósi á það hvort að brúnn litur sem slíkur, án nokkurrar tengingar við merki áfrýjanda, UPS, sé almennt þekktur meðal neytenda fyrir þá þjónustu sem áfrýjandi óskar að merki hans verði skráð fyrir í flokki 39, fremur en einhverja aðra vöru eða þjónustu. Í þessu samhengi tekur áfrýjandi sem dæmi hversu mörg börn myndu að öllum líkindum þekkja jólasveininn og tengja hann við rauðan lit. Einkaleyfastofan bendir á að ef spurt er um lit í tengslum við tiltekna vöru eða þjónustu, þá sé slíkt ekki til þess fallið að sýna sjálfstæða og eiginlega markaðsfestu á tilteknum lit. Að mati Einkaleyfastofunnar horfir dæmið t.a.m. öðruvísi við ef spurt væri hvað viðkomandi tengdi við rauðan lit, að þá væri á engan hátt sjálfgefið að svarið yrði "jólasveininn". Ótal margar aðrar vörur og gerðir þjónustu eru auðkenndar með rauðum lit. Sama á við að mati Einkaleyfastofunnar varðandi mat á sérkenni brúna litsins. Ekki hefur verið sýnt fram á það sérstaklega að brúnn litur sé þekktur fyrir þá þjónustu sem áfrýjandi óskar skráningar á. Ekki er sjálfgefið að neytendur tengi brúnan lit við þjónustu áfrýjanda þó svo meirihluti aðspurðra í könnun þekki vörumerkið UPS. Liggja þarf fyrir með afgerandi hætti sú niðurstaða að stór hluti neytenda hér á landi þekki brúna litinn sem slíkan og tengi hann einungis þjónustu áfrýjanda. Ekki hefur verið sýnt fram á það. Um er að ræða einkarétt á brúnum lit, án nánari tilgreiningar á honum, og í því felst mjög víðtækur réttur sem gæti takmarkað verulega rétt annarra til að nota einhvers konar brúnan lit í auglýsingum eða markaðssetningu á sambærilegri eða sömu þjónustu.

Að mati Einkaleyfastofunnar er brúni liturinn í umsókn áfrýjanda ekki nákvæmlega skilgreindur og því ekki hægt að greina auðveldlega hver hinn eiginlegi brúni litur á að vera sem óskað er verndar á. Þá er þjónusta sú sem óskað er skráningar fyrir mjög víðtæk lýsing á þeirri þjónustu sem fellur undir flokk 39 og gæti einkaréttur eins

aðila á brúnum lit almennt verið takmarkandi fyrir aðra aðila í sambærilegri þjónustu. Auk þess hefur ekki verið sýnt fram á það með gögnum að neytendur tengi brúnan lit sem slíkan sérstaklega við þjónustu áfrýjanda, þó svo að neytendur þekki vörumerkið UPS sem slíkt. Hefur þannig ekki verið sýnt fram á að brúnn litur sé til þess fallinn að greina þjónustu áfrýjanda frá sambærilegri þjónustu annarra og hafi þannig sérkenni í hugum neytenda.

ELS ítrekaði því fyrri ákvörðun sína í málinu.

Umboðsmaður áfrýjanda fór fram á að fá að senda inn viðbótargreinargerð sem barst nefndinni með bréfi, dags. 26. maí 2005. Þar var bætt við varakröfu þess efnis að úrskurði Einkaleyfastofunnar, dags. 9. júní 2004, yrði hrundið og lagt yrði fyrir Einkaleyfastofuna að skrá vörumerkið samkvæmt vörumerkjaumsókn áfrýjanda nr. 3881/2000 með takmörkun brúna litarins við alþjóðlegan litakóða Pantone 4625U („Pantone Code 4625U“). Tekið var fram að með tilvísun í litakóðann væri áfrýjandi ekki að viðurkenna að nauðsyn væri að vísa í hann til þess að umsóknin yrði tekin til greina. Aðstæður í þessu máli væru þannig að ekki hafi verið gerð krafa um litakóða þegar umsóknin var lögð inn. Um það segir:

Í þessu sambandi ber að hafa í huga að umsókn um skráningu merkisins var lögð inn 1. nóvember 2000. Dómur Evrópudómstólsins sem vísað er til í greinargerð Einkaleyfastofunnar var kveðinn upp 6. maí 2003. Í þessum dómi er hins vegar vikið að nauðsyn þess að tilgreina ákveðinn litakóða ætli menn að fá skráð merki í lit. Höfnun Einkaleyfastofunnar var ekki byggð á lögskýringum með stoð í þessum dómi eða þeim reglum sem hér að ofan er getið um. Íþyngjandi ákvörðun stjórnvalds um að hafna skráningu merkis verður tæpast byggð á lögskýringum í dómi sem ekki lágu fyrir þegar umsóknin var lögð inn.

Tilvísun í greinargerð Einkaleyfastofunnar í dóm Evrópudómstólsins í máli nr. C-104/01 og tilskipun 89/104/EBE verður vart skilin á annan veg enn þann að ef umsækjandi hefði sótt um skráningu á brúna litnum með tilvísun í viðurkenndan alþjóðlegan litakóða, þá hefði Einkaleyfastofan tekið umsóknina til greina. Hér er sett fram ný málsástæða á síðari stigum málsins og fyrir æðra stjórnvaldi. Eins og áður segir gekk tilvitnaður dómur 6. maí 2003. Einkaleyfastofan færði rök fyrir afstöðu sinni með bréfi dagsettu 23. júní 2003 og aftur ári seinna eða 9. júní 2004. Hvergi er þó getið um þessa málsástæðu eða vísað í nefndan dóm. Eðlilegt hefði verið (a.m.k. í seinna bréfinu) að setja fram þessa málsástæðu og gefa umsækjanda þá kost á því að vísa til viðurkennds alþjóðlegs litakóða í umsókn sinni í samræmi við þær skýringar sem fram koma í nefndum dómi. Það var ekki gert og ekkert getið um þessa lagatúlkun. Í stað þess hefur umsækjandi þurft að leggja í umtalsverðan kostnað og fyrirhöfn m.a. með því að áfrýja málinu til nefndarinnar, en til þess hefði hugsanlega ekki komið ef þessi málsástæða hefði komið fyrir fram.

Í viðbótargreinargerðinni var ítrekað að vörumerki áfrýjanda hefði verið skráð sem Evrópuvörumerki þann 17. september 2001 á grundvelli ákvæða reglugerðar nr. 40/94 um Evrópuvörumerki að undangenginni könnun á því hvort merkið hefði sérkenni í samræmi við kröfur reglugerðarinnar. Þá er endurtekið það álit áfrýjanda að ELS hafi

við ákvörðun sína litið framhjá “staðreyndum málsins varðandi brúna litinn, notkun umsækjanda á brúna litnum og mat á sönnunargögnum”. Umboðsmaður áfrýjanda rekur aftur hvernig notkun merkis áfrýjanda hafi verið hér á landi og fjallar um hvernig hann telur að túlka beri þekkingu viðkomandi markhóps á brúna litnum. Hann telur ljóst að þar sem markhópurinn þekki vörumerki og þjónustu UPS vel þá sé sjálfgefið að hann þekki brúna litinn sem vörumerki áfrýjanda þar sem liturinn sé ávallt notaður í tengslum við vörumerkið og þjónustu áfrýjanda.

ELS var gefinn kostur á að koma með athugasemdir við viðbótargreiningarð áfrýjanda. Athugasemdir ELS bárust með bréfi, dags. 12. ágúst 2005. Þar segir:

Tilvísun Einkaleyfastofunnar til dóms Evrópudómstólsins í máli nr. C-104/01 var í því skyni að benda á að dómstóllinn setur m.a. þau skilyrði fyrir því að litamerki geti talist hafa sérkenni að um sé að ræða tilgreiningu á sérstökum litakóða. Það er einungis eitt af fleiri skilyrðum sem Evrópudómstóllinn tiltekur sem skilyrði þess að litamerki teljist hafa sérkenni, auk þess sem gerðar eru ríkar kröfur um markaðsfestu. Tilvísun Einkaleyfastofunnar til dómsins er því einungis til ábendingar um dómaframkvæmd Evrópudómstólsins eins og umboðsmaður áfrýjanda hefur m.a. vísað til í greinargerðum sínum í máli þessu. Einkaleyfastofan bendir á að þó svo framangreindur dómur hafi verið kveðinn upp á árinu 2003 og umsókn áfrýjanda verið lögð inn hér á landi árið 2000, að þá sé ekki um að ræða ný lagaákvæði sem dómurinn byggir á heldur hafi nú mótast framkvæmd um tiltekin skilyrði sem litið er til við mat á sérkennum litamerkja. Það sé því ekki óeðlilegt að vísa til þeirrar dómaframkvæmdar sem byggir á sömu lagaákvæðum og voru í gildi þegar umsókn um skráningu var lögð inn.

Að mati Einkaleyfastofunnar hefur ekki verið litið framhjá staðreyndum sem lagðar hafa verið fram sem gögn í málinu til þess að sýna fram á markaðsfestu. Einkaleyfastofan ítrekar í því samhengi afstöðu sína að ekki sé sjálfgefið að neytendur tengi brúna litinn, eins og hann kemur fyrir í umsókninni, við vörumerkið UPS þó svo þeir þekki vörumerkið UPS og þá þjónustu sem það stendur fyrir. Málið snýst um það hvort að brúni liturinn einn og sér sé þekktur í hugum neytenda, án þess að tengja hann vörumerkinu UPS, þ.e. ef neytendur væru einungis spurðir um brúna litinn án þess að vörumerkið UPS kæmi fyrir, hvort þeir myndu tengja hann við umsækjanda og vörumerki hans, UPS. Einkaleyfastofan telur að samkvæmt gögnum málsins hafi ekki verið sýnt fram á slíkt.

Eins og fyrr segir í máli þessu er að mati Einkaleyfastofunnar einkaréttur eins aðila á tilteknum lit fyrir tiltekna vöru og eða þjónustu mjög takmarkandi fyrir aðra. Því verði að vera hafið yfir allan vafa að viðkomandi litur hafi öðlast slíka markaðsfestu í hugum neytenda að þeir tengi litinn við tiltekinn framleiðanda. Ekki sé nægilegt að sýnt sé fram á að neytendur tengi tiltekið vörumerki við tiltekinn lit.

ELS ítrekaði því enn fyrri ákvörðun sína í málinu.

Ekki bárust fleiri gögn frá aðilum og var málið því tekið til úrskurðar á fundi áfrýjunarnefndarinnar þann 30. maí 2006 eftir ítarlega umfjöllun.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Sigurður R. Arnalds

Rétt endurrit staðfestir: