

Ár 2026, fimmtudaginn 15. janúar, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 16/2022:

**Árnason Faktor ehf.
f.h. Advania Ísland ehf.
gegn
Hugverkastofunni
vegna
ákvörðunar
stofnunarinnar, dags. 27.
október 2022, um að
synja um skráningu á
vörumerkinu VEVA
(orðmerki), sbr.
vörumerkjaumsókn nr.
V0122132.**

Með umsókn, nr. V0122132, dags. 30. júní 2021, sótti áfrýjandi um skráningu á merkinu VEVA (orðmerki) til að auðkenna þjónustu í flokki 42.¹

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 11. febrúar 2022, kom fram að stofnunin teldi ekki unnt að skrá merkið þar sem hætt væri við ruglingi með því og skráðu vörumerki hér á landi, sbr. 1. tölul. 14. gr. laga, nr. 45/1997, um vörumerki (vml.) Stofnunin taldi að hætt væri við ruglingi á merkinu og vörumerkinu ADVEVA, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1375478 og/eða að neytendur teldu að þær vörur eða þjónusta sem óskað væri verndar fyrir hefðu sama uppruna.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 12. apríl 2022, var ekki fallist á niðurstöðu stofnunarinnar. Vísað var til 1. tölul. 14. gr. vml., fræðirits og fordæma Evrópudómstólsins. Bent var á að við mat á ruglingshættu væri að jafnaði lögð áhersla á fyrsta atkvæði orðs og bent á að merkin í máli þessu hefðu ólíkt upphaf. Annað þeirra væri sex bókstafir en hitt fjórir og var því haldið fram að ekki væri sjónlíking með merkjunum og að hljóðlíking væri lítil. Einnig sagði umboðsmaður að þjónustulíking væri lítil enda næði eldri skráning ekki til þjónustu í flokki 42. Hvað snerti hugbúnað (e. computer software) í flokki 9 þá væri um vöru að ræða en ekki þjónustu sem tengdist tölvuforritum líkt og í umsókn áfrýjanda. Þá tengdist fjarskiptaþjónusta í flokki 38 ekki þeirri þjónustu sem fælist í flokki 42. Vísað var til fordæma og var þess að lokum krafist að stofnunin endurskoðaði ákvörðun sína.

¹ Vörulisti umsóknar er á ensku, svohljóðandi; Software as a Service [SaaS]; providing online non-downloadable software; design, development, maintenance, programming and implementation of computer software; information and advisory services relating to all of the foregoing services.

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 19. ágúst 2022, benti stofnunin á að heildstætt mat á ruglingshættu færi fram út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefði yfirleitt aðeins annað merkið fyrir augum hverju sinni. Það væri heildarmynd merkja sem réði úrslitum um hvort merki teldust það lík að ruglingur gæti átt sér stað. Taldi stofnunin heildarmynd umræddra merkja það líka að það gæti valdið ruglingi og að neytendur kæmu til með að draga þá ályktun að merkin hefðu sama viðskiptalega uppruna. Vísaði stofnunin m.a. til hins sameiginlega orðhluta *veva* og taldi forskeytið *ad* ekki til þess fallið að draga nægilega úr sjónlíkingu með merkjunum. Einnig væri skörun milli þeirrar vöru sem hið skráða merki auðkenndi og þjónustu sem áfrýjandi óskaði skráningar fyrir. Taldi stofnunin að vöru- og þjónustulíking væri fyrir hendi.

Í lokabréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 27. október 2022, var umsókninni endanlega synjað fyrir allar vörur og/eða þjónustu sem merkið óskaðist skráð til að auðkenna.

Með áfrýjun, dags. 20. desember 2022, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar. Þar var þess krafist að ákvörðun stofnunarinnar yrði hnekkð og skráning merkisins heimiluð fyrir alla tilgreinda þjónustu í flokki 42.

Niðurstaða:

Í máli þessu er deilt um hvort ruglingshætta teljist vera til staðar með merki áfrýjanda VEVA, sbr. umsókn nr. V0122132 og hinu skráða merki ADVEVA, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1375478.

Við meðferð málsins fyrir áfrýjunarnefnd bárust upplýsingar um að Hugverkastofunni hafi borist krafa, dags. 19. júní 2023, um að skráning merkisins ADVEVA yrði felld niður á grundvelli notkunarleysis. Í ákvörðun Hugverkastofunnar frá 20. desember 2023 í því máli kom fram að skráning merkisins hefði verið í gildi hér á landi frá 15. maí 2018. Hafi eiganda því borið að sýna fram á að notkun merkisins hefði hafist innan fimm ára frá skráningardegi en þó einkum frá 15. maí 2023 til 19. júní 2023 [sic] fyrir tilgreindar vörur í flokki 9 og 16 og þjónustu í flokkum 38, 41 og 44. Engar athugasemdir bárust frá eiganda hins skráða merkis. Var krafa um að skráning vörumerkisins ADVEVA, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1375478, yrði felld úr gildi því tekin til greina og skráning þess felld úr gildi frá 19. júní 2023.

Nú hefur skráning vörumerkisins ADVEVA, sem Hugverkastofan taldi koma í veg fyrir að merkið VEVA sem sótt var um skráningu á yrði skráð hér á landi, verið felld niður. Telur áfrýjunarnefnd því að hnekkja beri ákvörðun Hugverkastofunnar um að synja umsókn um skráningu á merkinu VEVA (orðmerki), sbr. umsókn nr. V0122132.

Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir lögfræðingur og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 27. október 2022, um að synja umsókn um skráningu á orðmerkinu VEVA, sbr. umsókn nr. V0122132, er hnekk.

Selma Hafliðadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Margrét Sigurðardóttir

Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið
Stjórnarráðshúsinu við Lækjartorg
101 Reykjavík

Bt. Áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar

Reykjavík, 20. desember 2022

Varðar: Áfrýjun á ákvörðun Hugverkastofunnar frá 27. október 2022 vegna synjunar á skráningu
vörumerkisins VEVA (orðmerki), sbr. umsókn nr. V0122132

Í eigu: Advania Ísland ehf.

Okkar tilvísun: TM21631IS00

Áfrýjunarfrestur: **27. desember 2022**

Fyrir hönd umbjóðanda okkar, Advania Ísland ehf., Guðrúnartúni 10, 105 Reykjavík, Íslandi, og með
vísan til 63. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (hér eftir vml.), áfrýjum við til Áfrýjunarnefndar
hugverkaréttinda á sviði iðnaðar ákvörðun Hugverkastofunnar, dags. 27. október 2022, þar sem ekki
var fallist á skráningu vörumerkisins VEVA, sbr. vörumerkjaumsókn nr. V0122132, fyrir alla tilgreinda
þjónustu umsóknarinnar í flokki 42, vegna ruglingshættu við fyrri skráningu, ADVEVA, sbr. alþjóðleg
skráning nr. 1375478.

Umbjóðandi okkar krefst þess að fyrrgreindri ákvörðun Hugverkastofunnar um synjun skráningarinnar
verið hnekkð og að skráning vörumerkisins VEVA, sbr. vörumerkjaumsókn nr. V0122132, verði heimiluð
hér á landi fyrir alla tilgreinda þjónustu umsóknarinnar í flokki 42.

Helstu rök fyrir því að skrá eigi vörumerki umbjóðanda okkar eru þau ekki er til staðar ruglingshætta
milli merkis umbjóðanda okkar, VEVA, og fyrri skráningar, ADVEVA, í skilningi 1. tölul. 14. gr. vml. Þá
vísum við jafnframt til fyrri framkvæmdar skráningaryfirvalda máli okkar til stuðnings.

Samhliða innlögð áfrýjunarinnar hefur tilskilið gjald, 85.000 kr., verið greitt. Hjálagt fylgir afrit af
staðfestingu á greiðslu áfrýjunargjaldsins inn á reikning Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytisins.

Með vísan til 6. gr. reglugerðar um áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 275/2008 óskum
við fyrir hönd umbjóðanda okkar eftir fresti til þess að gera grein fyrir málsástæðum og færa fram
sönnunargögn í málinu.

Með vísan til 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar nr. 275/2008 er áfrýjun þessi lögð fram í fimmriti og
undirrituð af umboðsmanni áfrýjanda.

Virðingarfyllt,
Arnason Faktor

María Kristín Gunnarsdóttir

ARNASON FAKTOR

Guðridarstig 2 - 4 | 113 Reykjavík | Íceland
Tel. (354) 5 400 200 | Fax (354) 5 400 201
mail@arnasonfaktor.is | arnasonfaktor.is