

Ár 2015, þriðjudaginn 15. desember, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 2/2015:

**Landslög slf.
f.h. Fjarskipta hf.
gegn
Lögmönnum Bárugötu slf.
f.h. Símans hf.
vegna
úrskurðar
Einkaleyfastofunnar
frá 12. febrúar 2015
í andmælamáli nr. 1/2015
um að skráning merkisins
TÍMAFLAKK (orðmerki),
sbr. skrán. nr. 1006/2013,
skuli halda gildi sínu.**

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með bréfi, dags. 26. mars 2015, skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar úrskurði Einkaleyfastofunnar (ELS) í máli nr. 1/2015 frá 12. febrúar 2015 um að skráning merkisins TÍMAFLAKK (orðmerki), sbr. skrán. nr. 1006/2013, skyldi halda gildi sínu. Þess var krafist að úrskurðinum yrði hnekkkt og skrán. nr. 1006/2013 felld úr gildi.

Málavextir:

I.

Með umsókn nr. 260/2013, dags. 29. janúar 2013, sótti varnaraðili um skráningu á vörumerkinu TÍMAFLAKK til að auðkenna eftirtalda þjónustu í flokki 38: Fjarskipti og upplýsingatækni, flokki 41: Fræðsla, þjálfun, skemmtistarfsemi, íþrótt- og menningarstarfsemi, afþreyingarstarfsemi hvers konar svo sem sala á tónlist, kvikmyndum og leikjum og flokki 42: Vísinda- og tækniþjónusta og rannsóknir og hönnun í tengslum við það, hönnun og þróun tölvubúnaðar og tölvuhugbúnaðar.

Í bréfi ELS til varnaraðila, dags. 7. júní 2013, var gerð athugasemd við þjónustulista umsóknarinnar hvað varðar orðalagið „afþreyingarstarfsemi hvers konar svo sem sala á tónlist” í flokki 41. Fram kom að orðið „sala” væri ekki viðurkennt í þjónustulista Nice-flokkunarkerfisins og væri fremur notað orðalagið „þjónusta við smásölu á ...” Fram kom að þjónusta við smásölu félli undir flokk 35 sem ekki væri tilgreindur í umsókn varnaraðila. Bent var á að til að bæta þeim flokki við umsóknina þyrfti að greiða tiltekið gjald en ef ekki væri óskað eftir því að halda „sölu” á umsókninni var óskað eftir því að tilgreiningunni yrði breytt.

Í bréfi ELS til varnaraðila, dags. 2. júlí 2013, kom fram að skráningu væri synjað að svo stöddu. Synjunin byggðist á 13. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.) þar sem kveðið væri á um það skilyrði fyrir skráningu merkis að það væri til þess fallið að greina vöru/þjónustu eiganda merkis frá vöru/þjónustu annarra. Einnig að merki sem aðeins gæfu til kynna tegund, ástand, magn notkun, verð, uppruna eða það hvenær vara hefði verið framleidd eða þjónusta afhent teldist ekki nægt sérkenni og hið ætti sama við um tákni eða orðasambönd sem teldust algeng í viðskiptum eða væru notuð í daglegu máli. Fram kom að við mat á aðgreiningarhæfi bæri að líta til allra aðstæðna og þá einkum til þess hversu lengi og hversu umfangsmikil notkun á merki hefði verið. Þá sagði orðrétt:

Orðasambandið TÍMAFLAKK óskast skráð fyrir fjarskipti og upplýsingatækni í flokki 38 og yfirskrift flokka 41 og 42. Það er mat Einkaleyfastofunnar að merkið sé almennt, lýsandi og sérkennalaust fyrir ýmsa starfsemi sem kann að falla undir tilgreinda flokka. Orðasambandið í merkinu er almenns eðlis og því ekki til þess fallið að gefa þjónustunni sérkenni í huga almennings. Það er og talið andstætt tilgangi vörumerkjaganna að með skráningu vörumerkis geti einstakir aðilar helgað sér skammstafanir eða orðatiltæki sem eru mjög almenns eðlis. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að ofangreint orðasamband uppfylli ekki skilyrði 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 um sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Í bréfi varnaraðila til ELS, dags. 1. nóvember 2013, var því haldið fram að ákvörðun ELS um synjun á skráningu hefði ekki verið rökstudd og kvað hann athugasemdir sínar takmarkast af þeim sökum. Bent var á að mikilvægt væri að gera greinarmun á því hvort merkið teldist lýsandi eða of almennt og taldi hann engan vafa leika á því að orðið TÍMAFLAKK teldist ekki lýsandi fyrir þjónustu varnaraðila enda væri tímaflakk ekki mögulegt. Þá sagði orðrétt:

Heitið er auðkenni á þjónustu sem gerir viðskiptavinum kleift að horfa á tiltekna dagskrárliði í sjónvarpi sem eru liðnir. Viðskiptavinir eru hins vegar af augljósum ástæðum ekki að „flakka í tíma”, heldur er efnið einfaldlega aðgengilegt í lengri tíma en eingöngu á meðan útsendingu stendur. Merkið TÍMAFLAKK er því ekki lýsandi fyrir neina þjónustu sem mannlega er mögulegt að veita. Þar sem orðið lýsir athöfn sem er tæknilega ómöguleg er það frumlegt og hugvitssamt merki fyrir þjónustu sem því er ætlað að auðkenna.

Þá benti hann á að orðið væri ekki of almennt til að fást skráð enda væri það ekki í íslenskri orðabók. Fullyrti hann að orð þyrfti að vera í íslenskri orðabók til að unnt væri að telja það of almennt og væru orð sem ekki væru þar seint talin skorta sérkenni eða teljast almenn. Þá vísaði hann til þess að almenn orð gætu verið skráð vörumerki, s.s. skrán. nr. 734/2006 (Kristall) og skrán. nr. 401/2008 (Eplið). Þá vísaði hann til fleiri skráninga hér á landi sem hann kvað sambærileg merki varnaraðila. Sérstaklega var bent á skrán. nr. 659/2008 (TÍMAVÉLIN) og því haldið fram að fyrst það hefði verið talið tækt til skráningar ætti hið sama að gilda um merki varnaraðila. Jafnframt var bent á skrán. nr. 983/2008 (LJÓSLEIÐARINN). Þá gat varnaraðili um fleiri orð sem væru almenns eðlis eða vísuðu til gæða en hefðu samt sem áður fengist skráð sem vörumerki hér á landi og var þess krafist að merki varnaraðila yrði einnig skráð hér á landi. Að lokum benti varnaraðili á að hann hefði ríka hagsmuni af því að fá vörumerkið skráð enda hefði fyrirtækið verið fyrst til að setja heitið á markað sem auðkenni fyrir þjónustu sína. Fullyrt var að önnur fyrirtæki hefðu ekki hagsmuni af því að nota heitið nema til að notfæra sér kynningu og markaðssetningu varnaraðila. Kvað hann mikilvægt fyrir varnaraðila að njóta einkaréttar á heitinu enda væri það til þess fallið að aðgreina þjónustu varnaraðila frá þjónustu annarra fyrirtækja. Auk þess staðhæfði hann að heitið „tímaflakk“ væri hvorki algengt í viðskiptum né væri það notað í daglegu máli. Þá var þess krafist að umsókn varnaraðila um skráningu á vörumerkinu TÍMAFLAKK yrði samþykkt.

Með bréfi ELS til varnaraðila, dags. 10. desember 2013, var honum tilkynnt um að vörumerkið væri talið tækt til skráningar og var það skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. desember 2013.

Með bréfi áfrýjanda til ELS, dags. 12. febrúar 2014, var skráningu merkisins andmælt. Fram kom að varnaraðili hefði í lok árs 2012 farið að auglýsa þjónustu sína undir heitinu „tímaflakk Símans“ en varnaraðili væri ekki eina fyrirtækið sem veitti slíka þjónustu. Bent var á að áfrýjandi hefði í júlí 2013 byrjað að veita sömu þjónustu undir heitinu „Tímaflakk Vodafone“. Fram kom að áfrýjandi hefði notað framangreint heiti til að auðkenna sína þjónustu þar sem þjónustan gengi út á það að fara fram og aftur í tíma. Varnaraðili kvað orðið „tímaflakk“ einkennandi fyrir umrædda þjónustu og lýsti orðið því vel fyrir neytendur út á hvað þjónustan gengi. Vísað var til 1. tölul. 1. mgr. 2. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.) þar sem kveðið væri á um að vörumerki gætu verið hvers konar sýnilegt tákn sem væru til þess fallin að greina vöru/þjónustu eins aðila frá vöru/þjónustu annarra. Jafnframt var vísað til athugasemda í því frumvarpi sem varð að gildandi vörumerkjalögum þar sem fram kæmi að vígorð þyrftu að vera svo sérkennileg að almenningur festi þau í minni sér sem auðkenni sérstakrar vöru/þjónustu frá tilteknum aðila.

Þá velti varnaraðili því upp hvort orðið „tímaflakk“ væri svo sérkennilegt að almenningur tengdi það aðeins við sjónvarpsþjónustu varnaraðila. Vísaði hann til þess að til að svo mætti vera þyrfti umfang notkunar af hálfu varnaraðila að vera þannig að hún vísaði til þjónustu varnaraðila en ekki annarra. Þá kvað hann það skilyrði fyrir skráningu vörumerkisins að orðið tímaflakk væri ekki svo lýsandi að það takmarkaði möguleika annarra til að nota orðið og lýsa sinni þjónustu. Áfrýjandi taldi ljóst að orðið uppfyllti ekki skilyrði laga og taldi að hafna bæri skráningu merkisins. Þá vísaði áfrýjandi til þess að orðið „tímaflakk“ hefði m.a. verið notað um árabíl um ferðalag fram og aftur í tímann. Bent var á að orðið tímaflakk væri ekki auðkennandi fyrir umrædda þjónustu áfrýjanda þrátt fyrir að þjónustan hefði gert viðskiptavinum hans mögulegt að flakka um tímann.

Bent var á að áfrýjandi hefði notað heitið „Tímaflakk Vodafone“ frá því í júlí 2013 eða í um fimm mánuði án athugasemda frá varnaraðila. Auk þess var fullyrt að áfrýjandi hefði verið í góðri trú þegar hann valdi heiti á þjónustu sína. Orðið „tímaflakk“ hefði ekki verið skráð vörumerki auk þess sem það væri bein þýðing á þeirri lausn sem áfrýjandi hefði keypt erlendis frá (e. „Network Timeshift“). Því næst vísaði áfrýjandi til 2. mgr. 2. gr. vml. þar sem mælt væri fyrir um að ekki væri unnt að öðlast vörumerkjarétt á tákni sem sýndi eingöngu lögum sem leiddi af eiginleikum vöru, lögum sem væri nauðsynlegt vegna tæknilegs hlutverks vöru eða sem miðaði að öðru en því að auðkenna hana. Fram kom að Tímaflakk Vodafone væri nýr eiginleiki í IPTV-viðmóti sjónvarps fyrirtækisins og hefðu allir viðskiptavinir með tiltekinn myndlykil sjálfkrafa aðgang að þjónustunni. Þjónustan veitti viðskiptavinum möguleika á að frysta línulega sjónvarpsstrauma og horfa síðar á efnið, hefja áhorf á ný á yfirstandandi dagskrárlið og sækja þætti allt að 24 klukkustundir aftur í tímann. Einnig gat varnaraðili þess að þjónustan byggðist á stöðluðum aðgerðum þar sem sjónvarpsstraumur væri tekinn upp og vistaður á myndþjóni. Útfærslan væri stöðluð og væri hin sama hjá fjarskiptafyrirtækjum víða um heim. Varnaraðili hélt því fram að 2. mgr. 2. gr. vml. næði yfir útlit vöru og að ef ágreiningur snérist um útlit sjálfra myndlyklanna ef þeir væru framleiddir af aðilum málsins þá ætti lagagreinin beint við.

Þá vísaði hann til þess að um væri að ræða tæknilega útfærslu í myndlyklum viðskiptavina og væri lögum sambærileg og viðmót viðskiptavina hið sama. Einnig að tæknilegir eiginleikar vörunnar væru þeir sömu og að mögulega ætti að beita rýmkaði lögskýringu. Þá var og vísað til þess skilyrðis fyrir skráningu á vörumerki að merki væri til þess fallið að greina vöru/þjónustu eiganda merkis frá vöru/þjónustu annarra, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Merki sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gæfu til kynna m.a. tegund

vöru/þjónustu, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða það hvenær vara var framleidd eða þjónusta látin í té teldist ekki nægjanlegt sérkenni. Þá ætti hið sama við um orðasambönd sem teldust algeng í viðskiptum eða væru notuð í daglegu máli. Jafnframt sagði að orð sem væru lýsandi fyrir viðkomandi vöru/þjónustu væru ekki hæf til skráningar sem vörumerki. Þá vísaði varnaraðili til athugasemda við það frumvarp sem varð að vörumerkjalogum þar sem getið var um þau sjónarmið sem byggju að baki kröfunni um aðgreiningarhæfi og sérkenni. Annars vegar að einfaldar myndir, mynd af vöru eða lýsing á henni með almennum orðum væri ekki til þess fallin að gefa vörunni sérkenni í huga almennings og hins vegar væri ekki talið réttmætt að einstakir aðilar helguðu sér almennar lýsingar á vöru. Auk þess kæmi fram í athugasemdunum að smávægilegar breytingar á lýsandi orði gætu almennt ekki leitt til skráningarhæfis vörumerkis.

Að lokum kvaðst áfrýjandi telja að með því að heimila varnaraðila skráningu á vörumerkinu TÍMAFLAKK væri ELS að helga honum almenna lýsingu á vöru sem væri til þess fallin að gefa henni sérkenni í huga almennings. Kvaðst varnaraðili ekki geta fallist á slíka ráðstöfun og krafðist þess að skráning vörumerkisins TÍMAFLAKK yrði felld úr gildi og merkið afmáð úr vörumerkjaskrá, með vísan til 28. og 32. gr. vml.

Í bréfi varnaraðila til ELS, dags. 25. apríl 2014, var vakin athygli á því að ELS hefði þegar tekið afstöðu til skráningarhæfis vörumerkisins og því þyrfti að athuga heimild til endurupptöku samkvæmt stjórnisýslulögum nr. 37/1993 (ssl.). Fullyrti hann að ELS hefði þegar tekið afstöðu til þess hvort skilyrðum 13. gr. vml. væri fullnægt og þyrftu skilyrði endurupptöku málsins því að vera til staðar. Varnaraðili staðhæfði að skilyrði 24. gr. ssl. væru ekki uppfyllt og því bæri stofnuninni að hafna andmælum gegn skráningu merkisins. Þá kom fram að óumdeilt væri að varnaraðili hefði hafið notkun á vörumerkinu TÍMAFLAKK á undan áfrýjanda. Varnaraðili taldi ekki leika vafa á því að vörumerkið TÍMAFLAKK uppfyllti skilyrði skráningar skv. 13. gr. vml. eins og ELS hefði þegar tekið ákvörðun um. Einnig var bent á að vörumerkinu væri ætlað að auðkenna þjónustu samkvæmt tilteknum flokkum og væri ekki fjallað um það í andmælunum hvort merkið væri lýsandi eða ekki tækt til skráningar m.t.t. þeirra flokka sem það væri skráð í. Fullyrt var að merki gætu talist lýsandi fyrir tiltekna þjónustu en svo væri e.t.v. ekki um aðra tegund þjónustu, sbr. vörumerkið „Apple”. Þá kvað varnaraðili ekki ljóst hvort áfrýjandi byggði á því að um almennt orð væri að ræða sem skorti skráningarhæfi eða hvort það teldist lýsandi fyrir þá þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna.

Benti varnaraðili því næst á að áfrýjandi hefði haldið því fram að orðið „tímaflakk“ væri ekki auðkennandi fyrir umrædda þjónustu og að það væri í raun lýsandi fyrir hana. Þá kvaðst varnaraðili ekki taka undir með áfrýjanda um að sá síðarnefndi byggi yfir tækni sem gerði viðskiptavinum kleift að flakka um tímann enda væri slík þjónusta ekki til. Fram kom að tækni áfrýjanda fælist í því að taka mynd og hljóðefni upp og spila síðar og væri sú þjónusta sem auðkennd væri með orðinu TÍMAFLAKK sama eðlis. Þá kom fram að vörumerkið TÍMAFLAKK væri auðkenni á þjónustu sem gerði viðskiptavinum kleift að horfa á liðna dagskrárliði. Með öðrum orðum væri efnið aðgengilegt í lengri tíma heldur en aðeins meðan útsending stæði yfir.

Fram kom að merkið TÍMAFLAKK væri ekki lýsandi fyrir neina þjónustu sem væri mannlega mögulegt að veita en þar sem athöfnin sem merkið lýsti væri tæknilega ómöguleg væri merkið frumlegt og hugvitssamt fyrir umrædda þjónustu. Varnaraðili fullyrti að heitið væri ekki of almennt til að fást skráð enda fyndist það ekki í íslenskri orðabók og staðhæfði hann að orð sem ekki væru í íslenskri orðabók gætu seint verið talin skorta sérkenni eða vera almenn. Voru tilgreind ýmis dæmi úr framkvæmd og var ítrekuð tilvísun til merkjanna TÍMAVÉLIN og LJÓSLEIÐARINN og til annarra merkja sem hefðu fengist skráð hér á landi. Því næst tók varnaraðili fram að hann teldi fjarstæðukennt að halda því fram að tímaflakk væri tæknilegur eiginleiki eða tákni enda væri tæknilega ómögulegt að flakka um tíma. Vísað var til þess að vörumerki þyrfti að lýsa þeirri þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna til að það gæti talist lýsandi. Bent var á að þjónusta áfrýjanda og varnaraðila fæli ekki í sér ferðalag um tíma heldur væri um einfalda þjónustu að ræða þar sem myndefni væri vistað og gert aðgengilegt í skamman tíma. Viðskiptavinur sækta efni ekki aftur í tímann heldur nálgast það sem vistað hefði verið tímabundið eftir að það hefði birst í línulegri dagskrá. Vísað var til þess að þjónustan fælist í því að breyta línulegri dagskrá í ólínulega þannig að viðskiptavinur ákveddi hvenær hann horfði á myndefni en hann væri á sama tíma og á sama stað og þannig fælist í henni möguleiki til að taka upp en ekki að ferðast um tíma. Þá ítrekaði varnaraðili að það væri fjarstæða af hálfu áfrýjanda að halda því fram að TÍMAFLAKK væri tákni sem sýndi tæknilega eiginleika þjónustu.

Þess var krafist að lokum að andmælum áfrýjanda yrði hafnað. Vísaði varnaraðili til þess að vörumerkið TÍMAFLAKK væri frumleg og hugvitssöm notkun á orði sem væri ekki í íslenskri orðabók. Fullyrt var að vörumerkið væri ekki lýsandi fyrir þá þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna og hefði varnaraðili verið fyrstur til að nota orðið til að auðkenna þjónustu sína. Benti

hann þá á að það væri á ábyrgð áfrýjanda að hafa byrjað að nota sama vörumerki og varnaraðili og að heitið væri ekki algengt í viðskiptum eða notað í daglegu máli.

Málavöxtum er að öðru leyti lýst í hinum áfrýjaða úrskurði ELS.

II.

Í niðurstöðu ELS, dags. 12. febrúar 2015, kom fram að skv. 1. mgr. 13. gr. vml. væri það skilyrði skráningar vörumerkis að það væri til þess fallið að greina vöru/þjónustu eiganda merkis frá vöru/þjónustu annarra. Vísað var til þess að merki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gæfu til kynna m.a. tegund vöru/þjónustu eða eiginleika teldust ekki hafa nægjanlegt sérkenni. Slík merki teldust lýsandi og óskráningarhæf. Þá var vísað til þess að orðið tímaflakk væri ekki að finna í íslenskri orðabók en með orðinu væri átt við flakk eða ferðalag um tímann og var einnig bent á að tímaflakk væri ekki mögulegt. Þá sagði orðrétt:

Með hliðsjón af þeirri merkingu sem liggur í orðinu tímaflakk og þeirri staðreynd að tæknilega ómögulegt sé 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 42 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.

Hélt skráning merkisins TÍMAFLAKK, sbr. skráning nr. 1006/2013, því gildi sínu samkvæmt úrskurði ELS.

III.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 26. mars 2015, þar sem þess var krafist að úrskurði ELS yrði hnekkt og skráning nr. 1006/2013 felld úr gildi. Hann byggði kröfu sína á því að svör við rökstuddri synjun ELS um skráningu á merkinu hefðu ekki bætt úr ágöllum og að úrskurður ELS byggðist á röngum forsendum. Einnig var byggt á því að merkið væri lýsandi fyrir umrædda þjónustu auk þess sem merkið væri almennt orð notað í daglegu máli. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði til synjunar ELS á skráningu merkisins og til bréfs varnaraðila þar sem því hefði m.a. verið haldið fram að til að orð gæti talist of almennt þyrfti það að lágmarki að vera í íslenskri orðabók. Umboðsmaðurinn benti á að sú staðhæfing varnaraðila væri órökstudd auk þess sem ekki lægju fyrir athugasemdir við mat ELS

um að merkið væri almennt og sérkennalaust og ekki til þess fallið að gefa þjónustu varnaraðila sérkenni í huga almennings.

Vísað var til þess að áfrýjandi hefði ekki lýst þeim sérkennum sem hann teldi að veittu vörumerkinu aðgreiningareiginleika og greindu þjónustu áfrýjanda frá þjónustu annarra. Einungis hefði verið bent á dæmi úr framkvæmd en umboðsmaður áfrýjanda fullyrti að þeim dæmum væri ekki unnt að jafna til hins umdeilda merkis enda hefði aðgreiningareiginleika flestra þeirra leitt af því að þau væru skráð í flokka þar sem notkun nyti sérkenna. Í dæmaskyni voru nefnd TÍMAVÉLIN og TIME til að auðkenna þjónustu í flokki 36 (tryggingastarfsemi, fjármálastarfsemi, gjaldmiðlaviðskipti, fasteignaviðskipti) og ÁVAXTAKARFAN í flokki 25 (fatnaður), 28 (leikspil og leikföng) og 41 (fræðsla, þjálfun, skemmtistarfsemi, íþróttá- og menningarstarfsemi).

Umboðsmaður áfrýjanda taldi að varnaraðili hefði litið fram hjá því í hvaða flokka umrædd merki væru skráð og hefði hann aðeins byggt á því að ELS hefði brotið jafnræðisreglu með því að synja um skráningu. Með öðrum orðum hefði varnaraðili hvorki litið til röksemda fyrir skráningu merkjanna né til þess að hverju hefði borið að gæta m.t.t. jafnræðis við skráningu á því merki sem hér væri til umfjöllunar. Fram kom að það teldist ekki brot gegn jafnræðisreglu stjórnsýslulaga jafnvel þótt eitthvert þeirra merkja sem varnaraðili hefði vísað til hefði ekki átt að skrá. Taldi hann jafnræðið einkum lúta að áfrýjanda og þeim sem veittu sömu þjónustu en ekki þeim sem hefðu áður fengið skráð önnur og óskyld merki.

Því næst kom fram að áfrýjandi teldi ástæðu ELS fyrir því að skrá merki, sbr. bréf ELS frá 10. desember 2013, ekki nægilega rökstudda. Kvað hann að ELS hefði ekki átt að falla frá synjun um skráningu heldur hefði stofnuninni borið að fella skráninguna úr gildi ex officio eigi síðar en við meðferð andmælamálsins. Umboðsmaður áfrýjanda taldi forsendur ELS rangar og vísaði til þess að orðið „tímaflakk“ væri ekki aðeins þýðing á enska orðasambandinu „time travel“ heldur einnig þýðing á orðasambandinu „time shifting“. Þá kvað hann mikilvægt að halda því til haga að það hvaða orð finnist í almennum orðabókum segði lítið um hvaða orð kæmu fyrir í málinu og hversu algeng þau væru. Bent var á að enska hugtakið „time travel“ kæmi fyrir í orðabók Cambridge háskóla¹ þar sem það væri skilgreint sem hugmyndin um að ferðast til fortíðar eða framtíðar (e. „the idea of travelling into the past or the future“). Einnig væri hugtakið að finna í orðabókum Oxford háskóla og Collins útgáfunnar. Þá vísaði umboðsmaðurinn til þess að hugtakið „time-shift“ og orðasambandið „time shifting“ kæmu

¹ Cambridge Advanced Learner's Dictionary, 3. útg.

fyrir í orðabók Oxford háskóla. Þar væri hugtakið skilgreint sem það að færast frá einu tímabili til annars og það að taka upp til þess að horfa á síðar (e. „move from one period in time to another” og „record (a television programme) for later viewing: time-shifted programmes“). Fullyrti umboðsmaðurinn því að hugtakið „tímaflakk” værki hvorki frumlegt né hugvittsamt merki heldur íslensk þýðing á hugtaki sem lýsti algengri þjónustu sem bæði varnaraðili og áfrýjandi veittu hér á landi.

Umboðsmaður áfrýjanda kvað forsendu ELS ranga þ.e. að í orðinu „tímaflakk” fælist aðeins fyrri merking orðasambandanna „time-shift“ eða „time travel“, þ.e. að færa sig frá einu tímabili til annars, en ekki hin síðari, þ.e. að vista sjónvarpsútsendingu til að horfa á hana síðar. Þá hélt umboðsmaður áfrýjanda því fram að einnig væri röng sú forsenda ELS að tæknilega væri ómögulegt að ferðast í eiginlegri merkingu um tíma og rúm. Kvað hann það ekki rétt að tæknilega væri ómögulegt að ferðast í eiginlegri merkingu um tíma, hvað þá um rúm. Sagði hann augljóst að það væri ekki aðeins tæknilega mögulegt að ferðast í um rúmi heldur væri það mikið stundað bæði um skemmri og lengri vegalengdir. Þá kom fram að öll værum við á ferðalagi um tíma framtíðarinnar og var vísað til greinar stærðfræðings þar um og var auk þess bent á að almennt væri viðurkennt að öll ferðalög um rúm hefðu áhrif á tíma þó að þau áhrif væru jafnan lítil. Kvað umboðsmaðurinn það því rangt að það væri tæknilega ómögulegt að ferðast í eiginlegri merkingu um tíma og rúm líkt og haldið hefði verið fram í niðurstöðu úrskurðarins, heldur væri öll tilvera okkar beinlínis mörkuð slíkum ferðalögum. Því næst kom fram í bréfi umboðsmannsins að sjónvarpsþjónusta hefði frá miðri síðustu öld verið eitt vinsælasta og útbreiddasta form afþreyingar í heiminum. Til að njóta útsendingar þyrfti áhorfandi að setjast við viðtæki þegar útsending hæfist og horfa á hana í samfellu þar til henni lyki. Einnig var vísað til þess að stærsti hluti sjónvarpsefnis væri tekinn upp og væri svo unnt að nýta það til að flytja og endurflytja efnið síðar og að notendur hefðu snemma farið að nýta þá tækni til að geyma sjónvarpsefni sjálfir til að geta flakkað fram og til baka í tíma í sjónvarpsefninu. Vísað var til þess að í seinni tíð hefði rutt sér til rúms þjónusta fjölmiðla-, fjarskipta- og upplýsingatæknifyrirtækja sem gerðu notendum kleift að flakka í tíma innan hefðbundinna útsendinga sem hefði verið mikil grundvallarbreyting. Áhorfendur þyrftu því ekki að fylgja tímalínu sjónvarpsútsendingar heldur gætu þeir flakkað í tíma í því efni sem þeim væri gert aðgengilegt hverju sinni og væri slíkt tímaflakk gert kleift með því að efnið væri vistað á stafrænum miðli sem notandi gæti nálgast. Fram kom að áhorfendur gætu flakkað aftur í tímann en erlendis væri einnig unnt að flakka fram í tímann.

Umboðsmaður áfrýjanda byggði því á því að orðið „tímaflakk“ væri ekki bara lýsing á þjónustu varnaraðila og áfrýjanda heldur væri það notað til að lýsa henni. Kvað hann orðið ekki búa yfir sérkennum sem greindu þjónustu varnaraðila frá þjónustu annarra, þ.m.t. áfrýjanda. Taldi hann orðið skorta það aðgreiningarhæfi sem væri áskilið í 1. másl. 1. mgr. 13. gr. vml. og væri ekki réttmætt að einstakir aðilar gætu helgað sér almenna lýsingu á þjónustunni enda myndi það takmarka svigrúm annarra til að gera grein fyrir þjónustu sinni.

Umboðsmaðurinn benti á að þar sem um orðmerki væri að ræða væru gerðar ríkari kröfur um sérkenni og aðgreiningareiginleika heldur en ef um myndmerki væri að ræða. Fram kom að umrædd þjónusta og notkun á lýsandi heiti á henni væru nýmæli hér á landi og því hefði markaðsfesta ekki veitt því aðgreiningareiginleika með notkun á umsóknar- eða skráningardegi þannig að aukamerking hefði hlotist, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. Því næst kom fram að í markaðssetningu varnaraðila fælist það að orðið „tímaflakk“ væri almennt og lýsandi fyrir umrædda þjónustu og því skorti nauðsynlegt aðgreiningarhæfi. Vísaði umboðsmaður áfrýjanda til þess að varnaraðili hefði í auglýsingum borið saman gæði síns tímaflakks og tímaflakks annarra, þ.e. áfrýjanda með því að segja: „Við bjóðum Tímaflakk á 108 sjónvarpsstöðvum – samkeppnin aðeins á 17 stöðvum“ sem og „það er því engin furða að 70% aðspurðra segi að Sjónvarp Símans standi framar helsta keppinautnum sem býður aðeins upp á Tímaflakk á 17 stöðvum“. Umboðsmaður áfrýjanda fullyrti að í þessu fælist skýr viðurkenning á því að orðið „tímaflakk“ væri ekki sérkennilegt heiti fyrir umrædda þjónustu sem boðið væri upp á heldur samheiti fyrir þá tegund þjónustu sem bæði varnaraðili og áfrýjandi veittu. Einnig var vísað til 1. mgr. 13. gr. vml. og athugasemda við það frumvarp sem varð að vörumerkjalogum.

Umboðsmaðurinn ítrekaði að hann byggði á því að orðið „tímaflakk“ væri lýsandi fyrir áður nefnda þjónustu og ef ekki yrði fallist á þetta byggði hann á því að flestir vissu hvað orðið fæli í sér og að enginn ætti að geta öðlast einkarétt á því. Fullyrt var að orðabækur væru ekki mælikvarði á útbreiðslu orða í málinu enda mældu þær ekki algengi orða í málinu og að þær segðu frekar til um aldur orða. Kvað hann skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. *in fine* ekki vera uppfyllt og bæri því að hnekkja úrskurðinum. Að lokum upplýsti áfrýjandi um það að varnaraðili hefði krafist áfrýjanda um skaðabætur að fjárhæð 400 m.kr. vegna notkunar áfrýjanda á orðinu tímaflakk þó svo að vitað væri að málið væri til meðferðar hjá áfrýjunarnefnd. Til að gæta varkárni hefði áfrýjandi því tekið orðmerkið úr markaðs- og kynningarefni sínu með fyrirvara um betri rétt sinn og hefði hann jafnframt sótt um skráningu á vörumerkinu TÍMAVÉLIN. Vísað var til brýnna hagsmuna áfrýjanda af því að skorið yrði sem fyrst úr málinu.

Í bréfi umboðsmanns varnaraðila til áfrýjunarnefndar, dags. 24. júní 2015, var þess krafist að úrskurður ELS yrði staðfestur og að skráning vörumerkisins TÍMAFLAKK, nr. 1006/2013, héldi gildi sínu. Umboðsmaður varnaraðila hélt því fram að það væri þekkt regla í vörumerkjarétti að athuga orðabækur þegar metið væri hvort orð tungumálsins væru almenns eðlis eða þekkt. Í þessu sambandi vísaði hann til dóma Hæstaréttar í málum nr. 497/2011 og nr. 690/2014, til úrskurða áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda í málum nr. 3/2004 og nr. 14/2005 og til ákvarðana ELS í andmælamálum nr. 23/2004, nr. 8/2007 og nr. 4/2011. Einnig var vísað til fræðigreinar og því næst fullyrt að umrædd regla eða viðmið væri viðhöfð við mat á vörumerkjum um allan heim. Þá kvaðst umboðsmaður varnaraðila byggja á því að merki varnaraðila fæli í sér sérstaka notkun á sjaldgæfu orði og hvað hann íslenskun orðsins vera nýja og frumlega þýðingu á orðasambandinu „time shifting”, þ.e. hliðrað áhorf. Fullyrti hann að orðið „tímaflakk” hefði ekki áður verið notað fyrir slíka þjónustu, þ.e. áður en sótt hefði verið um skráningu á merkinu. Þá hefði ekki heldur áður verið skráð vörumerki hér á landi undir heitinu „tímaflakk”. Umboðsmaður varnaraðila fullyrti að orðið „tímaflakk” væri ekki lýsandi fyrir þá þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna enda væri ekki boðið upp á ferðalög um tímann fyrir einstaklinga líkt og í vísindaskáldsögum. Því næst vísaði umboðsmaður varnaraðila til þess að í alþjóðlegu tilliti myndi vörumerki varnaraðila teljast vera svokallað „arbitrary mark”, þ.e. orð sem veitir ekki merkingu fyrir þá vöru/þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna. Væri það viðurkennt teldist merkið hafa næg sérkenni til að teljast skráningarhæft fyrir þá þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna enda væri það að mati umboðsmannsins ekki lýsandi fyrir umrædda þjónustu.

Þá vísaði umboðsmaður varnaraðila til þess að skráningaryfirvöld ættu að vekja athygli á því ef talið væri að merki skorti sérkenni og bæri varnaraðila því ekki að sanna fyrirfram sérkenni hvers vörumerkis sem sótt væri um skráningu á enda væri þess ekki krafist á skráningareyðublaði. Fullyrti hann að ef vafi léki á um það hvort vörumerki væri sérkennalaust eða ekki bæri að túlka slíkan vafa umsækjanda í hag. Umboðsmaður varnaraðila mótmælti staðhæfingum áfrýjanda hvað varðaði þau merki sem hann tilgreindi sem fordæmi fyrir því að skrá bæri merki varnaraðila. Fullyrt var að skráning varnaraðila á orðmerkinu TÍMAFLAKK væri ekki lýsandi fyrir sjónvarpstengda þjónustu sem gæfi möguleikann á hliðruðu áhorfi. Ítrekaði hann að þær skráningar sem varnaraðili hefði talið upp í dæmaskyni væru til marks um að merki varnaraðila væri skráningarhæft.

Þá kvaðst umboðsmaður varnaraðila ekki sjá hvernig jafnræði hvað varðaði skráningu á hinu umdeilda merki snéri við áfrýjanda enda hefði varnaraðili sótt um skráningu á merkinu um sex

mánuðum áður en áfrýjandi hefði farið að nota sama heiti án heimildar varnaraðila. Þá mótmælti umboðsmaður varnaraðila því að orðið „tímaflakk“ væri þýðing á ensku orðasamböndunum „time travel“ og „time shifting“. Ekki lögju fyrir gögn sem sýndu fram á að enska orðasambandið „time shifting“ hefði verið þýtt sem tímaflakk áður en sótt hefði verið um skráningu á merki varnaraðila. Að auki hefði umboðsmaður varnaraðila ekki fundið slíka þýðingu í orðabókum eða með þýðingarforritum. Vísað var til niðurstaðna Google Translate þar sem enska orðasambandið „time shifting“ kæmi á íslensku út sem „tími breytast“ en þegar íslenska orðið „tímaflakk“ væri slegið inn á sömu leitarvél kæmi út orðið „time travel“. Bent var á að orðasambandið „time shifting“ hefði aldrei verið þýtt sem tímaflakk og var vísað til dóms Hæstaréttar Bandaríkjanna. Þá vísaði umboðsmaður varnaraðila til þess að í íslensku væri orðasambandið „hliðrað áhorf“ notað til að tákna „time shifting“ og lögju ýmsar heimildir því til grundvallar, m.a. heimildir frá 2012.

Þá gerði varnaraðili athugasemd við þá ályktun áfrýjanda að orðið „tímaflakk“ væri lýsing á algengri þjónustu. Staðhæfði hann að orðið „tímaflakk“ lýsti ekki með neinum hætti þeirri tæknilegu þjónustu sem kallaðist á ensku „time shifting“. Fram kom að varnaraðili hefði boðið upp á þjónustu af þessu tagi frá því í janúar 2013 og hefði hann nefnt þá þjónustu „tímaflakk“ en það heiti hefði ekki áður verið notað hér á landi fyrir hliðrað áhorf og væri það ekki lýsandi fyrir slíka þjónustu. Það að áfrýjandi hefði farið að nota sama heiti til að auðkenna sína þjónustu skerti ekki vörumerkjarétt varnaraðila. Þá kvaðst umboðsmaðurinn ekki skilja umfjöllun umboðsmanns áfrýjanda um tímaferðalög. Því næst kom fram að þegar varnaraðili hefði byrjað með þjónustu sína sem fæli í sér hliðrað áhorf hefði hann getað notað annað heiti fyrir hana, t.a.m. TÍMAVÉL, TÍMAHLIÐRUN, DAGSKRÁRSEINKUN eða TÍMABREYTING. Hann hefði hins vegar verið fyrstur til að nota heitið TÍMAFLAKK fyrir tækniþjónustu um hliðrað áhorf. Kvað hann orðið ekki lýsandi fyrir þjónustuna enda væri viðskiptavinum ekki boðið upp á tímaflakk eða –ferðalög í almennum skilningi þeirra orða. Þá ítrekaði varnaraðili að áfrýjandi bæri sönnunarbyrði fyrir því að orðasambandið „tímaflakk“ væri þýðing á enska orðasambandinu „time shifting“. Umboðsmaðurinn mótmælti því næst staðhæfingum umboðsmanns áfrýjanda um auknar kröfur þegar um orðmerki væri að ræða o.fl. Var ítrekað að merkið væri ekki lýsandi og að auki byggðist krafa varnaraðila ekki á því að merkið hefði öðlast aðgreiningareiginleika með notkun eða markaðsfestu. Jafnframt byggði varnaraðili ekki á því að merkið hefði öðlast aukamerkingu enda væri það ekki lýsandi eða sérkennalaust. Þá kvað umboðsmaður varnaraðila það ekki skipta máli að þjónusta varnaraðila væri nýlega hafin hér á landi heldur skipti máli betri réttur varnaraðila til notkunar merkisins. Umboðsmaður

varnaraðila mótmælti því að varnaraðili hefði í markaðssetningu sinni sýnt fram á að orðið „tímaflakk“ væri tegundarheiti eða samheiti fyrir þjónustu sem byði upp á hliðrað áhorf. Viðurkennd var ein samanburðarauglýsing en þar hefði T-ið í orðinu „tímaflakk“ verið með stórum staf sem tæki af vafa um að ekki hefði verið um almennt orð að ræða. Því næst tók umboðsmaðurinn fram að hann teldi málatilbúnað áfrýjanda þversagnakenndan. Hvað varðar umsókn varnaraðila um skráningu á vörumerkinu TÍMAVÉLIN þá var það mat umboðsmannsins að það orð væri mun algengara í daglegu máli en hið umdeilda merki. Kvað hann unnt að færa fyrir því rök að fleiri þekktu hvað átt væri við með „tímavél“ og gæti enginn einn öðlast einkarétt á notkun þess orðs. Að lokum kvaðst umboðsmaður varnaraðila hafa kynnt sér orðasafnið „Mörkuð íslensk málheild“ og fullyrti að þó svo að orðið „tímaflakk“ hefði komið þar fyrir þá hefði það ekki þýðingu þegar metið væri hversu algengt orðið „tímaflakk“ væri í íslensku. Að lokum kvað umboðsmaður varnaraðila að staðfesta bæri úrskurð ELS um gildi skráningar nr. 1006/2013.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til áfrýjunarnefndar, dags. 26. ágúst 2015, voru fyrri málsástæður áréttáðar og rakti hann viðbrögð gagnaðila við þeim. Tilgreind var sú staðhæfing varnaraðila að til að orð gæti talist almennt þyrfti það að lágmarki að koma fyrir í orðabók. Vísaði hann til athugasemda umboðsmanns varnaraðila um reglu eða viðmið í framangreinda veru og til dæma úr framkvæmd. Fullyrt var að í þeim tveimur dómum Hæstaréttar sem varnaraðili hefði vísað til væri ekki byggt á framangreindri reglu eða viðmiði. Hið sama ætti við um úrskurði og ákvarðanir á stjórnslustigi sem varnaraðili hefði vísað til. Þá kvaðst áfrýjandi byggja málatilbúnað sinn á því að sannað væri að það hefði ekki verið rökstutt af hálfu varnaraðila fyrir ELS með hvaða hætti hið umdeilda merki gæfi þjónustu varnaraðila aðgreiningareiginleika.

Þá mótmælti hann þeirri staðhæfingu að orðið „tímaflakk“ væri frumleg og ný íslenskun á enska orðasambandinu „time shift“ enda taldi hann umrædda íslenskun augljósa og sjálfgefna. Kvað hann „tímaflakk“ heppilegri og gegnsæri þýðingu en orðasambandið „hliðrað áhorf“. Þá taldi áfrýjandi að varnaraðili misskildi tiltekna málsástæðu hans. Áréttáði hann að hann teldi mótmæli varnaraðila til ELS ekki hafa verið nægan grundvöll fyrir stjórnvaldið til að ákveða að snúa synjuninni við. Fullyrti hann að ELS hefði ekki haft lögmeð tilefni til þess. Þá fullyrti hann að þau dæmi úr framkvæmd sem varnaraðili hefði vísað til hefðu ekki verið fullnægjandi grundvöllur fyrir ELS til að ákveða að skrá merkið. Jafnframt ítrekaði hann að í áfrýjuninni hefðu mótmæli varnaraðila við synjun ELS verið gagnrýnd og kvað hann þau mótmæli varnaraðila ekki hafa gefið ELS lögmeð tilefni til að snúa ákvörðun sinni um synjun við. Þá

mótmælti umboðsmaður áfrýjanda því að hugbúnaður líkt og Google Translate hefði sönnunargildi í málinu en það gæti ekki leyst almenna máltilfinningu af hólmi. Jafnframt ítrekaði hann áður framkomnar röksemdir og málsástæður sínar og krafðist þess að lokum að úrskurði ELS yrði hnekkt.

Í bréfi umboðsmanns varnaraðila til áfrýjunarnefndar, dags. 8. október 2015, var vísað til þess að málið snerist um það hvort vörumerkið TÍMAFLAKK hefði til að bera nægileg sérkenni til að aðgreina þjónustu varnaraðila frá þjónustu annarra, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Kvað hann kjarna málsins snúast um það hvort vörumerkið TÍMAFLAKK uppfyllti skilyrði 13. gr. vml. en áfrýjandi hefði haldið því fram að vörumerkið væri of lýsandi fyrir þá þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna. Bent var á að umrædd þjónusta gerði viðskiptavinum varnaraðila kleift að horfa á dagskrárliði í sjónvarpi eftir að þeir hefðu verið sýndir í línulegri dagskrá. Um væri að ræða svokallað hliðrað áhorf sem fæli það í sér að þjónustuveitandi byði upp á aðgang að gagnvirkri sjónvarpsþjónustu sem geymdi efni tímabundið og hefði það aðgengilegt fyrir viðskiptavini. Bent var á umfjöllun fjölmiðlanefndar, sem væri eftirlitsaðili samkvæmt fjölmiðlalögum nr. 38/2001, þar sem væri fjallað um þessa tegund þjónustu og var bent á að nefndin notaði hugtakið „hliðrað áhorf“ um þjónustuna. Þá fullyrti umboðsmaður varnaraðila að orðið tímaflakk fæli í sér það augljósa að flakka eða ferðast um tímann en það væri ekki í íslenskri orðabók. Þá kom fram að tímaflakk væri aðeins til í skálduðum heimi og taldi hann því fjarstæðukennt að telja heitið „tímaflakk“ vera lýsandi fyrir þá þjónustu sem fælist í möguleikanum á hliðruðu áhorfi. Þá var ítrekað að orðmerkið TÍMAFLAKK hefði ekki verið notað um viðkomandi þjónustu og taldi hann orðið fjarri því að lýsa henni. Jafnframt fullyrti umboðsmaðurinn að orðið væri hvorki algengt í viðskiptum né daglegu máli og væri það því ekki heftandi fyrir atvinnufrelsi eða viðskiptahagsmuni áfrýjanda.

Þá kvað hann málatilbúnað áfrýjanda með ólíkindum enda hefði honum verið í lófa lagið að finna sér eigið vörumerki. Kvað hann ekki annað ráðið af háttsemi áfrýjanda en að ásetningur hans hefði verið sá að skaða vörumerkjarettindi varnaraðila. Þá kvað umboðsmaður varnaraðila mikilvægt að leggja það til grundvallar að vörumerkið TÍMAFLAKK væri notað sem auðkenni fyrir myndmiðlun eftir pöntun (ólínuleg myndmiðlun) eða það sem kallaðist Video on Demand (VoD). Taldi hann einnig mikilvægt að líta til þess að það væri munur á tæknilegum eiginleikum varnaraðila sem fælust í tímaflakki og væri auk þess munur á gæðum þjónustu hans og þjónustu áfrýjanda. Að lokum staðhæfði umboðsmaðurinn að það væri hafíð yfir vafa að TÍMAFLAKK hefði til að bera nægjanleg sérkenni til að auðkenna tilgreinda þjónustu í flokkum 38, 41 og 42

og fullnægði það því skilyrðum 1. mgr. 13. gr. vml. Því bæri áfrýjunarnefnd að staðfesta úrskurð ELS um að skráning nr. 1006/2013 héldi gildi sínu.

Niðurstaða:

III.

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 aðgreiningareiginleika 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. vml. til að greina þjónustu varnaraðila frá þjónustu annarra. Hinn áfrýjaði úrskurður er því staðfestur.

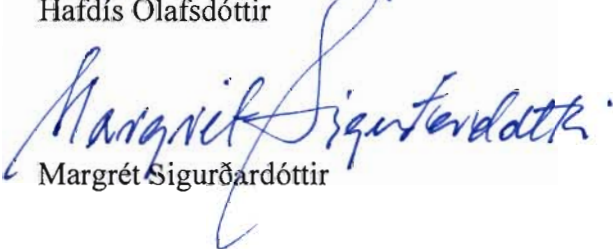
Úrskurð þennan kváðu upp Sigrún Brynja Einarsdóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnkt og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

Úrskurðarorð:

Úrskurður Einkaleyfastofunnar frá 12. febrúar 2015, um að skráning merkisins TÍMAFLAKK (orðmerki), sbr. skráning nr. 1006/2013, skuli halda gildi sínu, er staðfestur.


Sigrún Brynja Einarsdóttir


Hafdís Ólafsdóttir


Margrét Sigurðardóttir

Rétt endurrit staðfestir