



Úrskurður Hugverkastofunnar nr. 6/2025 1. apríl 2025

Þann 19. júní 2023 lagði Árnason Faktor ehf., f.h. Warzone.com, LLC, Bandaríkjunum, inn umsókn um skráningu vörumerkisins WARZONE (orðmerki) nr. V0130884. Óskað var skráningar fyrir vörur og þjónustu í flokkum 9 og 41. Merkið var skráð og birt í Hugverkatíðindum þann 15. október 2023 fyrir eftirtaldar vörur og þjónustu:

Flokkur 9: Downloadable computer game software

Flokkur 41: Providing online non-downloadable game software.

Með erindi, dags. 14. desember 2023, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf. skráningu merkisins f.h. Activision Publishing Inc., Bandaríkjunum. Andmæli byggja á því að merkið WARZONE skorti sérkenni og sé ekki til þess fallið að greina vörur og þjónustu umsækjanda frá vörum og þjónustu annarra á sama sviði, sbr. 1., 2., 3. og 4. tl. 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.)

Andmæli ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast lögmæt. Meðan á meðferð málsins stóð lögðu málsaðilar inn greinargerðir, andmælandi lagði inn tvær og eigandi skráningarinnar eina. Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 28. nóvember 2024, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.¹

Niðurstaða

Í 1. mgr. 13. gr. vml. eru tiltekin tákni eða merki sem ekki skal skrá í vörumerkjaskrá. Í ákvæðinu eru 14 töluliðir sem tiltaka mismunandi almennar ástæður synjunar (e. *absolute grounds for refusal*). Gerð er grein fyrir inntaki og túlkun hvers og eins töluliðar sérstaklega í umfjölluninni hér á eftir.

Andmælandi byggir einkum á því að merkið WARZONE nr. V0130884, sem skráð er fyrir *downloadable computer game software* í flokki 9 og *providing online non-downloadable game software* sé ekki til þess fallið að greina vörur og þjónustu umsækjanda frá vörum og þjónustu annarra á sama sviði, t.d. *tölvuleikjahugbúnað*, sbr. 1. tl. 2. gr. vml. Enn fremur er á því byggt að merkið uppfylli ekki skilyrði um sérkenni skv. 1. - 4. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. Að mati eiganda er merkið aftur á móti ekki lýsandi fyrir þær vörur og þjónustu sem merkið óskast skráð fyrir í flokkum 9 og 41 og telur hann að andmælandi hafi ekki sýnt fram á tengingu orðsins WARZONE við tölvuleiki eða hvernig aðrir sem starfa á viðkomandi viðskiptasviði gætu haft þörf fyrir að nota orðið.

1. tl. 1. mgr. 13. gr. vml.

Samkvæmt 1. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. skal ekki skrá merki í vörumerkjaskrá ef um er að ræða tákni eða merki sem ekki getur verið vörumerki, sbr. 1. mgr. 2. gr. vml. Í síðarnefnda ákvæðinu kemur fram að hvers konar tákni geti verið vörumerki, svo fremi sem þau séu til þess fallin að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra og geti verið tilgreind í vörumerkjaskrá á þann hátt að stjórnvöld og almenningur geti gert sér grein fyrir skýru og nákvæmu inntaki þeirrar verndar sem eiganda er veitt. Engan nánari rökstuðning er að finna í andmælum um hvers vegna talið er að merkið uppfylli ekki skilyrði 1. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. Þessi töluliður verður því ekki tekinn til nánari skoðunar.

¹ Greinargerðir málsaðila fylgja úrskurði við birtingu á www.hugverk.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



2. og 3. tl. 1. mgr. 13. gr. vml.

Það er grundvallarskilyrði fyrir skráningu vörumerkis að það hafi til að bera nægjanlegt sérkenni í tengslum við þá vöru og/eða þjónustu sem það óskast skráð fyrir, sbr. 2. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. Í því felst m.a. að merki þurfi að vera nothæft auðkenni fyrir vörur og/eða þjónustu og til þess fallið að greina vöru og/eða þjónustu eiganda frá vöru og/eða þjónustu annarra, sbr. 1. tl. 2. gr. vml. Almenn orð, tákn og setningar skulu því vera undanskilin einkarétti. Enn fremur er það skilyrði fyrir skráningu að merki gefi ekki til kynna, eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum, m.a. tegund vöru eða þjónustu, gæði, magn, fyrirhugaða notkun, virði, landfræðilegan uppruna eða hvenær vara er framleidd eða þjónustan innt af hendi, sbr. 3. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. Sú krafa er byggð á því að ekki er talið réttmætt að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru og þjónustu þar sem slíkt myndi takmarka rétt annarra til að gera grein fyrir vöru sinni eða þjónustu.

Andmælandi telur ekki rétt að veita einum aðila einkarétt á orðinu WARZONE fyrir þá vöru og þjónustu sem skráningin nær til þar sem það myndi takmarka möguleika annarra til að markaðssetja vöru og þjónustu sína. Er í því samhengi vísað til ákvörðunar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar (hér eftir áfrýjunarnefndin) í málum nr. 16/2020 (FLUGBÆTUR) og nr. 13/2019 (APPSTREAM) sem og dóms Hæstaréttar í máli nr. 690/2014 (GAGNAEYÐING).²

Eigandi telur ekki unnt að heimfæra fyrrnefnda úrskurði og dóma á merkið WARZONE þar sem í þeim málum hafi lýsandi orðum fyrir viðkomandi þjónustu verið skeytt saman. Eigandi telur að samsetning orðanna „war“ og „zone“ sé ekki sambærileg við ofangreind mál vegna þess að enga vísun sé að finna í tölvuleiki í orðunum.

Orðið WARZONE svo samsett hefur ekki merkingu samkvæmt Snöru veforðasafni en ef orðið er brotið upp í WAR ZONE merkir það *átakasvæði þar sem hernaðaraðgerðir eru samræmdar (sér í lagi tiltekið svæði á alþjóðlegu hafsvæði þar sem réttindi hlutlausra eru ekki virt af stríðandi þjóðum)* samkvæmt sömu heimild.³ Fallast má á það með andmælanda að merkið leiði huga hins almenna neytanda að átökum, bardögum eða stríði. Stofnunin telur þó ekki hægt að heimfæra merkið á áður nefnd mál áfrýjunarnefndar og Hæstaréttar. Þrátt fyrir að merkið gefi til kynna að vörur og þjónusta sem því er ætlað að auðkenna tengist stríðum eða átökum og að neytendur gætu tengt orðið WARZONE í tengslum við tölvuleiki sem stríðsleik er að mati stofnunarinnar ekki unnt að fallast á að orðið sem á íslensku þýðir *átakasvæði* sé lýsandi eða skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi að öðru leyti fyrir *downloadable computer game software* í flokki 9 eða *providing online non-downloadable game software* í flokki 41.

4. tl. 1. mgr. 13. gr. vml.

Samkvæmt 4. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. mega merki ekki eingöngu samstanda af táknum, orðasamböndum eða merkingum sem notaðar eru í daglegu máli eða teljast viðurkenndar á tilteknu viðskiptasviði. Ekki er rökstutt af hálfu andmælanda að hvaða leyti þessi tölulíður á við um merkið og verður hann því ekki tekinn til nánari skoðunar.

Neytendur

Andmælandi telur að hátt hlutfall íbúa á Íslandi noti internetið miðað við mörg önnur lönd og að margir hafi áhuga á tölvuleikjum. Þar af leiðandi telur hann að neytendur hér á landi muni tengja WARZONE við tölvuleiki, til að mynda stríðsleiki en slíkir leikir séu ein vinsælasta tegund tölvuleikja. Það er mat Hugverkastofunnar að enskukunnátta og mikil internetnotkun íslenskra neytenda geti ekki breytt afstöðu stofnunarinnar í málinu til sérkennis og aðgreiningarhæfi merkisins. Stofnunin telur að þrátt fyrir að tilvonandi neytendur vörunnar eða

² Málin eiga það sammerkt að merkjunum þremur var hafnað vegna þess að þau voru talin vísa til þeirra vara og þjónustu sem þeim var ætlað að auðkenna, þrátt fyrir að merkin gætu talist vera nýyrði. FLUGBÆTUR var samsett af orðunum flug og fleirtölu orðsins bót og vísaði til endurgjalds fyrir tjón sem kunni að hafa orðið í flugferð eða tengslum við flugsamgöngur. APPSTREAM var hafnað fyrir þjónustu í flokki 42 vegna þess að það vísaði beint til streymi smáforrita og GAGNAEYÐING þótti lýsandi sem auðkenni fyrir eyðingu gagna.

³ Heimild sótt 14. mars 2025, merking þýdd úr ensk-ensku orðaneti veforðasafns Snöru.



Þjónustunnar sem merkinu er ætlað að auðkenna muni skilja merkingu orðsins, breyti það ekki þeirri staðreynd að merkið hafi sérkenni og aðgreiningarhæfi og sé þ.a.l. skráningarhæft.

Skráningar í öðrum ríkjum

Í síðari greinargerð andmælanda var tiltekið að umsókn merkisins WARZONE hafi verið synjað í Þýskalandi vegna skorts á sérkenni fyrir vörur í flokki 9 og þjónustu í flokki 41. Hugverkastofan bendir á að skráningaryfirvöld í hverju ríki taka sjálfstæðar ákvarðanir um skráningu merkja í samræmi við lög og reglur þess ríkis og aðstæðum að öðru leyti í hverju máli fyrir sig. Hvaða forsendur lágu fyrir skráningu eða synjun á umsóknum um skráningu merkisins í öðrum löndum er Hugverkastofunni ókunnugt um og er stofnunin ekki bundin af niðurstöðum annarra skráningarstofa. Aukin heldur bendir stofnunin á að Evrópudómstóllinn hefur sagt í niðurstöðum sínum að það að merki hafi verið skráð í einu aðildarríki eigi ekki að hafa áhrif á rannsókn í öðru ríki sem hefur til meðferðar sama eða svipað merki í tengslum við sömu og/eða sambærilegar vörur og þjónustu.⁴

Samantekt

Með vísan til framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að ekki hafi verið nægjanlega rökstutt af hálfu andmælanda að hvaða leyti merkið WARZONE nr. V0130884 hafi ekki uppfyllt skilyrði 1. og 4. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. Þá er það enn fremur mat stofnunarinnar að merkið uppfylli skilyrði 2. og 3. tl. ákvæðisins um sérkenni og aðgreiningarhæfi. Andmæli gegn skráningu merkisins eru því ekki tekin til greina.

Úrskurðarorð

Skráning merkisins WARZONE (orðmerki) nr. V0130884 skal halda gildi sínu.

f.h. Hugverkastofunnar

Jóhann Skúli Jónsson
Lögfræðingur

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Hugverkastofunnar **innan tveggja mánaða frá dagsetningu úrskurðarins** til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. greiðist menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

⁴ Sjá t.d. dóm Evrópudómstólsins í máli nr. C-363/99, Postkantoor, 44. mgr.

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Tilv. Hugverkastofunnar
202312-16416, 4.3

Tilv. okkar
S-206

Reykjavík, dags.
30.1.2024

Varðar: Andmæli gegn skráningu nr. V0130884 WARZONE

Vísað er í andmæli dags. 14. desember 2023 gegn ofannefndri skráningu.

Andmælin eru byggð á því að WARZONE uppfyllir ekki skilyrði um sérkenni samkvæmt 13. gr. vml.:

Eftirfarandi tákn eða merki skal ekki skrá í vörumerkjaskrá:

1. Tákn sem ekki geta verið vörumerki, sbr. 1. mgr. 2. gr.
2. Vörumerki sem skortir nægjanlegt sérkenni í tengslum við þá vöru eða þjónustu sem það óskast skráð fyrir.
3. Vörumerki sem samanstanda 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.
4. Vörumerki sem samanstanda eingöngu af táknum, orðasamböndum eða merkingum sem notaðar eru í daglegu máli eða teljast viðurkenndar á tilteknu viðskiptasviði.

WARZONE er ekki til þess fallið að greina vörur og þjónustu umsækjanda frá vörum og þjónustu annarra á sama sviði, t.d. tölvuleikjahugbúnað.

Hið andmælt merki nær yfir eftirtaldar vörur og þjónustu:

Downloadable computer game software í 9. flokki

Providing online non-downloadable game software í 41. flokki

Ekki er rétt að veita einum aðila einkarétt á WARZONE fyrir þá vöru og þjónustu sem skráningin nær til þar sem það myndi takmarka möguleika annarra til að markaðssetja vöru og þjónustu sína, þ.m.t. þeirra sem kunna að hafa áunnið sér sérkenni með notkun á markaði hér á landi fyrir dagsetningu umsóknarinnar.

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hefur fjallað um ákvæði 13. gr. vml. um sérkenni samsettra orða eins og t.d. í máli nr. 16/2020. Áfrýjandi lagði inn umsókn um skráningu orðmerkisins FLUGBÆTUR fyrir þjónustu í 45. flokki. Hugverkastofan synjaði skráningu fyrir hluta þeirrar þjónustu sem sótt var um á þeirri forsendu að orðmerkið FLUGBÆTUR væri lýsandi fyrir *lögfræðipjónustu, farangursskoðun í öryggisskyni og gerðardómsþjónustu*.

Ákvörðuninni var áfrýjað til áfrýjunarnefndar sem tók fram að FLUGBÆTUR samanstandi af orðinu *flug* og fleirtölumynd af orðinu *bót* sem bæði hafi þekkt merkingu. Nefndin fjallaði síðan um nýyrði sem eru myndað af tveimur lýsandi orðum og komst að þeirri niðurstöðu að FLUGBÆTUR vísi til endurgjalds fyrir tjón sem kann að hafa orðið í flugferð eða í tengslum við flugsamgöngur. Það að sækja endurgjald eða bætur getur verið þáttur í lögmannsþjónustu.

Áfrýjunarnefnd staðfesti synjun Hugverkastofunnar þar sem áfrýjandi gat ekki sýnt fram á að FLUGBÆTUR hafi öðlast áunnið sérkenni í skilningi vörumerkjalaga fyrir þá þjónustu sem synjun náði til.

Í rökstuðningi sínum vísaði áfrýjunarnefndin til dóms Hæstaréttar (nr. 690/2014) um vörumerkið GAGNAEYÐING sem er dæmi um nýyrði sem er myndað af orðunum *gögn* og *eyðing*. Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að orðið GAGNAEYÐING skorti sérkenni sem auðkenni fyrir eyðingu gagna. Héraðsdómur staðfesti hinsvegar að samkvæmt mati á framlögðum gögnum hefði GAGNAEYÐING öðlast áunnið sérkenni með notkun á íslenskum markaði. Hæstiréttur staðfesti ákvörðun og rökstuðning héraðsdóms.

Í niðurstöðu áfrýjunarnefndar var einnig vísað í fyrri ákvörðun nefndarinnar þar sem vörumerkið APPSTREAM var talið vísa beint í *streymi smáforrita (appa)* eða *streymi með smáforriti (appi)* en skráningu merkisins var synjað að hluta fyrir þjónustu í 42. flokki með tilvísun í kröfu 13. gr. vml. um sérkenni.

Í ritinu *Kjennetegnsrett* eftir Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik sem gefið var út í Ósló árið 2011 segir á bls. 55 að sérkenni vörumerkja eigi að taka mið af neytendum í því landi þar sem sótt er um vernd.

Áfrýjunarnefnd hefur oft tekið fram í ákvörðunum sínum að íslenskir neytendur hafi góð tök á ensku. Á þeirri forsendu var nýyrðið APPSTREAM talið vera lýsandi í hugum íslenskra neytenda fyrir hluta af þeirri þjónustu sem sótt var um vernd fyrir. Meta ber WARZONE með tilliti til íslenskra neytenda.

Merking samsettra orða er ekki alltaf önnur en merking þeirra orða sem mynda

orðasamband í skilningi vörumerkjalaga, þ.e. hið samsetta orð getur verið lýsandi líkt og orðin sem mynda það.

Neytendur munu tengja WARZONE við tölvuleiki, til að mynda stríðsleiki en slíkir leikir eru ein vinsælasta tegund tölvuleikja.

Hátt hlutfall íbúa á Íslandi notar Netið miðað við mörg önnur lönd og mjög margir hafa áhuga á tölvuleikjum. Ef þær staðreyndir eru hafðar í huga ætti að vera augljóst að WARZONE getur ekki gegnt því hlutverki að vera auðkenni/vörumerki umsækjanda fyrir neytendur á Íslandi.

Allir þekkja merkingu *war zone* sem er einnig ritað *warzone* í einu orði.

Í orðabókinni *Ensk-íslensk orðabók með alfræðilegu ívafi* sem gefin var út í Reykjavík árið 1991 er nafnorðið **war** m.a. þýtt sem stríð, styrjöld, vopnuð stóráttök þjóða eða fjölmennra hópa og hernaður og nafnorðið **zone** sem svæði, afmarkaður hluti lands eða sjávar.

Í veforðabókinni *Merriam-Webster* er eftirfarandi skýring:

war zone noun

a zone in which belligerents are waging war

broadly: an area marked by extreme violence

Vegna alþekktrar merkingar á enska orðinu *war* er merking orðsins *warzone* augljós ef miðað er við íslenska neytendur.

Íslandi er aðili að Evrópska efnahagssvæðinu og dómaframkvæmd Evrópudómstólsins um túlkun á ákvæði vörumerkjalaga um sérkenni á að hafa áhrif á túlkun vörumerkjalaganna. Í þessu sambandi er t.d. vísað í ritið *TRADE MARK LAW. A PRACTICAL ANATOMY* eftir Jeremy Phillips sem gefið var út árið 2003 af Oxford University Press en á bls. 87 segir:

(1) Distinctiveness is in the eyes of the relevant average consumer

In seeking to establish a test of inherent distinctive character the courts have been motivated by the need to identify as being objectively registrable only those marks which are indeed capable of distinguishing the applicant's goods or services. They have however been required to focus their attention *not* on what they as judges regard as distinctive but on what the average consumer of the relevant goods or services in question would regard as distinctive.

Mikilvægt er að tekið sé tillit til ofangreindra staðreynda um íslenska neytendur og tölvuleiki.

Hugverkastofan rannsakar skráningarhæfi vörumerkja svo sem sérkenni.

Andmælandi telur að Hugverkastofan hefði átt að hafna skráningu á vörumerkinu vegna skorts á sérkenni þar sem merkið uppfyllir ekki skilyrði 13. gr. vml. eins og rökstutt hefur verið.

Andmælandi fer fram á að fallist verði á andmæli gegn skráningu nr. V0130884.

Áskilinn er réttur til að leggja fram frekari málsástæður, lagarök og gögn á síðari stigum óháð því hvort eigandi skráningar nr. V0130884 leggur inn greinargerð.

Virðingarfyllst,

SIGURJÓNSSON & THOR ehf.

Valborg Kjartansdóttir

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Reykjavík, 30. júlí 2024

Varðar: Andmæli gegn skráningu vörumerkisins WARZONE, umsókn nr. V0130884
Í eigu: Warzone.com, LLC, 314 142nd Pl SW, Everett, WA 98208, Bandaríkjunum
Andmælandi: Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean Park Blvd., Santa Monica, CA 90405, Bandaríkjunum
Okkar tilvísun: I6004IS00
Tilvísun Hugverkastofunnar: 202312-16416, 4.3
Frestur: 31. júlí 2024

Vísað er til tölvupósts Hugverkastofunnar, dags. 21. desember 2023, þar sem tilkynnt var um andmæli gegn framangreindri vörumerkjaumsókn, auk tölvupósts stofnunarinnar frá 31. janúar 2024, þar sem eiganda hins andmæltá merkis var send greinargerð andmælanda.

Andmælin byggja á 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (hér eftir „vml“), en að mati andmælanda uppfyllir merkið WARZONE ekki skilyrði laganna um sérkenni, sbr. 1., 2., 3., og 4. tölul. 1. mgr. ákvæðisins.

Við höfnum alfarið málalíbúnaði andmælanda og förum fram á að andmælin verði ekki tekin til greina og merkið WARZONE skráð fyrir allar vörur og þjónustu umsóknarinnar í flokkum 9 og 41. Skráningarhæfi merkisins hefur þegar verið metið af Hugverkastofunni og stofnunin samþykkt merkið til skráningar. Við teljum ekkert koma fram í andmælunum sem getur hnekk því mati.

Almenn skráningarskilyrði vörumerkja og röksemdir andmælanda

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, en þetta er meginhlutverk vörumerkja.¹

Í 13. gr. sömu laga eru sett fram almenn skilyrði fyrir skráningu vörumerkja. Í máli þessu koma til skoðunar þau fjögur skráningarskilyrði sem er að finna í 1.-4. tölul. 1. mgr. 13. gr. og andmælandi byggir á. Ráða má af greinargerð andmælanda að hann telur merkið WARZONE lýsandi og því skorta sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 2. og 3. tölul. framangreinds ákvæðis. Andmælandi vísar jafnframt til 1. og 4. tölul. 1. mgr. 13. gr. í andmælunum en hefur ekki rökstutt hvernig töluliðirnir eiga við í fyrirbyggjandi máli. Því teljum við ekki unnt að svara þeim lagagrundvelli andmælaanna að öðru leyti en að benda á að okkar mati geta 1. og 4. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. ekki staðið í vegi fyrir skráningu merkisins WARZONE.

Lýsandi vörumerki skal ekki skrá í vörumerkjaskrá, sbr. 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. Eins og andmælandi bendir á er ekki talið rétt að veita einum aðila einkarétt á að nota lýsandi vörumerki sem aðrir á sama viðskiptasviði gætu haft þörf á að nota. Að okkar mati getur merkið WARZONE ekki talist lýsandi fyrir þær vörur og þjónustu sem skráning óskast fyrir í flokkum 9 og 41.

¹ Sjá t.d. úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 2/2020, bls. 4.

Samkvæmt veforðabók Snöru merkir WARZONE t.d. „a combat zone where military operations are coordinated“, sbr. eftirfarandi:

Overview of noun **war zone**

The noun **war zone** has 1 sense (no senses from tagged texts)

1. **war zone** -- (a combat zone where military operations are coordinated (especially a designated area in international waters where the rights of neutrals are not respected by nations at war))

Ljóst er að orðið hefur engin bein tengsl við þær vörur og þjónustu sem skráning óskast fyrir, þ.e. „Downloadable computer game software“ í flokki 9 og „Providing online non-downloadable game software“ í flokki 41. Að mati andmælanda munu neytendur tengja WARZONE við tölvuleiki, til að mynda stríðsleiki, sem andmælandi heldur fram að séu ein vinsælasta tegund tölvuleikja. Við getum fallist á að til séu tölvuleikir sem snúast um einhvers konar stríð (e. war), en merki umbjóðanda okkar er ekki WAR heldur WARZONE. Við teljum afar ólíklegt að íslenskir neytendur muni sjá WARZONE í tengslum við áður nefndar vörur og þjónustu sem einhvers konar lýsingu á tölvuleikjum eða viðfangsefni þeirra. Þá bendum við á að eins og skilgreining orðabókar Snöru á WARZONE ber með sér er um að ræða lýsingu fyrir *raunverulega* stríðshráð svæði. Þrátt fyrir að hafa bent á að tölvuleikir geti verið stríðsleikir þá hefur andmælandi ekki sýnt fram á tengingu orðsins WARZONE við tölvuleiki eða hvernig aðrir sem starfa á viðkomandi viðskiptasviði gætu haft þörf fyrir að nota orðið.

Andmælandi heldur því fram að stríðsleikir séu ein vinsælasta tegund tölvuleikja, hátt hlutfall íbúa á Íslandi noti netið miðað við mörg önnur lönd og að mjög margir hafi áhuga á tölvuleikjum. Ef þær staðreyndir eru hafðar í huga ætti, að mati andmælanda, að vera augljóst að WARZONE getur ekki gegnt því hlutverki að vera auðkenni/vörumerki umsækjanda fyrir neytendur á Íslandi. Við sjáum ekki hvernig framangreindar fullyrðingar geta leitt til þeirrar niðurstöðu að WARZONE geti ekki verið vörumerki fyrir vörur og þjónustu umsóknarinnar í flokkum 9 og 42. Að okkar mati er ljóst að neytendahópur þeirra vara og þjónustu sem skráning WARZONE óskast fyrir eru kaupendur og notendur tölvuleikja. Við getum einnig fallist á það með umsækjanda að neytendur á Íslandi skilja almennt ensku. Þrátt fyrir að framangreindur neytendahópur muni líklega skilja merkingu orðsins WARZONE hefur andmælandi hvergi sýnt fram á tengingu WARZONE við tölvuleiki.

Þá bendum við á að andmælandi á merkið WARZONE skráð í Evrópusambandinu (ESB) í flokkum 9 og 41 (fskj. 1). Svo virðist sem andmælandi sé ekki samkvæmur sjálfum sér, en ef sótt var um skráningu merkisins WARZONE í ESB í góðri trú getur ekki verið að andmælandi sé þeirrar skoðunar að merkið WARZONE sé ekki skráningarhæft og að skráning þess takmarki möguleika samkeppnisaðila til að gera grein fyrir vörum/þjónustu sinni í flokkum 9 og 42. Rétt er að nefna að umbjóðandi okkar hefur lagt inn kröfu um ógildingu skráningarinnar í ESB þar sem hann telur sig eiga betri rétt til merkisins. Andmælandi vísar einnig til þess að Ísland er aðili að Evrópska efnahagssvæðinu og dómaframkvæmd Evrópudómstólsins um túlkun á ákvæði vörumerkjalaga um sérkenni hafi áhrif á túlkun vörumerkjalaga. Einnig má bæta því við að Hugverkastofan vísar ítrekað til ákvarðana skráningaryfirvalda ESB ákvörðunum sínum til stuðnings, bæði í eigin höfnunum og í greinargerðum fyrir áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir liggur að bæði Hugverkastofan og EUIPO hafa metið merkið WARZONE skráningarhæft og ekki talið það lýsandi eða skorta sérkenni. Til viðbótar má nefna að skráningaryfirvöld í Sviss og Benelux samþykkt merki umbjóðanda okkar til skráningar (fskj. 2-3) og því metið merkið skráningarhæft. Við teljum ekkert hafa komið fram sem er til þess fallið að breyta því mati.

Til stuðnings andmælunum vísar andmælandi til úrskurða áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í málum nr. 16/2020, FLUGBÆTUR, og nr. 13/2019, APPSTREAM, og dóms Hæstaréttar í máli nr. 690/2014, GAGNAEYÐING. Í málunum var niðurstaðan sú að merkin voru talin lýsandi og skorta sérkenni, og því ekki skráningarhæf í skilningi 13. gr. vml. Ekki verður séð af greinargerð andmælanda hvaða þýðingu umræddir úrskurðir og dómur hafa fyrir fyrirbyggjandi mál eða hvernig

atvik framangreindra mála geta talist sambærileg þeim sem hér eru til skoðunar. Í framangreindum niðurstöðum var um að ræða mjög lýsandi orð fyrir vörur/þjónustu í þeim flokkum sem sótt var um vernd fyrir, þ.e. FLUGBÆTUR fyrir þjónustu við bætur í tengslum við flug, APPSTREAM fyrir streymi (e. stream) smáforrita (e. app) og GAGNAEYÐING fyrir eyðingu gagna. Hér hefur lýsandi orðum fyrir viðkomandi vörur/þjónustu einfaldlega verið skeytt saman. Samsetning „war“ og „zone“ er engan veginn sambærileg framangreindum merkjum, enda hvergi í orðunum að finna vísun í tölvuleiki eða stríðstölvuleiki. Merkið WARZONE inniheldur því enga beina skírskotun til þeirra vara/þjónustu sem sótt er um vernd fyrir líkt og FLUGBÆTUR, GAGNAEYÐING og APPSTREAM gera. Að okkar mati er því um verulega ólík mál að ræða og jafnframt ekki ljóst af greinargerð andmælanda hvernig málin geta talist sambærileg.

Loks ítrekum við að Hugverkastofan hefur þegar rannsakað skráningarhæfi merkisins WARZONE og metið það sem svo að skilyrði vörumerkjalaganna fyrir skráningu séu uppfyllt. Að okkar mati kemur ekkert fram í andmælunum sem er til þess fallið að breyta því mati.

Samantekt

Í ljósi alls framangreinds er það mat okkar að vörumerkið WARZONE sé fyllilega skráningarhæft fyrir allar vörur og þjónustu umsóknarinnar, þ.e. „downloadable computer games software“ í flokki 9 og „providing online non-downloadable game software“ í flokki 41.

Í ljósi merkingar orðsins „warzone“ teljum við að neytendur muni ekki sjá merkið WARZONE sem lýsingu á þeim vörum og þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna.

Þá hefur farið fram rannsókn á skráningarhæfi merkisins hjá Hugverkastofunni og var það metið uppfylla skilyrði vörumerkjalaganna fyrir skráningu. Einnig hefur WARZONE verið samþykkt til skráningar í ESB, Benelux og Sviss sem styður við að merkið teljist uppfylla skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni.

Með vísan til alls þessa förum við þess á leit að Hugverkastofan taki andmæli gegn skráningu merkisins WARZONE, sbr. umsókn nr. V0130884, ekki til greina og að merkið fáið skráð hér á landi fyrir allar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 9 og 42.

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

Virðingarfyllt,
Arnason Faktor

Ugla Evudóttir Collins

Ugla Evudóttir Collins, lögfr.

Listi yfir fylgiskjöl:

1. Skráning WARZONE í ESB
2. Skráning WARZONE í Sviss
3. Skráning WARZONE í Benelux

Hugverkastofan
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Tilv. Hugverkastofunnar
202312-16416, 4.3

Tilv. okkar
S-206

Reykjavík, dags.
9.10.2024

Varðar: Andmæli gegn umsókn nr. V0130884 WARZONE

Vísað er í andmæli sem lögð voru inn þann 14. desember 2023, greinargerð andmælanda dags. 30. janúar 2024 og greinargerð eiganda hinnar andmæltu umsóknar dags. 30. júlí 2024.

Skráningu vörumerkisins WARZONE var nýverið synjað í Þýskalandi vegna skorts á sérkenni fyrir vörur í 9. flokki og þjónustu í 41. flokki.

Meta ber umsóknir á nákvæman og gagnsæjan hátt með tilliti til allra þeirra vara/þjónustu sem umsókn nær yfir eins og t.d. má skilja af ákvörðunum áfrýjunarnefndar sem vísað var til í greinargerð andmælanda þann 30. janúar 2024.

Í skilningi vörumerkjalaganna er merking samsettra orða ekki alltaf ólík merkingu einstakra hluta þeirra. Merking orðsins *war* í ensku er vel þekkt og því er merking *warzone* augljós.

Hin andmæltu umsókn nær yfir eftirtaldar vörur og þjónustu í 9. og 41. flokki:

downloadable computer game software í 9. flokki

providing online non-downloadable game software í 41. flokki

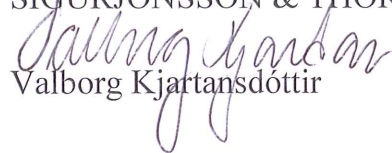
Hér með er ítrekað að WARZONE skortir sérkenni fyrir hluta af þeim vörum og þjónustu sem sótt er um eða *military themed game software and services in providing military themed game software*.

Skráning vörumerkisins takmarkar rétt annarra, meðal annars þeirra sem hafa

áunnið vörumerki sínu sérkenni með notkun á markaði hér á landi fyrir umsóknardag hinnar andmæltu umsóknar. Andmælandi notaði vörumerki sitt hér á landi fyrir umsóknardag hinnar andmæltu umsóknar þann 19. júní 2023 og áskilur sér allan rétt hvað það varðar.

Andmælandi ítrekar því þá kröfu að hin andmæltu umsókn verði felld úr gildi fyrir fyrrnefndan hluta af vörunum/þjónustunni í hinni andmæltu umsókn.

Virðingarfyllst,
SIGURJÓNSSON & THOR ehf.


Valborg Kjartansdóttir