

D Ó M U R

Héraðsdóms Reykjavíkur 16. október 2017 í máli nr. E-836/2016:

Fjarskipti hf.

(Reimar Snæfells Pétursson hrl.)

gegn

Símanum hf.

(Hallmundur Albertsson hdl.)

I.

Mál þetta var þingfest 15. mars 2016 og tekið til dóms 18. september 2017. Stefnandi gerir þær dómkröfur (a) að felldur verði úr gildi úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar frá 15. des. 2015 í máli nr. 2/2015 og (b) að felld verði úr gildi skráning nr. 1006/2013 í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofunnar á orðmerkinu „tímaflakk.“ Þá krefst stefnandi málskostnaðar að skaðlausu úr hendi stefnda.

Stefndi krefst þess að úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 2/2015 verði staðfestur. Þá krefst stefndi að stefnandi verði dæmdur til að greiða honum málskostnað að skaðlausu ásamt virðisaukaskatti.

II.

Samkvæmt gögnum málsins eru atvik málsins þau að stefndi Síminn hf. fór að nota vörumerkið „tímaflakk“ fyrir þjónustu sína í Sjóvarpi Símans. Þessi þjónusta lýsti sér í því að hún gerir viðskiptavinum fyrirtækisins kleift að horfa á dagskrárlíð sem sýndur hefði verið í sjónvarpi í um sólarhring aftur í tímann frá því sjónvarpsútsending átti sér stað. Síminn hf. mun í lok árs 2012 farið að nota heitið „Tímaflakk Símans“ fyrir þessa sömu þjónustu.

Með umsókn til Einkaleyfastofu, dags. 29. janúar 2013, sótti Síminn hf. um skráningu vörumerkisins „tímaflakk“, umsóknarnúmer 260/2013. Með bréfi, dags. 2. júlí 2013, hafnaði Einkaleyfastofa hafnaði umsókninni með vísan til 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki.

Í kjölfar athugasemda frá Símanum hf., dags. 4. nóvember 2013, endurskoðaði Einkaleyfastofa ákvörðun sína. Var merkið í kjölfarið skráð sem vörumerki hjá Einkaleyfastofu þann 2. desember 2013 með skráningarnúmer 1006/2013 í vöruflokkum 38, 41 og 42 og en merkið var birt í ELS-tíðindum 15. desember 2013. Samkvæmt skráningu Einkaleyfastofu gildi skráningin til 2. desember 2023.

Af gögnum málsins verður ráðið að starfsmenn Símans hf. hafi orðið þess varir árið 2013 að Fjarskipti hf. notaði orðið „tímaflakk“ sem auðkenni fyrir sams konar þjónustu og Síminn veitti. Ritaði Síminn Fjarskiptum hf. bréf af því tilefni, dags. 13. desember 2013, þar sem þess var krafist að fyrirtækið hætti allri notkun á orðinu „tímaflakk“ í starfsemi sinni.

Fjarskipti hf. hafnaði því að hætta notkun vörumerkisins, sbr. bréf Fjarskipta hf. til Símans hf., dags. 23. desember 2013. Kom þar fram að félagið teldi að skráning á orðmerkinu „tímaflakk“ væri í andstöðu við ákvæði vörumerkjalaga og að félagið myndi gera athugasemdir við skráningu merkisins í kjölfar birtingar á

grundvelli 22. gr. vörumerkjalaga. Í bréfinu kváðust Fjarskipti þó myndu tryggja að notkun á vörumerkinu myndi hverfa með skjótum hætti úr markaðsefni félagsins ef Einkaleyfastofa staðfesti skráningu merkisins.

Fjarskipti munu í kjölfarið hafa hætt notkun á vörumerkinu „tímaflakk“ og markaðssetja nú sína þjónustu undir vörumerkinu Tímavél. Með bréfi til Einkaleyfastofu, dags. 12. febrúar 2014, andmælti Fjarskipti hf. skráningu merkisins á þeim forsendum að hið skráða merki skorti sérkenni samkvæmt ákvæðum 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga og væri lýsandi fyrir eiginleika þeirrar þjónustu sem um ræddi.

Í úrskurði, dags. 12. febrúar 2015, komst Einkaleyfastofa að þeirri niðurstöðu að skráning merkisins „tímaflakk“ (orðmerki), sbr. skráningu 1006/2013, skyldi halda gildi sínu en í úrskurðinum er niðurstaðan rökstudd með eftirfarandi hætti:

„Í 1. mgr. 13. gr. vml. kemur fram það grundvallarskilyrði fyrir skráningu vörumerkis að það sé til þess fallið að greina vöru/þjónustu merkiseiganda frá vöru/þjónustu annarra. Merki sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna m.a. tegund vöru eða eiginleika eru ekki nægilega sérkennileg skv. fyrrnefndri lagagrein. Þau eru lýsandi og teljast óskráningarhæf.

Orðið *tímaflakk* er ekki að finna í íslenskri orðabók, en að mati Einkaleyfastofunnar hefur orðið þá augljósu merkingu að flakka eða ferðast um tímann. Hver er uppruni orðsins er Einkaleyfastofunni ókunnugt um en ekki er ólíklegt að ætla að orðið *tímaflakk* sé íslensk þýðing á orðasambandinu *time travel*, sem er heldur ekki að finna í orðabók. Ferðalag eða tímaflakk, einkum á milli ólíkra tímabila í sögunni, er og hefur verið vinsæll efniviður í kvikmyndum, sjónvarpsþáttum, bókmenntum og öðrum listrænum verkum þar sem ýmist er ferðast aftur í tímann eða fram í tímann, hvort sem það er farið í langt eða stutt ferðalag. Innan heimspekinnar og eðlisfræðinnar hefur mikið verið fjallað um tímaflakk og hvort mögulegt sé að ferðast um tímann. Hinum ýmsu möguleikum er velt upp hvernig slíkt tímaflakk færi fram en niðurstaðan er þó sú sama, tímaflakk er ekki mögulegt.

Með hliðsjón af þeirri merkingu sem liggur í orðinu tímaflakk og þeirri staðreynd að tæknilega ómögulegt er að ferðast í eiginlegri merkingu um tíma og rúm er það mat Einkaleyfastofunnar að orðið TÍMAFLAKK sé sérkennilegt fyrir tilgreinda þjónustu í flokkum 38, 41 og 41 og fullnægi þar með skilyrðum 1. mgr. 13. gr. vml. um nægjanleg sérkenni og aðgreiningarhæfi. Krafa um að skráning nr. 1006/2013 verði felld niður er ekki tekin til greina.“

Með bréfi, dags. 11. mars 2015, ítrekaði Síminn hf. kröfu sína um að Fjarskipti hf. léti af notkun vörumerkisins „tímaflakk“ auk þess sem gerð var krafa um skaðabætur fyrir heimildarlausu notkun félagsins á vörumerkjarétti stefnda.

Með bréfi, dags. 26. mars 2015, skutu Fjarskipti úrskurði Einkaleyfastofunnar frá 12. febrúar 2015 til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Í bréfinu var þess krafist að úrskurði Einkaleyfastofu yrði hnekkkt og skráningin felld úr gildi.

Með úrskurði, dags. 15. desember 2015 staðfesti áfrýjunarnefndin úrskurð Einkaleyfastofunnar frá 12. febrúar 2012 um skráning merkisins

„tímaflakk“ (orðmerki) skyldi halda gildi sínu. Í úrskurði nefndarinnar sagði um þetta atriði:

„Í málinu er deilt um það hvort vörumerkið TÍMAFLAKK (orðmerki), sbr. Skráning nr. 1006/2013, fyrir fjarskipti og upplýsingatækni í flokki 38, fræðslu, þjálfun, skemmtistarfsemi, íþrótt- og menningarstarfsemi, afþreyingarstarfsemi hvers konar, svo sem sölu á tónlist, kvikmyndum og leikjum í flokki 41 og vísinda- og tækniþjónustu og rannsóknir og hönnun í tengslum við það, hönnun og þróun tölvubúnaðar og tölvuhugbúnaðar í flokki 42, sé lýsandi og hafi til að bera nægjanlegt sérkenni í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. Til að greina þjónustu merkiseiganda frá þjónustu annarra.

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. Skilyrðið um að merki skuli hafa sérkenni er rökstutt með því að annars vegar séu lýsandi merki ekki til þess fallin að greina vörur eða þjónustu merkiseiganda frá vörum eða þjónustu 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 og fyrri notkun. Ekki er því sjálfkrafa hægt að byggja á eldri fordæmum eða mati á öðrum merkjum. Ef sérkenni telst hafa skapast fyrir notkun tekur það eingöngu til þeirrar vöru og þjónustu sem merkið hefur í raun verið notað fyrir og getur því aðeins fengist skráð fyrir þá vöru eða þjónustu.

Í málinu er deilt um orðið TÍMAFLAKK, sem auðkenni tilgreindrar þjónustu í flokkum 38, 41 og 42. Í hinum áfrýjaða úrskurði Einkaleyfastofunnar er á það bent að orðið „tímaflakk“ sé ekki að finna í íslenskri orðabók, en það hafi þó þá augljósu merkingu að flakka eða ferðast um tímann. Ekki verður séð að orðið sé lýsandi fyrir þá þjónustu sem það er skráð fyrir, sbr. framangreinda tilgreiningu á þjónustu. Þá verður heldur ekki séð að orðið feli í sér almenna lýsingu á þeirri þjónustu, þannig að allir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota það, né að það skorti aðgreiningarleika í sjálfu sér.

Í niðurstöðu ELS er á því byggt að fyrir liggi að tæknilega sé ómögulegt að ferðast í eiginlegri merkingu um tíma og rúm og af því leiði að merkið teljist hafa nægilegt sérkenni. Áfrýjunarnefnd bendir á að þessi staðreynd hefur engin áhrif á það hvort merkið teljist uppfylla skilyrði 13. gr. vml.

Með hliðsjón af því meginhlutverki vörumerkja að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 1. mgr. 2. gr. vml., er það mat áfrýjunarnefndar að orðið TÍMAFLAKK sé hvorki lýsandi fyrir þá þjónustu sem það er skráð fyrir né skorti það sérkenni í skilningi 1. mgr. 13. gr. til að greina þjónustu varnaraðila frá þjónustu annarra. Hinn áfrýjaði úrskurður er því staðfestur.

III. Málástæður aðila.

Málsástæður stefnanda

Stefnandi hefur vísað til þess að stefndi hafi fengið heitið „Tímaflakk“ skráð sem vörumerki nr. 1006/2013 í skrá Einkaleyfastofunnar. Stefnandi hafi mótmælt skráningunni og borið gildi hennar undir áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar sem staðfesti skráninguna með úrskurði 15. des. 2015. Stefnanda beri því nauðsyn til að höfða mál þetta til að fá skráninguna fellda úr gildi.

Stefnandi vísar til þess að heitið „tímaflakk“ lýsi þeirri hegðun sjónvarpsáhorfenda að „flakka“ fram og aftur í tíma sjónvarpsdagskrár, með aðstoð fjarstýringar, og velja sér til áhorfs áður birta dagskrá. Af hálfu stefnanda er enn fremur vísað til þess að aðilar málsins hafi báðir með höndum dreifingu sjónvarpsefnis og bjóða notendum þjónustu sinnar upp á „tímaflakk“ í dagskrá. Telur stefnandi að stefndi ætli sér nú einkarétt til notkunar heitisins „tímaflakk“ með skráningu þess sem vörumerkis. Að mati stefnanda séu engar forsendur fyrir þessu þar sem „Tímaflakk“ lýsi þeirri þjónustu sem um teflir án sérkenna og sé notað í daglegu máli um þjónustuna. Vörumerkjaréttur geti ekki stofnast til slíkra heita. Þá hafi stefndi meira að segja sjálfur notað „tímaflakk“ sem sérkennalausá lýsingu þjónustunnar í markaðsefni sínu, eftir skráninguna. Sama máli gegni um opinbera aðila sem hafa með höndum lögbundið eftirlit á fjarskipta- og fjölmiðlamarkaði.

Stefnandi telur að þrátt fyrir sérkennalausá þýðingu heitisins á því sviði sem um teflir hafi vörumerkið „tímaflakk“ verið skráð í flokkum sem lúta að þessari þjónustu. Stefnandi geti því ekki fellt sig við skráningu merkisins sem skortir bæði sérkenni og aðgreiningarhæfi. Hann krefjist þess því að úrskurður áfrýjunarnefndarinnar og skráning merkisins verði felld úr gildi með dómi. Því til stuðnings vísar hann til 2., 13., 28. og 32. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki.

Málsástæður stefnda

Stefndi byggir á því að vörumerkjaréttindi stefnda til notkunar á vörumerkinu TÍMAFLAKK hafi stofnast er stefndi notaði vörumerkið í fyrsta skipti 11. janúar 2013., sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Vörumerkjaréttur stefnda hafi síðan verið staðfestur við skráningu á vörumerkinu TÍMAFLAKK hjá Einkaleyfastofu þann 2. desember 2013, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga. Frá og með þeim tíma hafi stefnandi ekki haft heimild til að nota vörumerkið, sbr. 4. gr. vörumerkjalaga.

Stefndi byggir á því að vörumerkið TÍMAFLAKK uppfylli skilyrði 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 þar sem það sé til þess fallið að greina þjónustu stefnda frá þjónustu annarra. Þá byggir stefndi á því að því fari fjarri að vörumerkið sé lýsandi fyrir þá þjónustu sem um ræðir og því beri að hafna málsástæðum stefnanda um það atriði. Óumdeilt sé að þjónustan feli ekki í sér ferðalög um tíma heldur sé um að ræða þjónustu sem heitir „myndmiðlun eftir pöntun“ (ólínuleg myndmiðlun), sbr. 30. tölul. 1. mgr. 2. gr. fjölmiðlalaga. Þá hafi þjónustunni einnig verið lýst sem „hliðruðu áhorfi“.

Stefndi bendir á að þjónustan sem um ræðir feli í sér tæknilega eiginleika sem geri viðskiptavinum hans kleift að horfa á dagskrárliði sjónvarpsstöðva eftir að þeir hafa verið sýndir í línulegri dagskrá (sjónvarpsútsendingu), oftast sólarhring aftur í tímann. Stefnandi veiti viðskiptavinum sínum með aðgangi að sjónvarpsdreifikerfi félagsins sams konar þjónustu en tæknilegir eiginleikar, viðmót

og notendauplifun séu frábrugðin. Þjónustan sé því sambærileg við það þegar neytendur taka sjálfir upp sjónvarpsefni á myndbandsupptökutæki og geyma það til afspilunar síðar. Þegar um hliðrað áhorf er að ræða sé það hins vegar þjónustuveitandi sem býður upp á aðgang að gagnvirkri sjónvarpsþjónustu sem geymi efnið tímabundið og hafi það aðgengilegt fyrir viðskiptavinum sína.

Stefndi vísar að þessu leyti til umfjöllunar fjölmiðlanefndar sem starfi sem eftirlitsaðili með fjölmiðlalögum nr. 38/2001 og annist daglega stjórnarsýslu á því sviði sem lögin ná til. Telur stefndi að sú umfjöllun ætti að veita nokkra vísbendingu hvaða hugtak sé lýsandi fyrir þá þjónustu sem um ræðir. Þannig sé fjallað um þjónustuna í nýlegri skýrslu nefndarinnar sem kom út í júní sl., „Leiðbeiningar fyrir fjölmiðla um vernd barna gegn skaðlegu efni“, en í umfjöllun sinni notist fjölmiðlanefnd í öllum tilvikum við hugtakið „hliðrað áhorf“ um þá þjónustu sem um ræðir en í skýrslunni er því lýst á þann veg að „[h]liðrað áhorf [geri] notendum kleift að horfa á dagskrárliði sjónvarpsstöðva eftir að þeir hafi verið sýndir í línulegri dagskrá, oftast sólarhring aftur í tímann.“

Stefndi vísar einnig til þess að í úrskurði Einkaleyfastofu í máli nr. 1/2015 sem áfrýjað var til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar sé á það bent að orðið „tímaflakk“ sé ekki að finna í íslenskrri orðabók, en það hafi þó þá augljósu merkingu að flakka eða ferðast um tímann. Taki áfrýjunarnefnd undir umfjöllun Einkaleyfastofu og fái ekki séð að orðið sé lýsandi fyrir þá þjónustu sem það er skráð fyrir. Í úrskurðinum hafnaði áfrýjunarnefnd því að orðið feli í sér almenna lýsingu á þeirri þjónustu, þannig að allir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf fyrir að nota það og því að það skorti aðgreiningareiginleika í sjálfu sér.

Stefndi bendir enn fremur á að áfrýjunarnefndin hafi komist að þeirri niðurstöðu að með hliðsjón af því meginhlutverki vörumerkja að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustum annarra, sbr. 1. mgr. 2. gr. vörumerkjalaga væri það að mat áfrýjunarnefndar að orðið TÍMAFLAKK væri hvorki lýsandi fyrir þá þjónustu sem það væri skráð fyrir né skorti það sérkenni í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga til að greina þjónustu varnaraðila frá þjónustu annarra. Því beri að staðfesta niðurstöðu áfrýjunarnefndar.

Þá vísar stefndi til þess að það sé staðreynd að tímaflakk sé ekki tæknilega mögulegt og einungis til í ímynduðum eða skálduðum heimi. Verði því að álita þá staðhæfingu fjarstæðukennnda að hún sé lýsandi fyrir þjónustu sem felst í möguleikanum á hliðruðu áhorfi. Ekki verði séð að nokkur tenging sé þar á milli. Orðmerkið TÍMAFLAKK hafði aldrei verið notað um þá þjónustu sem um ræðir þegar stefndi hóf notkun þess. Notkun orðsins TÍMAFLAKK fyrir ákveðna tegund af myndmiðlun eftir pöntun (hliðrað áhorf) er hugmynd stefnda og sé hvort tveggja í senn frumleg og hugvitsamleg. Orðið tímaflakk sé þannig mjög fjarri því að lýsa þeirri þjónustu sem um ræðir, þ.e. að gera dagskrárliði aðgengilega fyrir viðskiptavinum sína í um sólarhring eftir að þeir hafa verið sýndir í línulegri dagskrá sjónvarpsstöðva. Þá fari því fjarri að orðið sé algengt í viðskiptum eða daglegu máli þannig að heftandi sé fyrir atvinnufrelsi eða viðskiptahagsmuni stefnanda eða önnur fyrirtæki.

Stefndi telur að vörumerkið TÍMAFLAKK sé til þess fallið að greina þjónustu stefnda frá þjónustu annarra. Því fari fjarri að vörumerkið sé lýsandi fyrir þá þjónustu sem um ræðir enda sé allt önnur merking fólgin í orðinu tímaflakk en þeirri þjónustu sem um ræðir. Stefndu telur jafnframt að leggja verði það til grundvallar að vörumerkið TÍMAFLAKK sé notað sem auðkenni fyrir þjónustu sem feli í sér myndmiðlun eftir pöntun (ólínuleg myndmiðlun), eða Video on Demand (VoD) eins og það sé skilgreint í 30. tl. 1. mgr. 2. gr. fjölmiðlalaga nr.

38/2011. Verður því ekki séð hvernig vörumerkið TÍMAFLAKK getur verið lýsandi fyrir þjónustu sem felst í myndmiðlun eftir pöntun heldur verður að telja mikilvægt að stefndi geti aðgreint þjónustu sína með hinu skráða vörumerki sem um er deilt í þessu máli.

Þar sem TÍMAFLAKK sé ekki lýsandi fyrir þá þjónustu sem um ræðir telur stefndi að það takmarki ekki möguleika stefnanda til að aðgreina sína þjónustu frá þjónustu stefnda og annarra keppinauta á markaði. Aðgerðir stefnanda sýna þetta glögg enda markaðsfærir hann þjónustu sína undir heitinu Tímavél. Sýni það með augljósum hætti að skráning vörumerkisins TÍMAFLAKK hamli með engu móti starfsemi stefnanda við markaðsfærslu á þjónustu sinni sem felist í hliðruðu áhorfi.

Með hliðsjón af því sem að framan er rakið og fær stuðning í öðrum gögnum málsins telur stefndi að það sé yfir vafa hafið að TÍMAFLAKK hafi nægileg sérkenni fyrir tilgreinda þjónustu í flokkum 38, 41 og 42 og fullnægi þar með skilyrðum 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga um aðgreiningarhæfi frá þjónustu annarra aðila sem veita sömu eða sambærilega þjónustu. Beri því að staðfesta niðurstöðu úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar sem staðfesti úrskurð Einkaleyfastofunnar frá 12. febrúar 2015, um að skráning merkisins TÍMAFLAKK (orðmerki), sbr. skráning nr. 1006/2013, skuli halda gildi sínu.

IV. Niðurstaða dómsins

Ágreiningur þessa máls lýtur að því hvort úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar um að staðfesta skráningu stefnda á vörumerkinu „tímaflakk“ hafi verið í samræmi við lög. Úrlausn þessa ágreinings veltur í meginatriðum á því hvort vörumerkið „Tímaflakk“ hafi þegar Síminn hf. sótti um skráningu þess 29. janúar 2013 og daginn sem fallist var á skráningu þess 2. desember 2013 uppfyllt það megin skilyrði vörumerkjaréttar að geta verið sérstakt auðkenni sem er aðgreinanlegt frá öðrum. Í því felst í meginatriðum hvort orðið „tímaflakk“ hafi nægileg sérkenni til þess að almenningur festi sér það í minni sem auðkenni á vöru eða þjónustu frá ákveðnum aðila.

Eins og rakið er í kafla II hér að framan komst áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda að þeirri niðurstöðu að með hliðsjón af því meginhlutverki vörumerkja að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki (vörumerkjalaga) væri það mat nefndarinnar að orðið „tímaflakk“ væri hvorki lýsandi fyrir þá þjónustu sem það væri skráð fyrir né skorti það sérkenni í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga til að greina þjónustu varnaraðila frá þjónustu annarra.

Í málalíbúnaði stefnanda er hins vegar byggt á því að orðið „tímaflakk“ uppfylli ekki skilyrði vörumerkjaréttar um sérkenni og aðgreiningarhæfni þar sem það lýsi einfaldlega þeirri þjónustu sem er veitt og skorti því bæði sérkenni og aðgreiningarhæfni. Stefndi telur hins vegar að því fari fjarrí að vörumerkið sé lýsandi fyrir þá þjónustu sem um ræðir. Óumdeilt sé að þjónustan feli ekki í sér ferðalög um tíma heldur sé um að ræða þjónustu sem heitir „myndmiðlun eftir pöntun“ (ólínuleg myndmiðlun), sbr. 30. tölul. 1. mgr. 2. gr. fjölmiðlalaga. Þá hafi þjónustunni einnig verið lýst sem „hliðruðu áhorfi“.

Meginskilyrði vörumerkjaréttar um sérkenni og aðgreiningarhæfni vörumerkis sem áður eru nefnd birtast í 13. gr. vörumerkjalaga en ákvæðið er

svohljóðandi:

„Það er skilyrði skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að greina vörur og þjónustu merkiseiganda frá vörum og þjónustu annarra. Merki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna m.a. tegund vörunnar eða þjónustunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd eða þjónustan látin í té, skal ekki telja nægjanlegt sérkenni. Sama á við um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli.

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. “

Í athugasemdum við ákvæði 13. gr. í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 45/1997, um vörumerki, kemur fram að krafan um aðgreiningarhæfi og sérkenni grundvallist á tveimur sjónarmiðum. Annars vegar að einfaldar myndir, mynd af vörunni sjálfri eða lýsing á henni með almennum orðum sé ekki til þess fallin að gefa vörunni sérkenni í huga almennings. Hins vegar sé ekki talið réttmætt að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru, þar sem slíkt myndi takmarka svigrúm annarra til þess að gera grein fyrir vöru sinni.

Í framhaldinu er rakið að þessi sjónarmið beri að hafa í huga þegar meta skuli hvort merki sé hæft til skráningar. Jafnframt er tekið fram að upptalningin í ákvæðinu um þessi sjónarmið sé einungis í dæmaskyni en ekki tæmandi. Smávægilegar breytingar á lýsandi orði geti yfirleitt ekki leitt til þess að merki teljist skráningarhæft. Þá kemur fram að þegar meta skuli hvort orð sem fela í sér lýsingu séu nægilega aðgreinandi beri einkum að hafa í huga merkingu þeirra í íslensku máli. Erlend orð komi þó einnig til greina ef þau hafa ákveðna merkingu hjá almenningi. Sem dæmi má nefna orð eins og „extra“ og „super“. Síðan segir svo í athugasemdunum:

„Þá þykir enn fremur rétt að taka tillit til þess að í daglegu lífi eða viðskiptum er víða að finna orð sem ekki verða talin lýsandi fyrir tiltekna vöru eða þjónustu en hafa unnið sér sess í málinu og flestir vita hvað þýða. Í gildandi lögum er ekki að finna ákvæði sem dæma slík merki beinlínis óskráningarhæf. Sem dæmi hér má nefna táknið 100%. Táknið er ekki beinlínis lýsandi fyrir eina tegund vöru eða þjónustu fremur en aðra en felur í sér almenna lýsingu á vöru eða þjónustu og því getur enginn einn aðili öðlast einkarétt á notkun þess.“

Þótt vörumerki uppfylli ekki skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni við upphaf notkunar, getur slíkt vörumerki samt sem áður öðlast sérkenni við notkun, sbr. 2. málslíð. 2. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga.

Þótt þess sé ekki getið í frumvarpi til laga nr. 45/1997 áttu skilyrði 13. gr. laganna um aðgreiningarhæfi sér samsvörun í b- og c-lið 1. mgr. 3. gr. tilskipunar nr. 89/104/EBE frá 21. desember 1988 um samræmingu löggjafar aðildarríkja EB varðandi vörumerki. Sú tilskipun hefur nú verið leyst af hólmi með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/95/EB frá 22. október 2008 um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki. Er þar kveðið á um að að hvorki megi skrásetja vörumerki sem „hafa engin sérkenni“, sbr. b-lið 1. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar, né

vörumerki sem „eingöngu eru samansett úr táknum eða upplýsingum sem í viðskiptum gefa til kynna gerð, gæði, fjölda, áætlaða notkun, verð, upprunaland eða framleiðslutíma vöru, tíma sem þjónusta var innt af hendi eða aðra eiginleika vöru eða þjónustu“, sbr. c-lið 1. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar. Í ákvæði 1. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar er enn fremur sérstaklega tiltekið að ógilda megi merki sem hafa verið skráð í trássi við þessi fyrirmæli.

Samkvæmt 3. gr. laga nr. 2/1993, um Evrópska efnahagssvæðið, ber að túlka íslensk lög til samræmis við EES-samninginn og þær reglur sem á honum byggja. Tilskipun 2008/95/EB var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 146/2009 frá 4. desember 2009 um breytingu á XVII. viðauka (Hugverkaréttindi) við EES-samninginn, sem er hluti af þeim reglum sem leiða af 65. gr. EES-samningsins.

Af þessu leiðir að túlka verður ákvæði 13. gr. laga nr. 45/1997 til samræmis við efnislega samsvarandi ákvæði b- og c-liðar 1. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar, og þá, eftir atvikum, með hliðsjón af því hvernig þau ákvæði hafa verið skýrð í dómaframkvæmd EFTA-dómstólsins og Evrópudómstólsins, sjá hér til hliðsjónar m.a. dóm Hæstaréttar Íslands frá 30. nóvember 2012 í máli nr. 669/2012.

Í því sambandi verður að mati dómsins ekki litið framhjá því að við túlkun ákvæðis c-liðar 1. mgr. 7. gr. reglugerðar nr. 40/94, sem svarar efnislega til c-liðar 1. mgr. 3. gr. tilskipunar nr. 2008/95/EB, hefur Evrópudómstóllinn lagt til grundvallar að orð sem lýsa eiginleikum vöru eða þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir geti eðli sínu samkvæmt ekki gegnt því hlutverki vörumerkis að gefa til kynna frá hvaða aðila varan eða þjónustan stafi, nema viðkomandi aðili hafi helgað sér nauðsynleg sérkenni með notkun vörumerkisins. Hefur dómstóllinn þá jafnframt vísað til þess að bannið við því að orð sem lýsi eiginleikum vöru verði skráð sem vörumerki helgist af almannahagsmunum um að öllum eigi að vera frjálst að nota slík orð (sjá mál C-191/01 P OHIM v Wrigley (DOUBLEMINT) [2003] ECR I-12447, 30. og 31. mgr.).

Af sama dómi verður jafnframt ráðið að til þess að skráningu vörumerkis verði synjað á grundvelli þess að það sé lýsandi fyrir vöru eða þjónustu, þá sé ekki nauðsynlegt það tákn, orð eða orðasambönd sem myndar vörumerkið sé notað í reynd til að lýsa vöru eða þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir, eða einkennum sömu vöru eða þjónustu. Það dugi til að umrædd tákn, orð eða orðasambönd kunni að vera notuð í því skyni. Af þeim sökum verði að synja umsókn um skráningu merkis ef ljóst er að a.m.k. ein möguleg merking þess lýsir eiginleikum vörunnar eða þjónustunnar sem um ræðir (sjá hér tilvitnaðan dóm, 32. mgr.).

Í samræmi við framangreint hefur verið talið í dómaframkvæmd EFTA-dómstólsins og undirréttar Evrópusambandsins að til þess að merki falli undir bann við skráningu vegna lýsandi eiginleika þá þurfi að vera nægilega bein og ákveðin tengsl á milli merkisins við vöruna eða þjónustuna sem um ræðir til þess að neytandinn geti á grundvelli merkisins geti séð fyrir sér vöruna eða þjónustuna sem um ræðir og einn eða fleiri eiginleika hennar (sjá hér dóm EFTA-dómstólsins frá 6. apríl 2017 í máli E-5/16 (Oslóarborg), 124. mgr. og þá dóma sem þar er vitnað til). Þá hefur jafnframt verið lagt til grundvallar að ef vörumerki er lýsandi í skilningi c-liðar 1. mgr. 3. gr. tilskipunar nr. 2008/95/EB þá skorti það þar með einnig sérkenni fyrir viðkomandi vöru eða þjónustu í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar sjá hér dóm EFTA-dómstólsins frá 6. apríl 2017 í máli E-5/16 (Oslóborg), 136. mgr. og þá dóma sem þar er vitnað til).

Með vísan til 3. gr. laga nr. 2/1993 og þess markmiðs EES-samningsins, en meginmál hans hefur lagagildi hér á landi, að mynda einsleitt Evrópskt efnahagssvæði er grundvallist á sameiginlegum reglum og sömu samkeppnisreglum verður að horfa til framangreindrar túlkunar Evrópudómstólsins og EFTA-dómstólsins á ákvæði b- og c-liðar 1. mgr. 3. mgr. tilskipunar 2008/95/EB við túlkun ákvæðis 13. gr. vörumerkjalaga.

Miðað við þá dómaframkvæmd telur dómurinn ljóst að ákvæði b-liðar og c-liðar 1. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar um bann við skráningu merkis á þeim forsendum að það sé lýsandi eða skorti sérkenni helgist af þeim sjónarmiðum að koma verði í veg fyrir að merki sem almennur neytandi, sem er tiltölulega vel upplýstur, athugull og varkár, setur ekki í samhengi við ákveðna vöru eða þjónustu frá tilteknum aðila verði skráð sem vörumerki. Þessi afmörkun á c-lið 1. mgr. 3. gr. byggist á þeim sjónarmiðum að almannahagsmunir mæli gegn því að einstakir aðilar á markaði öðlist einkarétt á orðum sem lýsa tegund þjónustunnar, raunverulegum eða ætluðum eiginleikum eða öðrum einkennum, eða orðum sem eru algeng í viðkomandi tungumáli.

Þegar litið er til þeirra sjónarmiða sem rakin eru hér að framan og þess hversu rúmt ákvæði c-liðar 1. mgr. 3. gr. tilskipunar 2008/95/EB hefur verið afmarkað í dómaframkvæmd er það niðurstaða dómsins að merkið „tímaflakk“ uppfylli ekki kröfur 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga um skráningarhæfi. Enda þótt vissulega megi fallast á þau sjónarmið sem koma í málflutningi stefnda um að „tímaflakk“ skírskoti samkvæmt almennri merkingu til ferðalaga í tíma sem ekki séu möguleg, þá verður hins vegar ekki hjá því litið að orðið sem slíkt er engu að síður mjög lýsandi fyrir þá þjónustu sem felst í því geta horft að vild á einstaka dagskrárliði innan sólarhrings frá því að þeir voru sýndir. Í því sambandi verður jafnframt að horfa til þess að orðasambandið „flakka á milli stöðva“ eða „flakka milli rása“ hefur að mati dómsins viðurkennda skírskotun samkvæmt almennri málvenju til þess hvernig notandi sjónvarps skiptir um stöð á sjónvarpi og þar með upplifunar almenns neytanda af því að horfa á dagskrá í sjónvarpi. Að mati dómsins felur orðið „tímaflakk“ því í sér nægilega bein og ákveðin tengsl á milli orðsins við þá þjónustu stefnda sem það vísar til þannig að almennur neytandi geti á grundvelli merkisins geti séð fyrir sér þjónustuna og hvaða eiginleika hún hefur í þessu skyni.

Í ljósi þeirrar niðurstöðu dómsins að merkið „tímaflakk“ uppfylli ekki skilyrði laganna um skráningu verður jafnframt að hafna þeim málsástæðum stefnda að notkun hans á merkinu hafi skapað vörumerkjarétt, sbr. 1. málslið. 2. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga.

Með vísan til þess sem að framan er rakið er fallist á þær kröfur stefnanda Fjarskipta hf. að felldur verði úr gildi úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar frá 15. des. 2015 í máli nr. 2/2015 og að felld verði úr gildi skráning nr. 1006/2013 í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofunnar á orðmerkinu „tímaflakk.“ Í samræmi við þessi málsúrslit verður stefnda gert að greiða stefnanda málskostnað, sbr. 1. mgr. 130. gr. laga nr. 91/1991, um meðferð einkamála, sem þykir hæfilega ákveðinn 700.000 krónur.

Kjartan Bjarni Björgvinsson héraðsdómari kveður upp þennan dóm en meðferð málsins hefur dregist vegna leyfis dómara samkvæmt 4. mgr. 2. gr. laga nr. 68/2011, um rannsóknarnefndir Alþingis.

DÓMSORÐ:

Úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar frá 15. des. 2015 í máli nr. 2/2015 er felldur úr gildi. Skráning nr. 1006/2013 í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofunnar á orðmerkinu „tímaflakk“ er felld úr gildi. Stefndi greiði stefnanda málskostnað, sbr. 1. mgr. 130. gr. laga nr. 91/1991, um meðferð einkamála, sem þykir hæfilega ákveðinn 700.000 krónur.

Kjartan Bjarni Björgvinsson