

Ár 2007, föstudaginn 6. júlí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þinghóltsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

**Mál nr. 15/2005:  
A&P Árnason  
f.h. Forvals ehf.  
gegn  
Einkaleyfastofunni,  
vegna ákvörðunar hennar frá  
21. júlí 2005 um að umsókn  
um skráningu vörumerkisins  
SAFE FORMULA,  
nr. 2869/2003, skuli hafnað.**

Kveðinn var upp svofelldur

*ú r s k u r ð u r:*

Deilt er um hvort orðmerkið SAFE FORMULA fyrir ýmis þvottaefni og snyrtivörur í flokki 3, sbr. umsókn nr. 2869/2003, hafi nægilegt sérkenni til að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra, sbr. 1. mgr. 2. gr. vml., 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 byggjast á algengum táknum eða orðasamböndum sem notuð eru í viðskiptum eða daglegu lífi. Smávægilegar breytingar eða viðbætur við þau breyta engu um sérkenni þeirra. Þetta skilyrði um að merki skuli hafa sérkenni er rökstutt með því að annars vegar séu lýsandi merki ekki til þess fallin að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra og hins vegar að enginn skuli fá einkarétt á orðum sem allir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota. Við mat á því hvort merki uppfylli skilyrði um sérkenni þarf að 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 t.d. er með ensku.

Fallist er á þá niðurstöðu Einkaleyfastofunnar að orðmerkið SAFE FORMULA sé ekki sérkennandi fyrir umsóttar vörur þar sem það er lýsandi um mikilvæga eiginleika þeirra. Á íslensku má útleggja orðasambandið sem “örugg uppskrift”. Vörurnar sem merkið á að auðkenna eru flestar undir að vera þvottaefni eða snyrtivörur búnar til eftir “uppskrift” sem mikilvægt er að séu öruggar í þeim skilningi að ekki sé hætt á að varan skemmi það sem á að þvo eða fegra. Þó að orðasambandið verði ekki notað sem almenn lýsing á þvottaefnum og snyrtivörum er það venjubundin orðanotkun um mikilvæga eiginleika vörunnar. Áfrýjunarnefndin er því sammála Einkaleyfastofunni um að það sé ekki skráningarhæft fyrir umsóttar vörur án þess að fyrir liggja að það hafi áunnið sér sérkenni á grundvelli 2. mgr. 13. gr. vml. Í málinu er því haldið fram að svo sé og gögn lögð fram þeirri fullyrðingu til sönnunar. Öll framlögð gögn varða notkun eftir að umsókn um skráningu merkisins barst Einkaleyfastofu. Þau gögn hafa því ekki áhrif á mat um hvort merkið hafi áunnið sér tilskilið sérkenni þar sem meginreglan í íslenskum og norrænum vörumerkjarétti er að merki þurfi að uppfylla skráningarhæfi á umsóknardegi, sbr. nánari umfjöllun um það atriði í úrskurði áfrýjunarnefndar í máli nr. 5/2001, dags. 17. desember 2001.

#### *Úrskurðarorð:*

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 21. júlí 2005, um að orðmerkið SAFE FORMULA sé óskráningarhæft fyrir umsóttar vörur í flokki 3, er staðfest.

-----

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Sigurður R. Arnalds hrl. og Steingrímur Gautur Kristjánsson hrl.

#### *Málavextir:*

Þann 13. nóvember 2003 lagði áfrýjandi inn umsókn hjá Einkaleyfastofunni (ELS) um skráningu vörumerkisins SAFE FORMULA fyrir vörur í flokki 3<sup>1</sup>. Með bréfi, dags.

<sup>1</sup> Vörulistinn er svohljóðandi: Bleikiefni og önnur efni til nota við fataþvott, ræstingu, fægingu, hreinsun og slípun; sápur; ilmvörur, ilmólur; snyrti- og hreinlætisvörur; hárumhirðuvörur, s.s. sjampó, hárnæringar, úðar, hárgreiðsluvörur, froður og gel; húðumhirðuvörur, s.s. húð- og handkrem, húð- og

12. janúar 2004, tilkynnti ELS áfrýjanda að merkið teldist lýsandi fyrir ákveðna eiginleika í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) og fullnægði því ekki kröfum laganna um sérkenni. Orðin SAFE og FORMULA þýddu samkvæmt íslensk-enskri orðabók m.a. *áhættulaus*, *áreiðanleg* (safe) og *uppskrift*, *formúla* (formula).

Með bréfi, dags. 12. mars 2004, andmælti umboðsmaður áfrýjanda niðurstöðu ELS. Sagði í bréfi hans að við mat á því hvort um lýsandi vörumerki væri að ræða yrði að horfa til þeirrar vöru sem um ræddi. Mikilvægt gæti þó verið að líta sjálfstætt til vörumerkisins án þess að vita hvaða vörur eða þjónustu merkið ætti að auðkenna og meta hvort það gæfi til kynna ákveðna vöru eða þjónustu. Það gæfi mjög sterka vísbendingu um það hvort merkið væri í raun og veru lýsandi eða hvort það yrði e.t.v. einungis talið leiðandi. Hið áfrýjaða merki gæfi á engan hátt sérstaklega til kynna um hvers konar vöru eða þjónustu væri að ræða og væri því á engan hátt lýsandi fyrir þær vörur sem sótt væri um skráningu fyrir skv. vörulista. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði síðan til 1. mgr. 13. gr. vml. og kvaðst ekki sjá með hvaða hætti orðin SAFE FORMULA lýstu t.d. sjampói. Hann teldi lýsingu á eiginleikum sjampós frekar vera á borð við "hreinsiefni fyrir hár", auk þess sem orðin væru ekki almenn lýsing fyrir þær vörur sem tilgreindar væru. Merkið gæfi fremur til kynna ákveðin tengsl milli aðila en lýsingu ákveðinnar vöru sem slíkrar og gæti því á engan hátt talist lýsandi. Loks vísaði umboðsmaður áfrýjanda í ýmis skráð merki sem hann taldi sambærileg hinu áfrýjaða merki. Öll þau merki væru orðmerki sem innihéldu annaðhvort forskeytið SAFE eða viðskeytið FORMULA. ELS hefði ekki talið merkin óskráningarhæf og mikilvægt væri að jafnræðis væri gætt við skráningu merkja.

Með bréfi, dags. 9. júlí 2004, sagði ELS að orðin SAFE FORMULA mætti þýða sem örugga uppskrift eða örugga blöndu og væru að mati stofnunarinnar þannig lýsandi fyrir gæði þeirrar vöru sem þau ættu að auðkenna í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml., sér í lagi þar sem vörur þær sem óskað væri skráningar fyrir byggðu á uppskriftum eða ákveðnum blöndum. Þau merki sem umboðsmaður áfrýjanda benti á væru að mati

---

andlitsmjólk, hreinsikrem, mýkjandi krem (emollients), rakakrem, sturtugel, húðumhirðuvörur til að fjarlægja hrukkur og fegrarmaskar; sápu- og hreinsivörur, s.s. sápa, andlitshreinsar, bað- og sturtugel, fljótandi sápa fyrir hendur, andlit og líkama; ilmfrískandi og lyktheyðandi efni og svitalyktareyðar; hárvötn; tannhirðivörur.

ELS ýmist ekki lýsandi fyrir það sem þau ættu að auðkenna eða þau hefðu í mesta lagi verið talin vísbendandi. Telja yrði að orðasambandið SAFE FORMULA, þ.e. orðin SAFE og FORMULA notuð saman væru sérstaklega lýsandi og mynduðu orðasamband sem væri mjög lýsandi fyrir umsóttar vörur.

Með bréfi, dags. 20. maí 2005, benti umboðsmaður áfrýjanda á fleiri vörumerki sem hlotið hefðu náð fyrir augum skráningaryfirvalda í flokki 3, en ekki hefði verið vísað til í fyrri greinargerð. Umboðsmaður áfrýjanda taldi að viðkomandi orðasambönd yrðu að teljast einstaklega lýsandi fyrir viðkomandi vöru og benti sérstaklega á PURE HAIR sem mætti nefna hreint hár á íslensku. Mikilvægt væri að samræmis og jafnræðis væri gætt við mat á því hvort merki væri skráningarhæft. Hið áfrýjaða merki væri sett saman af tveimur orðum, lýsingarorðinu SAFE og nafnorðinu FORMULA, alveg eins og PURE HAIR. Hvorki SAFE né FORMULA vísuðu til eiginleika eða gæða vörunnar sérstaklega og saman gerðu þau það heldur ekki. Málfræðileg samsetning merkisins væri með sama hætti og þeirra merkja sem nefnd hefðu verið til hliðsjónar og því færi fjarri að SAFE FORMULA lýsti eiginleikum þeirrar vöru sem sótt væri um með sambærilegum hætti og þau merki sem þegar hefðu hlotið náð fyrir augum skráningaryfirvalda. Merkið væri því fullkomlega skráningarhæft. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði síðan til 2. mgr. 3. gr. vml. og 2. mgr. 13. gr. vml. og sagði að merkið SAFE FORMULA hefði verið notað um nokkurt skeið og að vörur sem bæru merkið hefðu verið seldar í helstu verslunum hérlendis í rúmt ár, auk þess sem varan hefði verið auglýst með áberandi hætti. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði einnig til úrskurðar áfrýjunarnefndar nr. 3/2002 varðandi skilyrði notkunar og benti á að með hliðsjón af honum uppfyllti notkun hins áfrýjaða merkis fullkomlega kröfur 3. gr. vml., sem og kröfur áfrýjunarnefndar. Merkið hefði nægjanlegt sérkenni og skilyrði skráningar á grundvelli notkunar væru fyllilega fyrir hendi.

Með bréfi, dags. 21. júlí 2005, lýsti ELS því mati sínu að orðasambandið SAFE FORMULA væri algengt í daglegu máli og lýsandi fyrir gæði og eiginleika almennt. Þegar sérkenni merkis væri metið væri heildarmynd merkisins að jafnaði skoðuð út frá þeim vörum og þjónustu sem merkið óskaðist skráð fyrir. Merkin sem umboðsmaður áfrýjanda hefði vísað til innhéldu öll orðið PURE auk annarra orða, t.d. LIFE, MORNING, HAIR og ZONE. Merkið PURE HAIR væri ekki skráð fyrir

hárvörur af neinu tagi. Hin merkin hefðu uppfyllt kröfur 13. gr. vml. um sérkenni að mati ELS. Varðandi það að orðasambandið SAFE FORMULA hefði öðlast sérkenni með notkun og skyldi skráð á grundvelli markaðsfestu benti ELS á að nauðsynlegt væri að leggja fram gögn sem sýndu fram á notkun merkisins í þeirri mynd sem um það væri sótt. Þau gögn sem borist hefðu ELS til stuðnings skráningar á SAFE FORMULA væru aðallega kvittanir vegna sölu ýmiskonar hársápu þar sem orðin SAFE FORMULA kæmu fyrir ásamt öðrum orðum. Þá hefði einnig verið lagt fram tilboðsblað Hagkaupa þar sem auglýstar væru hárvörur, en hvergi í gögnunum væri að finna orðasambandið SAFE FORMULA notað eitt og sér. ELS teldi því að ekki hefðu verið lögð fram nægjanleg gögn til stuðnings skráningu á grundvelli markaðsfestu. Loks benti ELS á að þegar leitað væri á vef Google að orðasambandinu SAFE FORMULA kæmu upp u.þ.b. 5.000.000 síður eða tilvísanir sem gæfi ákveðna vísbendingu um hversu algengt orðasambandið væri. Það væri því mat ELS að orðmerkið SAFE FORMULA væri óskráningarhæft bæði í skilningi 1. og 2. mgr. 13. gr. vml.

Með bréfi, dags. 21. september 2005, áfrýjaði umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun ELS. Í greinargerð, dags. 30. nóvember 2005, gerði hann þær kröfur að ákvörðun ELS frá 21. júlí 2005 yrði hrundið og skráning vörumerkisins SAFE FORMULA, sbr. vörumerkjaumsókn nr. 2869/2003, samþykkt. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði til 13. gr. vml. og benti á að hún ætti sér hliðstæðu í 7. gr. reglugerðar nr. 40/94 um Evrópuvörumerki. Það ákvæði væri sambærilegt 1. mgr. 3. gr. tilskipunar nr. 89/104/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki, sem væri hluti af EES samningnum. Síðan sagði í greinargerð áfrýjanda:

Dómstóll Evrópubandalaganna (ECJ) hefur í allmörgum málum fengist við túlkun 7. gr. reglugerðar nr. 40/94. Við meðferð máls nr. C-191/01 P<sup>2</sup>, oft nefnt DOUBLEMINT málið, reyndi á túlkun c. lið 1. mgr. 7. gr. reglugerðarinnar en þar kemur fram bann við skráningu lýsandi merkja. Í álit Jacobs aðallögmanns kom fram að þegar metið er hvort merki væri lýsandi eða ekki ætti að leggja til grundvallar þrjú viðmið<sup>3</sup>:

“Í fyrsta lagi bæri að líta til þess hvort orðmerkið væri líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á viðkomandi vörum eða ekki.

Í öðru lagi hvort orðasambandið væri venjubundin orðnotkun sem notuð væri til að lýsa ákveðnum eiginleikum vöru eða þjónustu, þ.e. hversu fljótt átta menn sig á því til hvaða eiginleika vöru er verið að vísa þegar viðkomandi orðasamband er notað.

Í þriðja lagi bæri að taka mið af því hversu mikilvægir viðkomandi eiginleikar væru fyrir vöruna eða þjónustuna sem merkið ætti að auðkenna.

<sup>2</sup> Dómur ECJ, mál nr. C-191/01 P OHIM gegn WM. Wrigley Jr.

<sup>3</sup> Álit Jacobs aðallögmanns í máli nr. C-191/01 P OHIM gegn WM. Wrigley Jr.

Þegar hið áfrýjaða merki væri skoðað með ofangreind viðmið að leiðarljósi væri ljóst að merkið væri ekki til þess fallið að vera almenn lýsing á þeim vörum sem féllu í flokk 3. Ekkert í merkinu vísaði til nokkurs konar hreinlætisvarnings sem félli undir flokk 3. Samhengi merkisins og þeirrar vöru sem sótt væri um vernd fyrir væri hvorki með þeim hætti að merkið lýsti vörunum né eiginleikum þeirra eða gæðum þeirra. Merkið gæti því ekki talist vera almenn lýsing á viðkomandi vörum. Síðan sagði í greinargerð áfrýjanda:

Hvað annað viðmiðið varðar þá er það ljóst þar sem að engin tenging er á milli merkisins SAFE FORMULA og ofangreindra vara, að þetta viðmið á ekki heldur við. Það blasir við að sá sem sér eða heyrir SAFE FORMULA tengir það ekki við þær vörur sem sótt er um vernd fyrir, hvorki gæði né eiginleika þeirra. Það felst í hugtakinu að vera lýsandi að merkið lýsi einhverju. Því er ekki til að dreifa varðandi SAFE FORMULA og vörur í flokki 3.

Í þriðja lagi þá er það ljóst að þeir eiginleikar sem merkið vísar til “örugg” og “formúla” eru ekki mikilvægir eiginleikar vöru sem fellur undir flokk 3. Mikilvægir eiginleikar vöru sem fellur undir flokk 3 hlýtur að fela í sér einhvers konar hreinsunar eðli eða skírskotun til hreinlætis en SAFE FORMULA gerir það ekki með nokkrum hætti.

Þegar þessar þrjár viðmiðunarreglur eru lagðar til grundvallar þá er ljóst að ekkert af þeim leiðir til þeirrar niðurstöðu að merkið SAFE FORMULA geti talist vera lýsandi enda er merkið sérkennandi og uppfyllir skilyrði 13. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 með fullnægjandi hætti.

Umboðsmaður áfrýjanda kvaðst ekki geta fallist á þá fullyrðingu ELS að merkið skorti sérkenni þar sem það væri almennt og algengt í daglegu máli. Sérkenni merkis væri alltaf metið í samhengi við þær vörur sem sótt væri um vernd fyrir. Til þess að heimilt væri að synja skráningar yrðu orð að vera algeng í daglegu tali sem vísun til viðkomandi vöru. Óheimilt væri að synja vörumerki skráningar fyrir það eitt að orð þess væru algeng í daglegu máli. Þessu til stuðning vísaði umboðsmaður áfrýjanda til dóms ECJ í máli nr. C-517/99, BRAVO málið<sup>4</sup> þar sem m.a. hefði verið tekist á um túlkun á d. lið 1. mgr. 3. gr. tilskipunar nr. 89/104/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki.<sup>5</sup> Þar væri tekið fram að túlka bæri viðkomandi ákvæði svo að orð sem algengt væri að nota um viðkomandi vörur eða þjónustu væru óskráningarhæf. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði einnig til úrskurðar áfrýjunarnefndar OHIM í máli nr. R 929/2000-1<sup>6</sup> þar sem fram kæmi sami skilningur, en þá vegna túlkunar á d. lið 1. mgr. 7. gr. reglugerðar nr. 40/94 sem er samhljóða umræddu ákvæði tilskipunarinnar. Þessi ákvæði væru samhljóða 3. málsl. 1. mgr. 13. gr. vml. Það væri því ljóst að synjun Einkaleyfastofu á skráningu merkisins SAFE FORMULA vegna þess að það væri algengt í daglegu máli væri bersýnilega ekki í samræmi við vml. Þá færi því fjarri að merkið gæti talist vera algengt í daglegu máli

<sup>4</sup> Dómur ECJ, mál nr. C-517/99 Merz & Krell GmbH & Co. gegn Deutsches Patent- und Markenamt.

<sup>5</sup> Ákvæðið hljóðar svo: “trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade”

í tengslum við viðkoamandi vörur. Þegar merkið SAFE FORMULA væri skoðað með hliðsjón af þeim vörum sem sótt væri um vernd fyrir yrðu ekki séð tengsl auðkenni og vörur.. Því gæti 3. málsl. 1. mgr. 13. gr. vml. ekki staðið í vegi fyrir skráningu merkisins SAFE FORMULA.

Umboðsmaður áfrýjanda mótmælti þeirri röksemdafærslu ELS að leitarniðurstöður á leitarvélinni Google gætu rennt stoðum undir þá fullyrðingu að SAFE FORMULA væri algengt orðasamband. Meðal atriða sem nefna mætti í því samhengi væri í fyrsta lagi að augljóst væri að leitin væri ekki takmörkuð með nokkrum hætti, þannig að leitað væri á öllum vefsíðum í heiminum þar sem annars vegar orðið SAFE og hins vegar orðið FORMULA kæmu fram. Í öðru lagi væri leitin ekki takmörkuð við íslenskar síður en með íslenskri vörumerkjaumsókn væri sótt um vernd á Íslandi en ekki á öðrum stöðum í heiminum. Matið á því hvort merki væri sérkennandi miðaðist við íslenska neytendur og hvernig þeir upplifðu merkið en ekki hvernig neytendur í öðrum löndum gætu upplifað það. Í þriðja lagi kæmi ekkert fram í hvaða samhengi orðin kæmu fram á hverri síðu og þá hvort slíkt væri í nokkrum tengslum við vörur sem sótt væri um vernd fyrir.

Umboðsmaður áfrýjanda benti síðan á að ELS væri bundin af stjórnáráðslögum nr. 37/1993 þótt hún væri óbundin af fyrri ákvörðunum og því bæri að leysa úr máli á sama grundvelli og eldra máli ef þau væru sambærileg. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði síðan til ýmissa skráninga hjá ELS, sbr. bréf hans til ELS, einkum merkisins ADVANCED FORMULA nr. 958/1998. Merkið væri skráð í flokki 9 fyrir “rafhlöður og tæki til að hlaða rafhlöður”. Síðan sagði í greinargerð áfrýjanda:

Ef rökstuðningur Einkaleyfastofu fyrir því að synja SAFE FORMULA skráningu er lagður til grundvallar hvað þetta merki varðar þá myndi það ótvírætt teljast lýsandi. Þýða mætti merkið sem “þróuð formúla” og væri þannig sérstaklega lýsandi fyrir raftæki enda er rafmagnsfræðin byggð upp á ýmis konar formúlum. Slík röksemdafærsla gengur augljóslega ekki upp enda er orðið FORMULA ekkert frekar lýsandi fyrir vörur í flokki 3 heldur en í flokki 9. Einnig má telja víst að orðið SAFE er ekki þeim eiginleikum gætt að hlaða merkið með slíku gildismati að merkið verði lýsandi. Einkaleyfastofan hefur þegar komist að þeirri niðurstöðu að ADVANCED FORMULA sé ekki lýsandi fyrir rafhlöður og því er illskiljanlegt hvers vegna SAFE FORMULA getur flokkast sem lýsandi merki fyrir vörur í flokki 3. Fullyrðingar um að merkin séu ekki sambærileg eiga sér engin haldbær rök því málfræðilega er merkin nákvæmlega eins og stílfærsla þeirra einnig er nákvæmlega sú sama. Einkaleyfastofan rökstuddi ekki sérstaklega með hvað hætti þetta merki er frábrugðið merkið áfrýjanda.

Umboðsmaður áfrýjanda benti einnig á þau vörumerki sem hann hafði nefnt í bréfum sínum til ELS og sagði að merkið SAFE FORMULA væri með sama hætti og ADVANCED FORMULA, SWISS FORMULA, PURE LIFE og PURE HAIR fullkomlega hæft til aðgreiningar, sérkennandi og skráningarhæft. Gögn um notkun þess renndu enn frekari stoðum undir þá fullyrðingu að það væri skráningarhæft. Það virtust vera rök ELS fyrir því að merkið hefði ekki öðlast sérkenni á grundvelli

---

<sup>6</sup> Ákvörðun áfrýjunarnefndar OHIM í máli nr. 929/2000-1 (BRAND).

notkunar að það hefði ekki verið notað eitt og sér. Ekki yrði séð hvernig þetta skilyrði yrði sett á grundvelli 2. másl. 2. mgr. 3. gr. vml. Í þessu sambandi mætti vísa til dóms dómstóls Evrópubandalaganna í máli nr. C-353/03, HAVE A BREAK.<sup>7</sup> Þar vísaði dómstóllinn til þess að í 3. mgr. 3. gr. tilskipunar nr. 89/104/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki væri eina skilyrðið að merki hefði verið notað. Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að vörumerki gæti ótvírætt öðlast sérkenni á grundvelli notkunar jafnvel þótt það væri notað sem hluti eða með öðru vörumerki. Umboðsmaður áfrýjanda lýsti þeirri skoðun sinni að dómurinn væri skýrt dæmi þess að skráningaryfirvöldum væri óheimilt að gera það að skilyrði fyrir skráningu vörumerkja að þau hefðu verið notuð ein og sér. Þegar það lægi fyrir að mat ELS byggðist á röngum lagagrundvelli væri einsýnt að ef merkið uppfyllti ekki skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. hefði það öðlast sérkenni á grundvelli notkunar, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði síðan til 19. gr. vml. og sagði að ekki væri ljóst af bréfi ELS, dags. 12. janúar 2004, hvernig þeir ákveðnu eiginleikar sem stofnunin teldi merkið gefa til kynna tengdust þeim vörum sem féllu í flokk 3. Rökstuðningur ESL væri ekki svo skýr að aðili gæti gert sér grein fyrir ákvörðunarástæðum úrlausnarinnar. Umboðsmaður áfrýjanda benti síðan á að í bréfi ELS, dags. 9. júlí 2004, kæmi fram að synjun skráningar væri byggð á því að merkið væri lýsandi fyrir gæði, sérstaklega þar sem vörur sem sótt væri um vernd fyrir byggðu á uppskriftum eða blöndum. Í fyrra bréfinu hefði merkinu verið synjað skráningar sökum þess að það þótti lýsandi fyrir eiginleika en ekki gæði. Það kæmi fyrst skýrt fram í endanlegri ákvörðun ELS, dags. 21. júlí 2005, að skráningar væri synjað vegna þess að merkið væri almennt og algengt í daglegu tali. Það yrði að teljast með öllu óviðunandi að ELS kæmi fyrst með nýja röksemd fyrir synjun skráningar í lokaákvörðun sinni. Þannig gæti áfrýjandi ekki nýtt sér lögbundinn andmælarétt.

Í greinargerð ELS, dags. 13. febrúar 2006, sgir að enska orðið SAFE gæti m.a. þýtt áreiðanlegur, traustur eða öruggur, og FORMULA gæti m.a. þýtt uppskrift eða formúla. Merkingu orðasambandsins SAFE FORMULA á íslensku mætti því þýða sem *örugg uppskrift* eða *traust formúla*. Þegar leitað væri að orðasambandinu SAFE FORMULA í leitarvélum á netinu kæmi í ljós að framangreint orðasamband væri mjög gjarnan notað af hreinlætis- og snyrtivöruframleiðendum, sér í lagi framleiðendum hársnyrtivara, í almennri umfjöllun og lýsingu á umræddum vörum. Leit ELS hefði miðast við orðasambandið SAFE FORMULA í heild sinni. Það væri til stuðnings því mati ELS að einkaréttur eins aðila á orðasambandinu SAFE FORMULA væri til þess fallinn að takmarka rétt annarra framleiðenda á sams konar vörum til að lýsa sínum vörum á algengan hátt. ELS teldi jafnframt að þýðing

<sup>7</sup> Dómur ECJ í máli nr. C-353-03 Société des produits Nestlé SA gegn Mars UK Ltd.



orðasambandsins væri til þess fallin að lýsa tilteknum gæðum eða eiginleikum varanna, sérstaklega þar sem um væri að ræða vörur í flokki 3 sem byggðu gjarnan á tiltekinni efnafræðilegri formúlu. Orðasambandið SAFE FORMULA gæfi til kynna að um væri að ræða áreiðanlega, trausta eða örugga formúlu. Síðan sagði í greinargerð ELS:

Áfrýjandi vísar í bréfi sínu til áfrýjunarnefndar, dags. 30. nóvember 2005, til dóms Evrópudómstólsins í máli nr. C-191/01, s.k. DOUBLEMINT máls. Áfrýjandi telur þar að þau þrjú viðmið sem lögð eru til grundvallar við matið á því hvort merki teljist lýsandi, séu ekki uppfyllt af merkinu SAFE FORMULA. Einkaleyfastofan getur ekki fallist á það mat áfrýjanda og telur að hið gagnstæða eigi við, þ.e. að merkið SAFE FORMULA uppfylli einmitt þau þrjú viðmið sem beri að leggja til grundvallar við matið á því hvort merki teljist lýsandi.

Í fyrsta lagi er það mat Einkaleyfastofunnar að orðasambandið SAFE FORMULA sé líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á vörum er falla undir flokk 3. Byggir það mat á því að umræddar vörur í flokki 3 eru samsettar úr tiltekinni formúlu eða uppskrift. Það er eðli varanna að vera búnar þannig til, ekki er um að ræða smíðaðar vörur, vörur sniðnar úr efni eða búnar til úr stáli svo dæmi sé tekið. Þessar vörur eru samsettar úr einhvers konar formúlu. Það verður því að teljast mjög eðlilegt að lýsa umræddum vörum með orðasambandinu SAFE FORMULA.

Í öðru lagi telur Einkaleyfastofan að um sé að ræða venjubundna orðnotkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum varanna. Byggir það mat m.a. á því að ekki er um tilbúið orðasamband að ræða. Um er ræða orðasamband sem er algengt og þá sér í lagi í umfjöllun um hreinlætis- og hársnysrtivörur, eins og könnun Einkaleyfastofunnar á leitarvélum á netinu hefur leitt í ljós, og því líklegt að neytendur telji að orðasambandið vísi til eiginleika slíkra vara.

Í þriðja lagi telur Einkaleyfastofan að þeir eiginleikar sem orðasambandið SAFE FORMULA vísar til séu sérstaklega mikilvægir fyrir þær vörur sem heyra undir flokk 3. Um er að ræði vísun til eftirsóknarverðra eiginleika sem samsetning varanna getur grundvallast á, þ.e. að um sé að ræða trausta formúlu.

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

Nefndin tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 26. júní 2007.

Rán Tryggvadóttir

Sigurður R. Arnalds

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Rétt endurrit staðfestir: