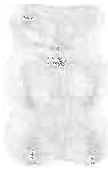


Ár 2023, miðvikudaginn 17. maí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 10/2020:

**Árnason Faktor ehf. f.h.
Rigo Trading S.A.
gegn
Hugverkastofunni¹
vegna
ákvörðunar hennar frá
25. mars 2020 um að
synja umsókn um
skráningu myndmerkis,
sbr. alþjóðlega skráningu
nr. 1408424.**

Í tilkynningu Alþjóðahugverkastofnunarinnar (WIPO) frá 21. júní 2018 var óskað eftir því að



merki áfrýjanda (þrívíddarmerki), sbr. alþjóðlega vörumerkjaskráningu nr. 1408424, öðlaðist gildi hér á landi fyrir sælgæti í flokki 30.²

Með bréfi Hugverkastofunnar, dags. 1. mars 2019, var skráningu synjað á þeim grundvelli að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi þar sem það sýndi aðeins tegund sælgætis, þ.e. hlaupbjörn. Vísað var til 13. og 19. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.).

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 3. september 2019, var vísað til þess að kröfur til sérkenna myndmerkja væru almennt vægari en til orðmerkja því möguleikar í samsetningu þeirra væru fleiri. Myndmerki þyrftu þó að vera hæf til þess að greina vörur eins aðila frá vörum annarra og teldust einfaldar myndir ekki til þess fallnar sbr. athugasemd við 13. gr. í því frumvarpi er varð að vörumerkjalögum. Vísað var til úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar.³ Merki áfrýjanda fæli ekki í sér einfalda mynd að mati umboðsmanns heldur sýndi það stílfærðan hlaupbjörn og sæjust sérkenni hans vel ef horft væri á merkið í stækkaðri upplausn. Fullyrt var að óendanlega margar útfærslur væru til af hlaupbjörnum og var merkinu lýst nánar. Þá kom fram að ekki væri ástæða til að ætla að áfrýjandi fengi einkarétt á almennu tákni sem hindraði aðra aðila til að gera grein fyrir vörum

¹ Stofnunin hét áður Einkaleyfastofan og var nafni stofnunarinnar breytt með lögum nr. 32/2019, sem samþykkt voru á Alþingi 2. maí 2019 og tóku gildi 1. júlí s.á.

² Þ.e. confectionery í flokki 30 en tilkynning WIPO er á ensku.

³ Mál nr. 1 og 2/2011 (hringlaga form með totu).

sínum eða þjónustu. Bent var á að vörumerki sem fæli í sér mynd væri heppileg leið til að mynda tengsl við neytendur.

Vísað var til þess að skv. 1. mgr. 3. gr. vml. gæti vörumerkjaréttur stofnast með skráningu eða notkun vörumerkis hér á landi. Vísað var til 2. mgr. sömu greinar og til athugasemda við 3. gr. í áður nefndu frumvarpi þar sem fjallað væri um notkun sem leiddi til þess að vörumerkjaréttur skapaðist. Vísað var til 2. mgr. 13. gr. vml. og þá sagði orðrétt:

Það sem felst í því að merki öðlist sérkenni með notkun er það að í hugum fólks fái merkið í raun „aðra merkingu“ sem felur í sér að neytendur tengi merkið við ákveðinn framleiðanda. Þegar stór



hluti neytenda er farinn að tengja merkið við einn ákveðinn framleiðanda og vörur hans, er ljóst að merkið hefur öðlast nægjanlegt áunnið sérkenni til að fá vernd sem vörumerki.

Fram kom að merki áfrýjanda hefði frá upphafi verið notað til að auðkenna sælgæti sem væri framleitt af sælgætisframleiðandanum HARIBO. Merkið væri notað til að auðkenna vörulínuna, *Goldbears*, hlaupbirni sem hefðu verið framleiddir síðan 1960. Væri vörumerkið HARIBO skráð hér á landi⁴ og umræddir birnir seldir hér í fjölda ára og margar auglýsingar um þá birst í íslenskum prentmiðlum. Umboðsmaður áfrýjanda gat um markaðsrannsókn sem hefði verið framkvæmd hér á landi eftir synjun Hugverkastofunnar á umsókn áfrýjanda. Samkvæmt henni tengdu 47% svarenda merki áfrýjanda við vörumerkið HARIBO og þar af tengdu 90% svarenda í aldurshópnum 18-24 ára merkið við HARIBO, 79% á aldrinum 25-34 ára og 62% á aldrinum 35-44 ára. Taldi umboðsmaðurinn ljóst að helsti markhópur áfrýjanda væri líklegur til að telja merkið sérkennandi og tengja það við ákveðinn framleiðanda. Einnig taldi hann ljóst að neytendur tengdu merkið við ákveðinn framleiðanda og vörumerki, þ.e. HARIBO, og yrði því að telja að merkið hefði öðlast sérkenni við áralanga notkun hér á landi.

Vísaði umboðsmaður þá til merkja sem nýverið hefðu verið skráð hér á landi sem hann taldi styðja samþykki á umsókn áfrýjanda, þ.e. KAKA ÁRSINS og SÖNGKEPPNI FRAMHALDSSKÓLANNA. Að lokum var þess krafist að umsóknin yrði samþykkt og merkið skráð hér á landi.

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 25. mars 2020, var vísað til 1. mgr. 13. gr. vml. og áréttað að ástæða synjunar á umsókn áfrýjanda væri sú að merki hans sýndi tegund þeirrar vöru sem merkinu væri ætlað að auðkenna. Kvaðst stofnunin ekki sammála því

⁴ Skráning nr. V0098800.

að aðrir hlaupbirnir hefðu ekki sömu einkenni og merki áfrýjanda. Sælgæti af þessu tagi væri vinsælt og taldi stofnunin merki áfrýjanda ekki svo frábrugðið því sem almennt væri þekkt með sambærilegar vörur og vísaði til dóms Evrópudómstólsins. Væri að mati stofnunarinnar um að ræða einfalda framsetningu á tegund þeirrar vöru sem sótt væri um skráningu fyrir og væri útlitið almennt og hefðbundið miðað við slíka tegund sælgætis.

Stofnunin fjallaði um 2. mgr. 13. gr. vml. og sagði ríkar kröfur gerðar til sönnunar þegar um væri að ræða merki sem skorti sérkenni í upphafi en fullyrt væri að hefði öðlast sérkenni með notkun. Vísað var til dæma úr framkvæmd. Bent var á að auglýsingar á *Goldbear* vörum HARIBO sem lagðar hefðu verið fram sýndu ekki fram á notkun myndmerkisins eins og sér heldur sýndu þær notkun áfrýjanda á orð- og myndmerkinu HARIBO. Fram kom að í málinu yrðu að liggja fyrir upplýsingar um að viðkomandi markhópur teldi merkið vísa til vöru eða þjónustu ákveðins aðila án tengsla við eldra skráð merki. Féllst stofnunin ekki á það að niðurstöður markaðsrannsóknar sýndu fram á markaðsfestu en til þess að svo væri þyrfti mikill meirihluti neytenda að gera sér grein fyrir því að umræddur hlaupbjörn væri viðskiptalegt auðkenni tiltekins aðila. Í markaðsrannsókninni hefði komið fram að tæplega helmingur tengdi hlaupbjörninn við HARIBO og gerði rúmlega helmingur það því ekki. Benti stofnunin auk þess á að könnunin hefði farið fram um ári eftir umsóknardag.


Að mati Hugverkastofunnar hefði áfrýjanda ekki tekist að sýna fram á að neytendur upplifðu hlaupbjörninn einan og sér sem viðskiptalegt auðkenni. Ekki væri nóg að neytendur tengdu myndmerkið við áfrýjanda. Stofnunin taldi framlögð gögn hvorki sýna fram á notkun á merki áfrýjanda einu og sér né að yfirfærð merking hefði átt sér stað þannig að yfirgnæfandi líkur væru á að mikill meirihluti markhóps hefði á umsóknardegi gert sér grein fyrir því að merkið væri vörumerki og viðskiptalegt auðkenni tiltekins aðila. Hvað fyrri skráningar vörumerkja snerti kvaðst stofnunin taka ákvarðanir út frá gildandi lögum en ekki fyrri framkvæmd. Var umsókn áfrýjanda enn hafnað.

Með áfrýjun, dags. 27. maí 2020, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar þar sem þess var krafist að henni yrði hnekk og skráning vörumerkis skv. alþjóðlegri skráningu, nr. 1408424, samþykkt hér á landi.⁵

⁵ Greinargerðir aðila málsins til nefndarinnar fylgja úrskurði þessum.

Niðurstaða:



Í máli þessu er deilt um hvort merkið  (myndmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1408424, hafi til að bera nægjanlegt sérkenni í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml., sbr. lög nr. 71/2020⁶, til að auðkenna sælgæti í flokki 30.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Í 13. gr. vml. er kveðið á um hvaða tákni eða merki skuli ekki skrá sem vörumerki. Merki sem eingöngu teljast lýsandi uppfylla ekki skilyrði 13. gr. vml. og hið sama á við um tákni eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða eru notuð í daglegu máli. Smávægilegar breytingar eða viðbætur á slíkum merkjum sem gefa til kynna m.a. tegund vöru eða þjónustu, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær vara var framleidd eða þjónusta látin í té breyta engu um sérkenni þeirra, sbr. 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml.

Skilyrðið um aðgreiningarhæfi og sérkenni byggist annars vegar á því að lýsandi merki eru ekki til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eiganda merkis frá vörum eða þjónustu annarra og hins vegar á því að enginn skuli fá einkarétt á orðum sem aðrir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota. Við mat á því hvort merki uppfylli skilyrði um sérkenni þarf að meta sérhvert tilvik fyrir sig og aðstæður allar, eins og fyrir hvaða vörur merki óskast skráð, fyrri notkun o.fl. Ekki er því sjálfgefið að unnt sé að byggja á eldri fordæmum eða mati á öðrum merkjum.

Í vörumerkjarétti eru kröfur til sérkenna myndmerkja almennt vægari en til orðmerkja þar sem fleiri möguleikar eru í samsetningu þeirra. Verður myndmerki þó að uppfylla það skilyrði vörumerkjalaga að vera hæft til þess að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annarra, sbr. 1. tölul. 2. gr. vml. Í því felst hvorki krafa um frumleika á sviði málvísinda, listræna sköpun né hugmyndaauðgi. Nægjanlegt er að almenningi sé kleift að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annarra.

Myndmerki áfrýjanda er í þrívídd og er í formi bjarnar sem er hvítur eða gagnsær. Telja verður að björn sem slíkur sé ekki lýsandi fyrir sælgæti í flokki 30. Hins vegar sýnir merki áfrýjanda svonefndan hlaupbjörn eða gúmmíbangsa sem er tegund sælgætis og telur áfrýjunarnefnd óhætt að fullyrða að þorri neytenda þekki hlaupbirni sem tegund af sælgæti. Telur áfrýjunarnefnd

⁶ Lögfestar voru breytingar á vörumerkjalögum með lögum nr. 71/2020 sem tóku gildi 1. september 2020. Með hliðsjón af 1. mgr. 39. gr. breytingarlaganna fer um mál þetta skv. lögnum svo breyttum. Samkvæmt greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 71/2020 er um að ræða sambærilegt mat á sérkenni og í 1. mgr. 13. gr. fyrir gildistöku breytingarlaganna. Ekki var því lögð til breyting á beitingu ákvæðisins í framkvæmd.

varhugavert að veita einum aðila einkarétt á slíku tákni þar sem það gæti takmarkað svigrúm annarra aðila á sama viðskiptasviði til að gera grein fyrir vöru sinni.

Því er haldið fram að merki áfrýjanda hafi öðlast vörumerkjarétt með notkun hér á landi, skv. 2. mgr. 13. vml. Lagði umboðsmaður áfrýjanda fram gögn um notkun merkisins hér á landi og fullyrti að það hafi öðlast sérkenni með notkun. Unnt er að skrá vörumerki hafi það öðlast nægjanlegt sérkenni með notkun þ.e. ef það hefur öðlast svokallaða yfirfærða merkingu. Við mat á því hvort nægjanlegt sérkenni hafi skapast með notkun er litið til allra aðstæðna og þó einkum til þess hve lengi og hversu mikið merki hefur verið í notkun. Við matið er að meginsteftu til aðeins litið til gagna sem eru dagsett fyrir umsóknardag merkis.

Fyrir liggja gögn þar sem hlaupbangsar áfrýjanda eru auglýstir af hálfu íslenskra verslana. Þar birtist hlaupbangsinn þó ekki sem slíkur heldur eru ýmsar vörur áfrýjanda auglýstar í umbúðum sínum, þ.e. plastumbúðum merktum m.a. HARIBO. Einnig liggja fyrir niðurstöður könnunar sem fór fram hér á landi og sýndi niðurstaða hennar fram á að minna en helmingur svarenda nefndu áfrýjanda þegar þeir sáu myndmerkið. Sennilegt er að mati áfrýjunarnefndar að hinn almenni neytandi hér á landi þekki vörur áfrýjanda. Ekki verður hins vegar talið að þessi gögn sýni fram á að hafið sé yfir vafa að hinn almenni neytandi telji umrætt myndmerki vera viðskiptalegt auðkenni tiltekins aðila.

Að virtu framangreindu er það niðurstaða áfrýjunarnefndar að myndmerki áfrýjanda teljist lýsandi fyrir sælgæti í flokki 30 og hafi því ekki til að bera nægjanlegt sérkenni til að auðkenna þá tegund vöru. Ber því að staðfesta ákvörðun Hugverkastofunnar um að synja umsókn áfrýjanda um skráningu á merki hans hér á landi, sbr. alþjóðlega umsókn nr. 1408424.

Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Haukur Freyr Axelsson lögmaður og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Hugverkastofunnar, frá 25. mars 2020, um að synja umsókn um skráningu myndmerkis, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1408424, er staðfest.

Selma Hafliðadóttir

Selma Hafliðadóttir

Haukur Freyr Axelsson

Haukur Freyr Axelsson

Margrét Sigurðardóttir


Margrét Sigurðardóttir

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Skúlagötu 4
150 Reykjavík

Bt. Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar

Reykjavík, 27. maí 2020

Varðar: Áfrýjun á ákvörðun Hugverkastofunnar, dags. 26. maí 2020, vegna synjunar um skráningu

vörumerkisins , sbr. alþjóðleg skráning nr. 1408424
Okkar tilvísun: TM20354ISIP
Áfrýjunarfrestur: **26. júlí 2020**


Fyrir hönd umbjóðanda okkar, Rigo Trading S.A., og með vísan til 63. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir vml.), áfrýjum við til Áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar ákvörðun Hugverkastofunnar, sem birt var með bréfi, dags. 25. mars 2020, og varð endanleg 26. maí 2020, þar

sem ekki var fallist á skráningu vörumerkisins , sbr. alþjóðleg skráning nr. 1408424, fyrir allar tilgreindar vörur í flokki 30, þ.e. *confectionery*.

Umbjóðandi okkar krefst þess að fyrrgreindri ákvörðun Hugverkastofunnar um höfnun alþjóðlegrar

skráningar nr. 1408424, verði hnekkt og að skráning vörumerkis umbjóðanda okkar, , sbr. alþjóðleg skráning nr. 1408424, verði skráð hér á landi fyrir allar tilgreindar vörur í flokki 30.

Helstu rök fyrir því að skrá eigi vörumerki umbjóðanda okkar eru þau að merkið uppfyllir fyllilega kröfur um skráningarhæfi vörumerkja, sbr. 13. gr. vml. Merkið hefur til að bera nægilegt sérkenni og aðgreiningarhæfi og getur ekki talist lýsandi fyrir þær vörur sem merkið óskast skráð fyrir. Jafnframt hefur merkið öðlast sérkenni á grundvelli notkunar, sbr. 2. mgr. 3. gr. vml. og 13. gr. vml., enda hefur

merki umbjóðanda okkar, , verið notað hér á landi um árabíl. Gögn um að merkið hafi öðlast sérkenni á grundvelli notkunar verða lögð fram, sbr. 6. gr. reglugerðar nr. 275/2008 um áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar.

Samhliða innlögn áfrýjunarinnar hefur tilskilið áfrýjunargjald, kr. 85.000,- verið greitt. Hjálagt fylgir afrit af staðfestingu á greiðslu áfrýjunargjalds, kr. 85.000,- inn á reikning Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins.

Með vísan til 6. gr. reglugerðar nr. 275/2008, óskum við fyrir hönd umbjóðanda okkar eftir fresti til að gera grein fyrir málsástæðum og færa fram sönnunargögn í málinu.

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

Virðingarfyllt,
Arnason, Faktor


Marta María Friðriksdóttir, lögfræðingur

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
b.t. Selmu Hafliðadóttur
Neshaga 17
107 Reykjavík

Reykjavík, 12. júlí 2021


Varðar: Mál nr.10/2020: Árnason Faktor ehf. f.h. Rigo Trading S.A. gegn Hugverkastofunni vegna ákvörðunar hennar frá 26. maí 2020 um að synja umsókn um skráningu myndmerkisins



sbr. alþjóðleg skráning nr. 1408424
Okkar tilvísun: TM20354ISIP
Frestur: **10. júlí 2021** (færist til 12. júlí 2021)


Vísað er til tölvupósts áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, dags. 10. maí 2021, sem staðfestir móttöku áfrýjunarbréfs sem dagsett er 27. maí 2020, þar sem við, fyrir hönd umbjóðanda okkar, Rigo Trading S.A., áfrýjum ákvörðun Hugverkastofu frá 25. mars 2020 og varð endanleg 26. maí 2020. Í áðurnefndum tölvupósti er okkur veittur frestur til 10. júlí til að skila inn greinargerð til nefndarinnar.



Í fyrrgreindri ákvörðun Hugverkastofunnar er vörumerki umbjóðanda okkar, , synjað skráningar hér á landi fyrir sælgæti (e. *confectionery*) í flokki 30 á grundvelli 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (hér eftir vml.), með vísan til þess að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þær vörur sem því er ætlað að auðkenna. Nánar tiltekið kom fram að merkið væri einungis mynd af ákveðinni tegund nammis, þ.e. hlaupbangsa.

Umbjóðandi okkar krefst þess að fyrrgreindri ákvörðun Hugverkastofunnar verði hnekkt og að skráning



vörumerkisins, , sbr. umsókn nr. V0109427, verði heimiluð hér á landi. Helstu rök fyrir að skrá eigi vörumerki umbjóðanda okkar fyrir tilgreindar vörur í flokki 30 eru þau að merkið uppfyllir fyllilega kröfur um skráningarhæfi vörumerkja, sbr. 13. gr. vml., þar sem merkið skortir hvorki sérkenni né aðgreiningarhæfi. Jafnframt hefur merkið öðlast sérkenni á sérkenni á grundvelli notkunar, sbr. 2. mgr.

ARNASON FAKTOR

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

3. gr. og þág. 2. mgr. 13. gr. vml., en myndmerki umbjóðanda okkar hefur verið í notkun hér á landi um árabíl enda er um að ræða hinn eina sanna Haribo-bangsa. Kröfunni til frekari stuðnings vísam við til röksemda okkar sem settar hafa verið fram á fyrri stigum þessa máls, einkum greinargerð okkar dags. 3. september 2019, til viðbótar við neðangreind rök.

Almennt um sérkenni og aðgreiningarhæfi

Samkvæmt 1. tl. 2. gr. vml. geta vörumerki verið hvers konar tákn sem eru til þess fallin að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra. Í 13. gr. sömu laga eru sett fram ítarlegri skilyrði fyrir skráningu vörumerkja. Er þar meðal annars kveðið á um að merki skuli ekki skrá ef vörumerki skorti nægjanlegt sérkenni í tengslum við þá vöru eða þjónustu sem það óskast skráð fyrir og ef vörumerki samanstendur eingöngu af táknum eða merkingum sem í viðskiptum gefa eingöngu, eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum, til kynna m.a. tegund vöru eða þjónustu, gæði, magn, fyrirhugaða notkun, virði, landfræðilegan uppruna eða hvenær varan er framleidd eða þjónustan innt af hendi, sbr. 2. og 3. tl. 1. mgr. 13. gr. vml.

Þá segir m.a. jafnframt í 2. mgr. 13. gr. að þegar ákveðið er hvort vörumerki hafi nægjanlegt sérkenni skal líta til allra aðstæðna. Af því er ljóst að tiltekið heildarmat þarf að fara fram þar sem litið er til samsetningar þeirra atriða sem mynda vörumerkið og til þeirra vara og/eða þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna.

Það er því ljóst að vörumerki verði að hafa til að bera nægileg sérkenni til að unnt sé að telja það skráningarhæft. Einnig þurfa vörumerki að hafa til að bera aðgreiningareiginleika. Í því felst að vörumerki þurfa að vera þannig úr garði gerð að þau hafi til að bera nægjanleg sérkenni sem gerir þeim kleift að greina vörur eins aðila frá vörum annarra í huga neytenda á markaði. Meginhlutverk vörumerkja er þannig að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 1. mgr. 2. gr. vml. Í því felst hvorki krafa um frumleika á sviði málvísinda, listræna sköpun né hugmyndaauðgi. Nægilegt er að almenningi sé kleift að greina vörur og þjónustu frá vörum og þjónustu annarra.

Áður nefnt skilyrði 13. gr. vml. er í frumvarpi því er varð að vml. rökstutt með því annars vegar, að lýsandi merki séu ekki til þess fallin að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra og hins vegar með því að enginn skuli fá einkarétt á orði eða orðasambandi sem aðrir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota. Í frumvarpi því er varð að vml. er táknið „100%“ tekið sem dæmi um hið síðarnefnda, þ.e.a.s. merki sem ekki sé beinlínis lýsandi fyrir eina tegund vöru eða þjónustu fremur en aðra, en sé samt sem áður óskráningarhæft.

Röksemdafærslunni fyrir fyrrgreindum viðmiðum um skráningarhæfi vörumerkja má því einkum skipta í tvennt:

1. Er merkið til þess fallið að greina vörur og þjónustu eins merkiseiganda frá vörum eða þjónustu annarra?
2. Hafa aðrir aðilar á viðkomandi sviði viðskipta þörf á að nota merkið til að lýsa vörum sínum eða þjónustu?

Sérkenni merkisins og athugasemdir við umfiöllun Hugverkastofunnar

Ljóst er að myndmerki eða myndir eru almennt talin skráningarhæf sem vörumerki, sbr. þág. 3. tölul. 1. mgr. 2. gr. vml. og núg. 2. gr. vml. Almennt eru kröfur til sérkenna myndmerkja vægari en orðmerkja í vörumerkjarétti þar sem fleiri möguleikar eru í samsetningu þeirra. Myndmerki verður þó að uppfylla það grundvallarskilyrði vörumerkjalaga að vera hæft til að aðgreina vörur eins aðila frá vörum annarra. Ekki er gerð krafa um að merki, hvort sem um orð- eða myndmerki er að ræða, sé frumlegt eða flókið. Í frumvarpi því er varð að vml. segir í athugasemdum við 13. gr. að einfaldar myndir teljist ekki vera til þess fallnar að gefa vörunni sérkenni í huga almennings án þess að nánar sé tilgreint hvað teljist vera einfaldar myndir. Af fyrri úrlausnum skráningaryfirvalda má ráða að merki sem eingöngu byggir á ósamsettu hreinu grunnformi, t.d. einföldum hring, falli undir að vera einfaldar myndir í skilningi frumvarpsins og því ekki skráningarhæf. Ef merki samanstendur hins vegar af öðru en hreinu grunnformi

getur það mögulega greint vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. umfjöllun áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í fyrri úrskurðum nefndarinnar nr. 15/2009 og 17/2009.

Áfrýjunarnefndin hefur áður fjallað um túlkun á 1. mgr. 13. gr. vml. með tilliti til hugtaksins „einfaldar myndir“. Í úrskurðum nr. 1/2011 og 2/2011 hafði Einkaleyfastofan hafnað skráningu myndmerkisins



á grundvelli 1. mgr. 13. vml. Í niðurstöðu áfrýjunarnefndar í fyrri úrskurðinum kom eftirfarandi fram:

Almennt eru kröfur til sérkenna myndmerkja vægari en til orðmerkja í vörumerkjarétti þar sem fleiri möguleikar eru í samsetningu þeirra. Myndmerki verður þó að uppfylla það grundvallarskilyrði vörumerkjalaga að vera hæft til að aðgreina vörur eins aðila frá vörum annarra. Ekki er gerð krafa um að merki, hvort sem er um orð- eða myndmerki að ræða, sé frumlegt eða flókið. Í greinargerð með 13. gr. vml. kemur fram að einfaldar myndir teljist ekki vera til þess fallnar að gefa vörunni sérkenni í huga almennings án þess að nánar sé tilgreint hvað teljast vera einfaldar myndir. Telja verður að merki sem eingöngu byggir á ósamsettu hreinu grunnformi, t.d. einfaldur hringur eða ferhyrningur, falli undir það að vera einfaldar myndir í skilningi greinargerðarinnar og því ekki skráningarhæf. Ef merki samanstendur hins vegar af öðru en einföldu grunnformi getur það mögulega greint vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annars aðila. Verður að meta það í hvert sinn.

Fyrir liggur að mörg dæmi eru um myndmerki þar sem stílfærsla hringforms hefur skapað þeim nægilegt sérkenni til þess að teljast skráningarhæf. Með hliðsjón af framangreindu verður því að telja að stílfærslan á hringlaga merki áfrýjanda - það að hann sé breiður, fylltur með gráum lit og lítill tota standi út úr honum ofanverðum hægra megin - skapi myndmerkinu nægilegt sérkenni í þessu tilviki. Þá verður ekki talið að skráning þess sem vörumerkis fyrir tilgreinda þjónustu í flokki 38 leggi óeðlilegar takmarkanir á aðra sem bjóða sambærilega þjónustu eða veiti áfrýjanda með nokkrum hætti einkarétt á hringforminu sem slíku. Af þeim sökum er það niðurstaða áfrýjunarnefndar að myndmerki áfrýjanda sé skráningarhæft fyrir þá þjónustu í flokki 38 sem sótt er um skráningu fyrir.

Af þessu má draga þá ályktun að einkaréttur er ekki veittur á merki sem samanstendur aðeins af einföldu tákni, s.s. punkti eða striki heldur þurfi að eiga sér stað einhver útfærsla á þessu einfalda tákni.

Merki umbjóðanda okkar telst ekki einföld mynd samkvæmt framangreindri túlkun. Merki umbjóðanda okkar sýnir mynd af verulega stílfærðum hlaupbirni sem brosir út í bæði munnvik og sjást sérkenni bjarnarins vel ef horft á merkið í stækkaðri upplausn:



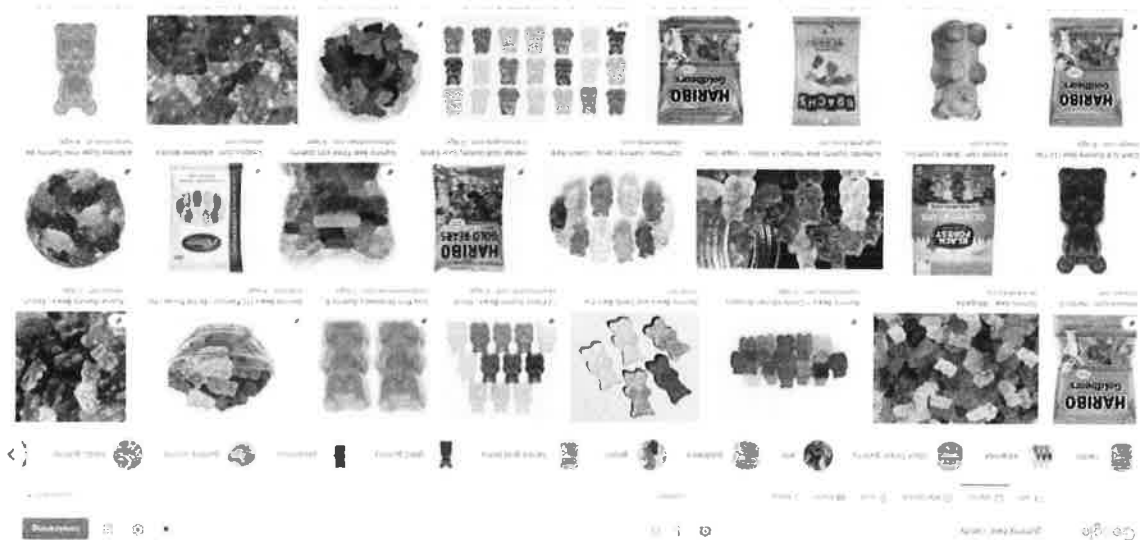
Björninn í merki umbjóðanda okkar er með vel sýnileg augu, eyru, munn, hramma, lappir og síðast en ekki síst bringuhár sem samanstanda af sýnilegum ávölum dældum framan á bók bjarnarins. Oddhvöss eyru bjarnarins standa fram á við, nefið er framstætt og oddhvasst og undir því sést breytt bros. Hrammanir eru staðsettir beint fyrir miðju bjarnarins og beinast fram á við. Frá höku að löppum sem einnig beinast fram á við, má greinilega sjá bringuhár bjarnarins.

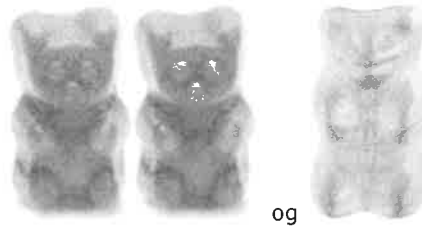
Hér er ekki um að ræða einfalda mynd í skilningi þess sem að ofan grelnir, þar sem samsetningar í myndmerki umbjóðanda okkar eru fjölmargar og óvenjulegar. Ef fyrrnefnd röksemdarfærsla um viðmið skráningarhæfis vörumerkja er yfirfærð á merki umbjóðanda okkar má sjá að merkið er vel til þess fallið að greina vörur og þjónustu hans frá vörum og þjónustu annarra og að aðrir aðilar á viðkomandi sviði viðskipta hafa ekki þörf á að nota merkið til að lýsa vörum sínum eða þjónustu. Raunar hefur ekkert komið fram í máli þessu að aðrir hafi þörf fyrir að nota merkið. Ef leitarorðið „gummy bear candy“ er slegið inn í leitarvél Google og [niðurstöðurnar](#) afmarkaðar við myndaleit, má glögglega sjá að aðrir á sama sviði viðskipta nota aðrar útfærslur sem eru verulega frábrugðnar merki umbjóðanda okkar, sbr. eftirfarandi skjáskot:

Hér sést glögglega að hlaupangasar þrija aðila eru verulega frábrugðnir merki umþjóðanda okkar en þeir samanstanda af hringlaga höfði með sýnilegt tryni og opinn munn. Þá virðast bangarnir vera í sitjandi stöðu þar sem fótspor þeirra er vel greinilegt ásamt því að þeir hafa bókstafinn „A“ á bringunni.



Enginn þeirra þjarna sem koma upp í leitinni hafa sömu augljösu einkenni og merki umþjóðanda okkar. Þannig eru sumir birnir t.d. með hringlaga eyru sem standa beint upp, ílanga eða kringlulaga búka eða bókstafi á bringunni í stað bringuhára. Eftirfarandi er samanburður nokkurra hlaupangsa, sem valdir hafa verið af handhöfði úr leitarniðurstöðunum, við merki umþjóðanda okkar:





og

Hér má sjá að hlaupbangsar þriðja aðila hafa hringlaga höfuð og eru svipbrigðalausir með útstæð augu og nef en engann munn. Þá hafa þeir styttri bók en merki umbjóðanda okkar og engin bringuhár.



og

Hér er hlaupbangsi þriðja aðila með stífb og útstæð eyru, sýnilegt trýni og háls. Búkur bangsans er kassalaga og munurinn bersýnilegur.

Ljóst er að óteljandi útfærslur eru til af hlaupbjörnum en vörumerki umbjóðanda okkar er óvenjulegt og frumlegt og skortir það því hvorki sérkenni né aðgreiningarhæfi. Hinn almenni neytandi getur fyllilega gert greinarmun á mismunandi gerðum hlaupbangsa enda verður að gera ráð fyrir að hann sé almennt athugull.

Hugverkastofan bendir á í rökstuðningi sínum að merki umbjóðanda okkar sé ekki synjað skráningar á grundvelli þess að myndmerkið teljist of einfalt heldur vegna þess að myndin sýnir aðeins ákveðna tegund af vörunni sem myndmerkinnu er ætlað að standa fyrir. Á þetta getur umbjóðandi okkar ekki fallist enda ekki hægt að fullyrða að um sælgæti sé að ræða ef horft er á merki umbjóðanda okkar. Vítamín í formi hlaupbangsa eru t.a.m. vel þekkt og getur myndmerki umbjóðanda okkar allt eins vísað til þess.

Þá telur Hugverkastofan að niðurstöður netleitar sem fylgdu greinargerð okkar á fyrri stigum þessa máls sýna fram á útbreiðslu og vinsældir þeirrar framsetningar af sælgætinu sem um ræðir, þ.e. hlaupsælgætis í fromi bjarna, og getur fallist ekki á að merki umbjóðanda okkar sé svo frábrugðið því sem almennt er þekkt með sambærilegar vörur. Merki umbjóðanda okkar er, eins og fyrr segir, mynd af hlaupbirni og þrátt fyrir að slík framsetning kunni að vera útbreidd og vinsæl á þessu sviði viðskipta er ekkert sem útilokar að aðilum sé veittur einkaréttur á tiltekinni útfærslu svo lengi sem hún uppfyllir skilyrði vörumerkjaganna, sem umrætt myndmerki gerir að okkar mati.

Merki umbjóðanda okkar hefur mikið sérkenni og aðgreiningarhæfi eins og fram hefur komið og uppfyllir því skilyrði laganna. Fáir umbjóðandi okkar myndmerki sitt skráð fyrir tilgreindar vörur í flokki 30 mun það að okkar mati ekki á neinn hátt takmarka svigrúm annarra til að gera grein fyrir sínum vörum og þjónustu. Það eru óteljandi möguleikar við útfærslu myndmerkja og ljóst er að ekki er verið að sækja um vernd fyrir almennt tákni sem leiðir til þess að umbjóðandi okkar geti hindrað aðra aðila á markaði að gera grein fyrir sínum vörum og þjónustu. Einkarétturinn nær ekki til hugmyndarinnar um hlaupbirni, heldur til þeirrar frumlegu og óvenjulegu útfærslu sem vörumerki umbjóðanda okkar ber með sér og neytendur geta fyllilega aðgreint frá öðrum merkjum.

Í þessu sambandi er einnig vert að benda á það að myndir hafa mikil áhrif á það sem fólk sér og tengir síðar við ákveðnar vörur. Mynd sem vörumerki er því oft heppileg leið fyrir framleiðendur til að

mynda ákveðin tengsl milli hans og neytandans. Það er fyllilega ljóst að framsetning og möguleikar á mismunandi útfærslum mynda af hlaupböngsum eru óteljandi og er vörumerki umbjóðanda okkar ein slík útfærsla, verulega stílfærð og því fyllilega skráningarhæft vörumerki.

Áunnið sérkenni og athugasemdir við umfjöllun Hugverkastofunnar

Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. vml. getur vörumerkjaréttur stofnast með skráningu eða notkun vörumerkis hér á landi fyrir vörur eða þjónustu. Samkvæmt 2. mgr. sömu greinar getur vörumerki sem ekki telst uppfylla skilyrði laganna um sérkenni við upphaf notkunar, skapað vörumerkjarétt ef merkið öðlast sérkenni við notkun. Þrátt fyrir að vörumerki sé ekki talið við upphaf notkunar skráningarhæft þá er heimilt að nota merkið. Í athugasemdum við 3. gr. vml. kemur svo eftirfarandi fram:

Með víðtækri notkun getur vörumerki síðan öðlast sérkenni og skapað vörumerkjarétt. Dæmi um vörumerki sem þetta ákvæði gæti átt við er t.d. orðið Kvöldblaðið. Fyrir blað sem kæmi út á kvöldin teldist orðið ekki uppfylla skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni. Ef merkið væri hins vegar notað í mörg ár og næði þannig útbreiðslu og festu á markaði yrði að telja að eigendur þess gætu skapað sér einkarétt á nafninu í krafti notkunar.

Þegar skera á úr um hvort merki uppfylli skilyrði um sérkenni þarf að meta hvert tilvik fyrir sig og meta allar aðstæður, eins og fyrir hvaða vörur eða þjónustu merki óskast skráð, fyrri notkun o.fl., sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. sem kveður á um að þegar meta skal 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 þessu sambandi getur löng, samfelld og umfangsmikil notkun vörumerkis skipt sköpum.

Það sem felst í því að merki öðlist sérkenni með notkun er það að í hugum fólks fái merkið í raun „aðra merkingu“ sem leiðir til þess að neytendur tengja merkið við ákveðinn framleiðanda. Verður því að ætla



þegar stór hluti neytenda tengir myndmerkið, , við tiltekinn framleiðanda og vörur hans, er ljóst að merkið hefur öðlast nægjanlegt sérkenni í skilningi vml.

Þess skal getið að umbjóðandi okkar, Rigo Trading S.A. og sælgætisframleiðandinn Haribo eru skyldir aðilar.¹ Haribo var stofnað í Þýskalandi árið 1920 og var hlaupbjörninn fyrsta sælgætið úr hlaupi sem fyrirtækið setti á markað 1922.² Fyrirtækið vermir nú eitt af tíu efstu sætum lista yfir stærstu sælgætisframleiðendur heims.³ Þá er orðmerkið HARIBO skráð hér á landi, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1273095 sem og HARIBO orð- og myndmerki í mismunandi útfærslum.⁴

Hlaupbirnir umbjóðanda okkar hafa verið í notkun hér á landi um áratugaskeið. Í dag eru þeir ýmist seldir í stykkjatali í nammibörum verslana eða í þokum undir vörulínunni GOLDBÄREN eða GOLDBEARS um land allt. Myndmerki umbjóðanda okkar hefur áunnið sér sérstakan sess á íslenskum neytendamarkaði eins og eftirfarandi skjáskot gefur til kynna en þar er þess m.a. getið að „allir þekki hlaupbangsana frá Haribo“, sbr.:

¹ Sjá nánar yfirlýsingu frá Haribo Holding GmbH & Co. KG með greinargerð okkar dags. 3. september 2019 (fylgiskjal 4).

² <https://www.haribo.com/en/about-us/history>; <https://en.wikipedia.org/wiki/Haribo>

³ <https://www.candyindustry.com/2020/global-top-100-candy-companies>

⁴ HARIBO orð- og myndmerki er skráð hér á landi í fjórum mismunandi útfærslum, sbr. alþjóðlegar skráningar nr. 1299489, 452349, 1285178 og 1299490

Hlaupbangsapabbinn er látinn

Hanna Rún Sverrisdóttir skrifar · 15 október 2013 20:34



Það þekktu allir hlaupbangsana frá Haribo

Faðir hlaupbangsanna, Hans Riegel, yfirmaður þýska nanumifyrirtækisins Haribo er látinn. 90 ára að aldri. Þetta kemur fram í frétt Daily Mail.

Hann er þekktur fyrir að færa hlaupbangsana í fallega liti eins og við þekkjum þá í dag og gerði þá í laginu eins og þeir eru í dag.

Í fylgiskjali 2 með fyrrnefndri greinargerð okkar til Hugverkastofunnar má sjá auglýsingar sem birst hafa í íslenskum prentmiðlum í gegnum árin þar sem hlaupbjörn umbjóðanda okkar er boðinn til sölu hér á landi. Til viðbótar sýna eftirfarandi skjáskot hvernig myndmerki umbjóðanda hefur verið notað í fréttáflutningi og í markaðssetningu á samfélagsmiðlum:

Athugið þessi frétt er meira en 4 ára gömul.

Þýskir gummibangsar fá skattaafslátt í Ameríku

24.08.2017 - 04:44 Erlendur Vignisson



Mynd: Shutterstock/ Pacc - Freemagazet

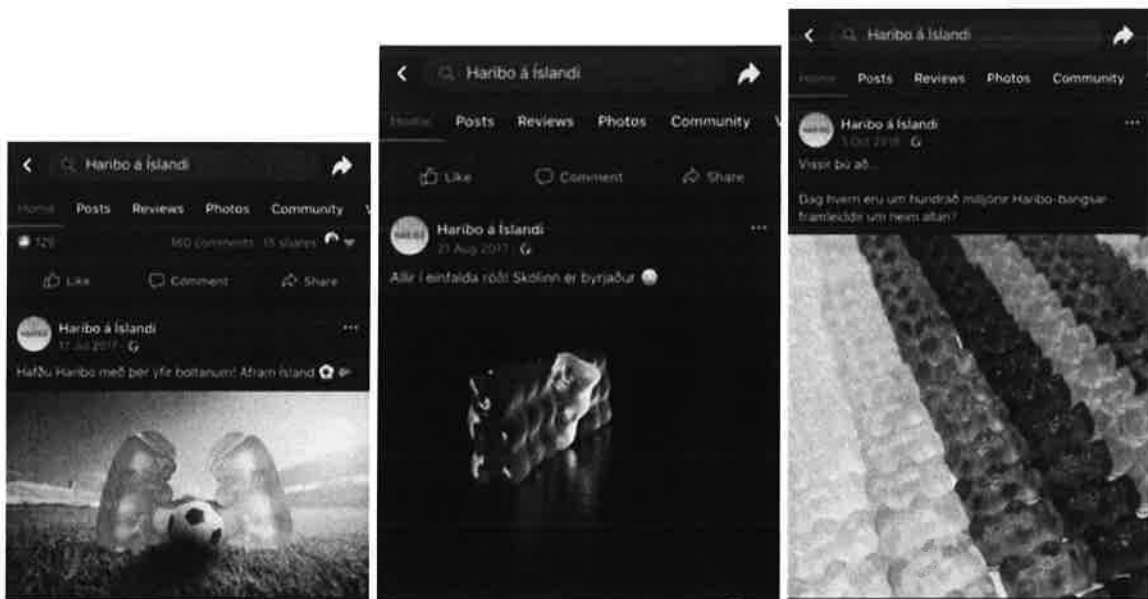
Ríkisstjóðningur við verksmiðjurekstur störfyrirtækja er hvorki bundinn við Ísland né stóriðjuver. Þannig getur þýski sælgætisrisinn Haribo, sem þekktastur er fyrir litríka gummibangsa og annað hláupkennt gummilaði, reiknað með 2,2 milljarða króna skattaafslætti í Wisconsín í Bandaríkjunum, þar sem verið er að reisa nýjustu verksmiðju fyrirtækisins, Scott Walker, ríkisstjóri Wisconsín, tilkynnti þetta.

ÆVAR ÖRN JÓSEFSSON

Fréttastofa RÚV

Sendi skilaboð

Hlusta



Á tímabilinu 27. júní – 11. júlí 2019 framkvæmdi Gallup markaðsrannsókn⁵ fyrir hönd umbjóðanda okkar til þess að sýna fram á að merkið hafi öðlast sérkenni fyrir notkun og var eftirfarandi spurning lögð fyrir:



Hvaða fyrirtæki eða vörumerki dettur þér í hug þegar þú sérð eftirfarandi mynd?

Spurningin var opin, þ.e. engir svarmöguleikar voru gefnir fyrirfram og því höfðu svarendur frjálsar hendur um eðli svara. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að langstærsti hluti svarenda tengir myndmerki umbjóðanda okkar við Haribo eða alls 47%.

Hugverkastofan telur ekki unnt að fallast á að niðurstöður rannsóknarinnar sýni fram á markaðsfestu merkisins með afgerandi hætti. Að okkar mati skautar stofnunin alfarið framhjá þeirri staðreynd að á meðan 47% aðspurðra tengja myndmerki umbjóðanda okkar við Haribo, er hlutfall næst algengasta vörumerkisins eða fyrirtækisins sem þáttakendur nefndu, einungis 4,5%.

Í rökstuðningi sínum bendir Hugverkastofan jafnframt á að þegar merki á borð við það sem hér er til umfjöllunar er notað í tengslum við annað vörumerki umsækjanda verða að auki að liggja fyrir upplýsingar um að markhópur viðkomandi merkis hafi álitnið að merkið án tengsla við hið eldra skráða vörumerki, gefi til kynna að um sé að ræða vöru eða þjónustu frá ákveðnum framleiðanda svo það teljist hafa öðlast sérkenni fyrir notkun skv. 2. mgr. 13. gr. vml. Að okkar mati liggja þessar upplýsingar fyrir í málinu en ef aldur svarenda er skoðaður nánar útfrá niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá að langstærsti hluti fólks undir 45 ára aldri nefndu Haribo þegar þeir sáu myndmerki umbjóðanda okkar. Í aldurshópnum 18-24 ára voru það alls 90% svarenda, í aldurshópnum 25-34 ára var hlutfallið 79% og í aldurshópnum 35-44 ára var það 62%. Þetta gefur til kynna að markhópur merkis umbjóðanda okkar, þ.e. fólk undir 45 ára aldri, tengir merkið við réttan framleiðanda.

Sé mið tekið af ofangreindum upplýsingum teljum við auðsýnt að framlögð gögn sýni fram á markaðsfestu myndmerkis umbjóðanda okkar enda sanna gögnin að merkið hefur verið notað hér á landi um langt skeið. Auk þess teljum við að sýnt hafi verið fram á að neytendur hér á landi tengi merkið við réttan framleiðanda, þ.e. Haribo.

Fyrri sambærilegar skráningar

Við bendum á að Hugverkastofan hefur m.a. samþykkt skráningu orðmerkjanna KAKA ÁRSINS og SÖNGKEPPNI FRAMHALDSSKÓLANNA á grundvelli markaðsfestu. Er orðmerkið KAKA ÁRSINS skráð fyrir *tertur og kökur* í flokki 30 og SÖNGKEPPNI FRAMHALDSSKÓLANNA fyrir *Skemmtistarfsemi; íþrótt- og menningarstarfsemi; skipulagning söngkeppna* í flokki 41.

Upphaflega hafði Hugverkastofan (áður Einkaleyfastofan) hafnað skráningu merkjanna þar sem þau voru talin skorta sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þær vörur og þjónustu sem merkjunum var ætlað að auðkenna. Eigendur umsóknanna lögðu hins vegar inn gögn sem sýna áttu fram á notkun merkjanna og að þau hefðu öðlast áunnið sérkenni með markaðsfestu, sem skráningaryfirvöld féllust á að sönnuðu fram á markaðsfestu merkjanna í skilningi 2. mgr. 13. gr. vml.

Í tilfelli merkisins KAKA ÁRSINS voru lagðir inn þrjú bæklingar sem auglýstu „köku ársins“ valda af Landssambandi bakameistara árin 2012, 2013 og 2014, auk skýringarbréfs þar sem saga samkeppninnar um köku ársins var reifuð. Fyrir orðmerkið SÖNGKEPPNI FRAMHALDSSKÓLANNA voru þau gögn sem lögð voru inn yfirlit yfir útsendingar frá viðburði sem nefnist „Söngkeppni framhaldsskólanna“ frá Ríkisútvarpinu, auk lista yfir vefslóðir á vefnum timarit.is sem beindu á umfjallanir í prentmiðlum um sömu keppni.

⁵ Sjá fylgiskjal 3 með greinargerð okkar dags. 3. september 2019

Í hvorugu tilfelli voru hins vegar lögð fram nein haldbær gögn sem sýndu fram á að almenningur tengdi viðkomandi vörumerki við þá aðila sem stóðu að baki umsóknum fyrir merkin. Þrátt fyrir það töldu skráningaryfirvöld að sýnt hefði verið fram á að merkin hefðu öðlast markaðsfestu hér á landi og væru því skráningarhæf.

Við bendum á að mikilvægt er í ljósi jafnræðisreglu 13. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 að skráningaryfirvöld gæti samræmis og jafnræðis í lagalegu tilliti við mat á skráningarhæfi vörumerkja.

Þá er jafnframt vert að nefna að í öðrum tilvikum hafa íslensk skráningaryfirvöld fallist á skráningu vörumerkja sem geta talist fyllilega sambærileg vörumerki umbjóðanda okkar, sbr. til dæmis eftirfarandi vörumerkjaskráningar:

- (myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 857899
 - o Merkið er mynd af rafhlöðu og skráð er skráð fyrir *electrochemical cells and batteries, battery testers, power monitoring and control devices* í flokki 9.
 - o Ekki verður séð hvaða munur er á eiginleikum umrædds vörumerkis fyrir þær vörur sem merkinu er ætlað að auðkenna samanborið við vörumerki umbjóðanda okkar. Með sömu rökum og færð eru fram í því máli sem hér er til skoðunar mætti halda því fram að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi þar sem merkið er einungis mynd af rafhlöðu.
- (myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 1002999
 - o Merkið er mynd af bangsa úr brauði/kexi og er skráð fyrir *sweet or savory cookies and biscuits, pastries, gingerbread* í flokki 30
 - o Ekki verður séð hvaða munur er á eiginleikum umrædds vörumerkis fyrir þær vörur sem merkinu er ætlað að auðkenna samanborið við vörumerki umbjóðanda okkar. Með sömu rökum og færð eru fram í því máli sem hér er til skoðunar mætti halda því fram að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi þar sem merkið er einungis mynd af kexköku.
- (myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 701207
 - o Merkið er mynd af bangsa úr brauði/kexi og er skráð fyrir *biscuits, pastries, bread, spice bread, edible ices, confectionery* í flokki 30.
 - o Ekki verður séð hvaða munur er á eiginleikum umrædds vörumerkis fyrir þær vörur sem merkinu er ætlað að auðkenna samanborið við vörumerki umbjóðanda okkar. Með sömu rökum og færð eru fram í því máli sem hér er til skoðunar mætti halda því fram að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi þar sem merkið er einungis mynd af kexköku.

Samantekt

Af öllu framansögðu er ljóst að vörumerki umbjóðanda okkar, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1408424 er aðgreiningarhæft og sérkennandi fyrir tilgreindar vörur í flokki 30, enda er um að ræða myndmerki sem er bæði frumlegt og óvenjulegt. Við ítrekum það að almennt eru gerðar vægari kröfur til sérkenna myndmerkja en orðmerkja, enda eru fleiri möguleikar í útfærslu og samsetningu þeirra. Fengi umbjóðandi okkar einkarétt á umræddu myndmerki kæmi það engan vegin í veg fyrir að aðrir á sama viðskiptasviði geri grein fyrir sinni vöru eða þjónustu með sambærilegum hætti enda myndi umbjóðandi okkar ekki fá einkarétt á mynd af hlaupbirni heldur fælist verndin í heildarmynd umrædds merkis.

Að okkar mati hefur merkið nægjanlegt sérkenni til að aðgreina vöru umbjóðanda okkar frá vörum og þjónustu annarra, enda tryggir 2. tölul. 1. mgr. 6. gr. vml. að eigandi vörumerkis getur ekki hindrað aðra í að nota í atvinnustarfsemi tákn eða lýsingar, sem eru án sérkennis eða sem varða tegund vöru eða þjónustu, gæði, magn, áætlaða notkun, virði, landfræðilegan uppruna, hvenær vara er framleidd eða þjónusta boðin fram eða aðra eiginleika vöru eða þjónustu, að því tilskildu að notkunin sé í samræmi við góða viðskiptahætti.

Verði ekki fallist á að merki umbjóðanda okkar hafi til að bera nægilegt sérkenni vísam við til þess að það hafi öðlast áunnið sérkenni á grundvelli notkunar, sbr. framlögð gögn auk markaðsrannsóknar sem sýnir greinilega að íslenskir neytendur tengja myndmerkið við Haribo. Í því efnum bendum við aftur á

að mikilvægt er að skráningaryfirvöld gæti samræmis og jafnræðis í töku ákvarðana er varða skráningarhæfi vörumerkja.

Með vísan til alls sem að framan greinir förum við þess á leit að fyrrgreindri ákvörðun Hugverkastofunnar um synjun skráningar merkis umbjóðanda okkar, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1408424 fyrir tilgreindar vörur í flokki 30 verði hnekktt og að vörumerkið verði samþykkt til skráningar hér á landi.

Að lokum áskiljum við okkur rétt til að koma á framfæri frekari röksemdum og gögnum á síðari stigum málsins, gerist þess þörf.

Virðingarfyllst
Arnason Faktor



Brynja Rún Brynjólfsson, lögfr.



Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
Skúlagötu 4
101 Reykjavík


Reykjavík, 16. nóvember 2021
Tilvísun: 202006-4995, 4.5

Sent á netfangið: afryjunarnefnd.hugverkarettinda@anr.is

Mál nr. 10/2020 Árnason Faktor ehf. f.h. Rigo Trading S.A. gegn Hugverkastofunni

Vísað er til erindis nefndarinnar, dags. 16. september 2021, þar sem Hugverkastofunni var veittur tveggja mánaða frestur, þ.e. til 16. nóvember 2021, til þess að skila greinargerð í ofangreindu máli.



Mál þetta varðar umsókn um skráningu merkisins  alþjóðleg skráning nr. 1408424 (V0109427) sem Hugverkastofan synjaði með erindi, dags. 25. mars 2020. Grundvöllur synjunar var sá að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi þar sem það yrði að teljast vera almenns eðlis í tengslum við þær vörur sem skráningar var óskað fyrir, þ.e. *sælgæti* (e. *confectionery*) í flokki 30, sbr. 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Þá var ekki talið að framlögð gögn í málinu renndu stoðum undir það að merkið hefði öðlast áunnið sérkenni hér á landi með notkun í skilningi 2. mgr. 13. gr. vml.

Helstu rök fyrir synjun voru þau að myndin sýndi tiltekna tegund af þeirri vöru sem merkinu væri ætlað að auðkenna. Um væri að ræða mynd af hlaupi, hvítu að lit, í formi bjarnar með eyru, arma og fætur sem vísuðu fram. Taldi stofnunin merkið ekki vera frábrugðið því sem almennt væri þekkt með sambærilegar vörur á markaði. Vísað var m.a. til máls Evrópudómstólsins í máli nr. C-218/01 Henkel KGaA, 49. mgr. því til stuðnings. Þá sýndu framlögð gögn að mati Hugverkastofunnar ekki fram á notkun þess merkis sem sótt var um heldur notkun á merkinu HARIBO (orð- og myndmerki) í ýmsum útfærslum. Gögnin voru því ekki talin nægjanleg með hliðsjón af þeim sjónarmiðum um kröfur til gagna er sýni fram á áunnið sérkenni merkja, sem fram koma t.a.m. í dómi Hæstaréttar í máli nr. 538/2012 (HÓTEL KEFLAVÍK) og úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í málum nr. 1/2005 (VEL VALIÐ HRÁEFNI, ALDAGÖMUL AÐFERÐ) og 5/2001 (JÓLASÍLD).

Í greinargerð áfrýjanda er vísað til nýrra ákvæða vörumerkjalaga, sbr. breytingar með lögum nr. 71/2020. Þar sem mál þetta kom til fyrir umrædda breytingu á lögunum er það mat Hugverkastofunnar að leysa þurfi úr því á grundvelli ákvæðanna eins og þau voru fyrir 1. september 2020. Varðandi túlkun á þeim lagaákvæðum sem um ræðir er vísað í greinargerð stofnunarinnar frá fyrri stigum, dags. 25. mars 2020.

Áréttað er að synjun Hugverkastofunnar varðaði ekki það að umrætt merki teldist vera einföld mynd eða einfalt form, heldur laut synjunarástæðan að því að um væri að ræða mynd af tegund þeirrar vöru sem merkið ætti að auðkenna. Hugverkastofan fellst á þá lýsingu áfrýjanda á merkinu að um sé að ræða mynd af birni með sýnileg augu, eyru, munn, hramma og ávalar doppur eða dældir framan á bók (bringuhár sbr. greinargerð áfrýjanda). Hugverkastofan fellst hins vegar ekki á það að merkið sé til þess fallið að greina vörur umsækjanda frá vörum eða þjónustu annarra þar sem um er að ræða algengt form sælgætis sem ekki er frábrugðið öðrum samskonar vörum á markaði, hvort sem um er að ræða sælgæti úr hlaupi eða öðrum hráefnum.

Áfrýjandi vísar í greinargerð m.a. til niðurstaðna af leitavélinni Google og leggur fram skjáskot, sambærileg því sem lágu fyrir í málinu á fyrri stigum. Eins og fram kom í greinargerð Hugverkastofunnar, dags. 25. mars 2020, getur stofnunin ekki fallist á það að sá björn, sem merki það sem hér um ræðir sýnir, sé verulega frábrugðinn



þeim sem aðrir eru að nota fyrir sælgæti. Allir eru þeir með svipaðar útlínur, eyru, nef og munn, hramma og sýnilega bringu. Þótt eyrun séu í einhverjum tilvikum stærri eða minni, ávalari eða fæturnir snúi upp og annað mynstur eða tákn sé á bringu er heildarmyndin sambærileg og af myndum áfrýjanda að dæma er sælgætið einnig svipað að tegund (hlaup) og stærð. Áfrýjandi bendir á að útlit bjarna sé einnig notað fyrir vítamíntöflur en sú staðreynd skiptir að mati Hugverkastofunnar ekki megin máli hér þar sem til skoðunar er flokkur 30 og vörur sem falla undir þann flokk.

Áfrýjandi byggir einnig á því að merkið hafi öðlast áunnið sérkenni með notkun í skilningi 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Hugverkastofan telur ekkert nýtt komið fram í rökstuðningi áfrýjanda sem leitt getur til annarrar niðurstöðu en á fyrri stigum, s.s. gögn sem sýna fram á notkun þess merkis sem sótt er um. Vísar stofnunin því að meginsteftu til þess sem tekið er fram í greinargerð stofnunarinnar, dags. 25. mars 2020. Þau skjáskot sem fylgja greinargerð áfrýjanda nú sýna tvær fréttir, aðra frá 2013 og hina frá 2017 auk þriggja skjáskota af samfélagsmiðlum árin 2017 og 2018. Þótt merkja megi „hlaupbangsa“ á myndunum sýnir engin færsla þá útfærslu á merkinu sem sótt er um. Ekki er því að mati Hugverkastofunnar um að ræða sönnun á samfelldri notkun þessa merkis hér á landi sem staðfestir að merkið hafi öðlast yfirfærða merkingu með markaðsfestu eða að neytendur geti litið á það sem auðkenni tiltekins aðila, sbr. dóm Hæstaréttar og úrskurði áfrýjunarnefndar sem fyrr er vísað til.

Hugverkastofan efast ekki um að fyrirtæki áfrýjanda eða önnur honum tengdum hafi framleitt gúmmíbangsa um árabíl. Notkun hér á landi og gögn sem sýna fram á tengingu við íslenska neytendur skortir hins vegar í málið. Varðandi þá markaðskönnun sem vísað er til og einnig er fjallað um á fyrri stigum gerir Hugverkastofan athugasemdir við fullyrðinguna: „[...] langstærstur hluti svarenda tengi myndmerki umbjóðanda okkar við Haribo eða alls 47%“. Ef umrædd könnun er rýnd út frá hópi svarenda má glögglega sjá að fjöldi svarenda í aldurshópnum 18-44 er (fyrir vigtun) alls 28,2% og (eftir vigtun) alls 46,3%. Svarendur í hópnum 45-65 ára plús er hins vegar (fyrir vigtun) 71,8% en (eftir vigtun) 53,6%. Sá hópur virðist samkvæmt niðurstöðum ekki tengja merkið við Haribo heldur aðeins 31% þeirra sem eru 45-54 ára, 17% þeirra sem eru 55-64 ára og 8% þeirra sem eru 65 ára plús. Til samanburðar er rétt að áréttta það sem fram kom á fyrri stigum að í úrskurðum áfrýjunarnefndar hefur verið miðað við að þessi prósentu fari vel yfir 50%, t.d. í úrskurði nr. 5/2001 varðandi merkið JÓLASÍLD þar sem hlutfallið 50% var ekki talið nægja í ljósi þess að ganga mátti þá út frá því að hin 50% þekktu merkið ekki.¹

Varðandi ábendingu áfrýjanda um skráningu merkjanna KAKA ÁRSINS nr. V0092596 og SÖNGKEPPNI FRAMHALDSSKÓLANNA nr. V0103800 vísast til þess sem fram kom í erindi stofnunarinnar, dags. 25. mars 2020. Hvað varðar alþjóðlegar skráningar nr. 857899, 1002999 og 701207 (rafhlaða, bangsar) sem áfrýjandi bendir á skal tekið fram að þau merki voru skráð á árunum 1998-2009. Þá er auk þess takmörkun á skráningu nr. 857899 (rafhlaðan) þ.a. skráning merkisins tekur ekki til útlits þess.

Að framangreindu virtu er það enn mat Hugverkastofunnar að synja skuli merkinu um skráningu á grundvelli 1. mgr. 13. gr. vml. enda myndi veiting einkaréttar á þessu útliti sælgætis í flokki 30 takmarka svigrúm annarra til notkunar á eins eða svipuðu útliti fyrir eins eða svipaða vöru.

Hugverkastofan vísar að öðru leyti til þess sem fram kom í málinu á fyrri stigum.

Virðingarfyllst,
f.h. Hugverkastofunnar

Margrét Hjálmarsdóttir,
Yfirlögfræðingur

¹ Einnig má nefna úrskurð nefndarinnar í máli nr. 5/2009 varðandi merkið ÖLGERÐIN en þar var byggt á því af hálfu umboðsmanns að 70,7% þekktu ÖLGERÐINA og var niðurstöðu þá Einkaleyfastofunnar hnekk og merkið samþykkt til skráningar með hlíðsjón af markaðskönnun (aðrar forsendur þó) og öðrum notkunargögnum í málinu.