


Ár 2024, mánudaginn 9. desember, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 4/2022:

**Árnason Faktor ehf. f.h.  
ImmunoGen, Inc.,  
Bandaríkjunum  
gegn  
Hugverkastofunni  
vegna  
ákvörðunar  
stofnunarinnar frá 11.  
janúar 2022 um að synja  
umsókn um skráningu á  
vörumerkinu  
IMMUNOGEN (orð- og  
myndmerki), sbr.  
alþjóðlega umsókn nr.  
1439285.**

Hugverkastofunni barst, tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO), dags. 13. desember 2018, um að óskað væri eftir að vörumerkið  (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1439285, öðlaðist gildi hér á landi til að auðkenna lyf til nota fyrir menn í flokki 5<sup>1</sup>.

Í bréfi Hugverkastofunnar WIPO, dags. 2. mars 2020, var skráningu synjað með vísan til 13. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.).

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 28. maí 2020, var þess farið á leit að synjuninni yrði hnekkt og merkið samþykkt til skráningar. Umboðsmaður vísaði til 1. mgr. 2. gr. og 13. gr. vml. og til sjónarmiða að baki 13. gr., þ.e. annars vegar að lýsandi merki væru ekki til þess fallin að greina vörur eiganda frá vörum annarra og hins vegar að enginn skuli fá einkarétt á orði eða orðasambandi sem aðrir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf fyrir að nota. Þá sagði umboðsmaður að líta bæri til þeirrar vöru sem merki væri ætlað að auðkenna og að um almenn orð gæti verið að ræða án þess að þau væru sérkennalaus þar sem þau teldust aðgreiningarhæf fyrir viðkomandi vörur og þjónustu. Var vísað til DOUBLEMINT-dóms

---

<sup>1</sup> Tilkynningin og vörulistinn er á ensku, svohljóðandi: pharmaceutical products for human use.

Evrópudómstólsins<sup>2</sup> og úrskurða áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar<sup>3</sup> (SILK ESSENTIALS og TOTAL EFFECTS).

Taldi umboðsmaður merki áfrýjanda hafa til að bera sérkenni sem væri nægilegt til að aðgreina vörur hans frá vörum og þjónustu annarra. Vísaði hann til þess í fyrsta lagi að það væru hverfandi líkur á að merkið yrði notað sem almenn lýsing á umræddum vörum þar sem orð þess vísaði til ónæmisvaka sem ekki væri lyf. Í öðru lagi væri orðið ekki venjubundin orðnotkun til að lýsa þeim vörum sem sótt væri um skráningu á þar sem merking orðsins hefði ekkert með lyf að gera. Í þriðja lagi væri ekki hægt að telja merkið lýsandi fyrir eiginleika varanna þar sem orð þess vísaði til ónæmisvaka sem væri ekki lyf og ekki væri unnt að líta til þess hvort þeir eiginleikar væru mikilvægir fyrir vörurnar.

Kvað umboðsmaður ekki þörf á að halda orðinu frjálsum svo aðrir gætu notað það til að auðkenna lyfjavörur og vísaði hann til dansks úrskurðar. Orð- og myndmerki væru almennt talin skráningarhæf og ekki væri gerð krafa um að merki væru frumleg eða flókin. Þó þyrfti að skilyrði vörumerkjalaga að vera uppfyllt að merki væri hæft til að aðgreina vörur eins aðila frá vörum annarra. Bent var á að merkið væri orð- og myndmerki og að í miðju þess væri hringur sem væri ljósari en stafirnir og gæti það verið álitid samanstanda af orðunum *immun* og *gen* með lítilli hringlaga mynd á milli. Veitti stílfærslan merkinu ákveðið sérkenni. Þá fullyrti umboðsmaður að flestum neytendum væri ekki ljóst hvaða merkingu orðið hefði en það hefði sértæka tilvísun á þröngu sviði læknávisinda. Ljóst væri að merkið gæti ekki talist lýsandi fyrir almenna neytendur á Íslandi. Fyrir þá neytendur sem þekktu orðið gæti merkið ekki heldur talist lýsandi því orðið *immunogen* hefði merkinguna ónæmisvaki sem ekki væri lyf og var því lýst hvað fælist í ónæmisvaka.

Að lokum var tilgreint í hvaða löndum merki áfrýjanda hefði fengist skráð, t.d. í Bandaríkjunum án takmörkunar (e. disclaimer) eins og þar væri algengt. Einnig var bent á dæmi úr framkvæmd hér á landi sem umboðsmaður taldi styðja skráningarhæfi merkis áfrýjanda. Var þess farið á leit við Hugverkastofuna að hún endurskoðaði afstöðu sína.

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 23. ágúst 2021, var vísað til 2. tölul. 1. mgr. 13. gr., 2. tölul. 2. gr. og 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml., og taldi stofnunin merki áfrýjanda ekki uppfylla skilyrði þeirra.

---

<sup>2</sup> Mál nr. C-191/01 P.

<sup>3</sup> Úrskurðir áfrýjunarnefndar í málum nr. 12/2004 frá 22. nóvember 2004 og 11/2012 frá 14. maí 2013.

Stofnunin kvað orðið *immunogen* þekkt enskt orð yfir mótefnavaka eða ónæmisvaka sem væri til að mynda í bóluefnum. Taldi stofnunin að orðið gæfi til kynna að umrædd efni eða lyf samanstæðu af slíkum mótefnavökum og lýsti bæði innihaldi og eiginleikum, sem og notkun vörunnar. Jafnframt gæfi það vísbendingu um gæði. Taldi stofnunin einnig rétt að aðrir gætu notað orðið til að lýsa sínum vörum eða lyfjablöndum. Hvað myndhluta snertir sagði Hugverkastofan að meira þyrfti að koma til en einföld stílfærsla og vísaði til sk. CP3-viðmiða sem innleidd hefðu verið hjá stofnuninni 15. september 2017. Kvað stofnunin stílfærslu merkisins samanstanda af einföldu grunnformi sem myndaði bókstafinn *o*. Stílfærslan væri veik að mati stofnunarinnar og ekki til þess fallin að gefa orðinu sérkenni. Stofnunin féllst ekki á að neytendum væri fæstum ljóst hvaða merkingu orðið hefði heldur væri um að ræða vel þekkt enskt orð sem væri í orðabókum.

Að lokum tók stofnunin fram að skráningaryfirvöld tækju sjálfstæðar ákvarðanir óháð skráningum annarra landa og stofnunin væri ekki bundin af fyrri skráningum. Það var mat Hugverkastofunnar að endurskoða ekki ákvörðun sína um að synja umsókn um á skráningu merkisins út frá þeim rökum sem lögð hefðu verið fram.

Með bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 11. janúar 2022, var synjun á skráningu endanlega staðfest fyrir allar vörur sem merkið óskaðist skráð til að auðkenna.

Með áfrýjun, dags. 10. mars 2022, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar þar sem þess var krafist að henni yrði hnekkð og að skráning merkisins yrði heimiluð fyrir allar tilgreindar vörur í flokki 5.<sup>4</sup>

*Niðurstaða:*

**immun·gen**

Í máli þessu er deilt um hvort merkið **immun·gen**, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1439285 hafi til að bera nægjanlegt sérkenni til að auðkenna tilteknar vörur í flokki 5<sup>5</sup>, skv. 1. mgr. 13. gr. vml., sbr. lög nr. 71/2020.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Greinargerð áfrýjanda og Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar fylgja úrskurði þessum.

<sup>5</sup> Í upphaflegri tilkynningu WIPO óskaðist merkið skráð til að auðkenna Pharmaceutical products for human use í flokki 5. Í síðari tilkynningu WIPO, dags. 5. nóvember 2020, sem ber yfirskriftina *Cancellations*, fólst nánari afmörkun á vörulista þar sem vörulisti er tilgreindur með eftirfarandi hætti: House mark for pharmaceutical products for human use, namely, pharmaceutical preparations for treatment of cancer; house mark for pharmaceutical products for human use, namely, pharmaceutical preparations for treatment of oncological diseases, disorders, and conditions.

<sup>6</sup> Lögfestar voru breytingar á vörumerkjalogum með lögum, nr. 71/2020, sem tóku gildi 1. september 2020. Með hliðsjón af 1. mgr. 39. gr. breytingarlaganna fer um mál þetta samkvæmt nýjum lögum.

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 tákn eða merki skuli ekki skrá sem vörumerki. Merki sem eingöngu teljast lýsandi uppfylla ekki skilyrði 13. gr. vml. og hið sama á við um tákn 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.

Skilyrði 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.

Orð- og myndmerki áfrýjanda samanstendur af orðinu *immunogen* sem er ritað í lágstöfum í svörtu lettri. Merkið er stílfært þannig að bókstafurinn *o* er hvítur að lit og fer hann að nokkru leyti yfir stafinn *n* og bakvið bókstafinn *g* og innan í honum er depill eða skyggt hringlaga form.

Á íslensku stendur orðið *immunogen* fyrir ónæmisvaka sem er sameind sem ein og sér getur vakið ónæmissvar. Einnig er orðið útlagt sem efni eða lífvera sem framkallar ónæmissvar (býr til ónæmi) þegar það fer inn í líkamann (e. any substance or organism that provokes an immune response (produces immunity) when introduced into the body).<sup>7</sup>

Óskað er eftir að merkið auðkenni tiltekna lyfjavörur fyrir menn í flokki 5. Almenn er gert ráð fyrir því að þorri almennings hér á landi þekki ensku. Ekki er þó víst að mati nefndarinnar að hinn almenni neytandi beri umsvifalaust kennsl á merkingu orðsins í merkinu. Hins vegar er ljóst að mati nefndarinnar að mikilvægur eiginleiki þeirra vara sem merkinu er ætlað að auðkenna felst í þeirri virkni sem orðið vísar til, þ.e. að hrinda af stað ónæmisviðbragði í líkama manna.

Í vörumerkjarétti felst einkaréttur til að nota tiltekið tákn í atvinnustarfsemi, sbr. 4. gr. vml. Eitt þeirra sjónarmiða sem býr að baki kröfunni um sérkenni er að óeðlilegt sé að einn aðili geti meinað öðrum að nota orð eða myndir sem þeir gætu þurft að nota í viðskiptum. Áfrýjunarnefnd

---

<sup>7</sup> [www.snara.is](http://www.snara.is) (Íorðabankinn og enskt enskt orðanet).

telur ekki réttmætt að einn aðili fái einkarétt á orðinu *immunogen* til þess að auðkenna lyfjavörur fyrir menn.

Bókstafurinn *o* í merkinu er frábrugðinn öðrum bókstöfum þar sem hann er hvítur og skyggður fyrir miðju. Lögum hans er þó svipuð og annarra bókstafa merkisins og greina má að um bókstaf er að ræða en ekki skil á milli orðanna *immun* og *gen*. Því verður ekki talið að stílfærsla merkisins auki á sérkenni þess.

Með vísan til alls framangreinds er það mat áfrýjunarnefndar að orð merkisins feli í sér eiginleika sem tengjast náíð þeirri vöru sem því er ætlað að auðkenna og að um sé að ræða orð sem aðrir á sama sviði viðskipta geti haft þörf fyrir að nota. Þá telur nefndin að stílfærsla þess leiði ekki til þess að merkið hafi til að bera nægjanlegt sérkenni í skilningi 13. gr. vml. Ber því að staðfesta ákvörðun Hugverkastofunnar um að synja skráningu á merki áfrýjanda

**immugen**

, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1439285.

Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Áslaug Björgvinsdóttir lögmaður og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

#### Úrskurðarorð:

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 11. janúar 2022 um að synja umsókn um skráningu á merkinu

**immugen**

, sbr. alþjóðlega skráningu, nr. 1439285, er staðfest.

Selma Hafliðadóttir

Áslaug Björgvinsdóttir

Margrét Sigurðardóttir

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

Reykjavík, 15. september 2022

Varðar: Mál nr. 4/2022, áfrýjun á ákvörðun Hugverkastofunnar, dags. 11. janúar 2022, um að synja

skráningu á vörumerkinu **immun·gen**, sbr. alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. 1439285  
Í eigu: ImmunoGen, Inc., Bandaríkjunum  
Okkar tilvísun: TM20859ISIP  
Frestur: **18. september 2022**

Vísað er til tölvupósts áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, dags. 21. mars 2022, sem staðfestir móttöku áfrýjunarbréfs dagsett 10. mars 2022, þar sem við, fyrir hönd umbjóðanda okkar, ImmunoGen, Inc., áfrýjum ákvörðun Hugverkastofu frá 23. ágúst 2021 sem staðfest varð 11. janúar 2022. Jafnframt er vísað til tölvupósts áfrýjunarnefndarinnar frá 15. júlí 2022 þar sem okkur er veittur frestur til 18. september 2022 til að skila inn greinargerð til nefndarinnar.

Í fyrrgreindri ákvörðun Hugverkastofunnar er vörumerki umbjóðanda okkar, **immun·gen**,  
synjað skráningar hér á landi fyrir eftirfarandi vörur í flokki 05:

*House mark for pharmaceutical products for human use, namely, pharmaceutical preparations for treatment of cancer; house mark for pharmaceutical products for human use, namely, pharmaceutical preparations for treatment of oncological diseases, disorders, and conditions.*

Byggist synjun Hugverkastofu á því að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi og sé auk þess lýsandi fyrir við þær vörur sem merkið óskast skráð fyrir, sbr. 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (hér eftir vml.). Við getum ekki fallist á framangreinda niðurstöðu Hugverkastofunnar.

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

vörumerkis umbjóðanda okkar, **immun·gen**, sbr. alþjóðleg vörumerkjaumsókn nr. 1439285 (V0111529), verði heimiluð hér á landi. Við ítrekum röksemdir okkar sem settar hafa verið

fram á fyrri stigum máls þessa, sbr. greinargerð okkar, dags. 28. maí 2020, en vísun jafnframt til neðangreindra röksemda.

### **Almennt um sérkenni og aðgreiningarhæfi**

Samkvæmt 1. tl. 2. gr. vml. geta vörumerki verið hvers konar tákni 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. Því þarf tiltekið heildarmat að fara fram þar sem lítið 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.

Áðurnefnt 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?

Þá ber við mat á sérkenni vörumerkja einnig að líta til þeirra vara sem merkinu er ætlað að auðkenna. Um getur verið að ræða almenn orð, án þess að þau séu sérkennalaus, þar sem orðin teljast aðgreiningarhæf fyrir viðkomandi vörur og þjónustu. Máli okkar til stuðnings vísun við hér til dóms Evrópudómstólsins varðandi vörumerkið DOUBLEMINT<sup>1</sup>, en þar reyndi á sérkenni og aðgreiningarhæfi.

<sup>1</sup> DOUBLEMINT málið nr. C-191/01 P

Í þessum viðfræga dómi voru sett fram þrjú viðmið sem notast ætti við þegar meta á hvort merki teljist hafa til að bera nægileg sérkenni og aðgreiningarhæfi. Margoft hafa skráningaryfirvöld hér á landi stuðst við þessi viðmið, sbr. m.a. úrskurð áfrýjunarnefndar vegna vörumerkisins SILK ESSENTIAL<sup>2</sup> og í úrskurði vegna vörumerkisins TOTAL EFFECTS<sup>3</sup>. Í þessum úrskurðum áfrýjunarnefndar voru fyrrgreind viðmið reifuð á eftirfarandi hátt:

1. Er orðmerkið líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á viðkomandi vöru/þjónustu?
2. Er orðasambandið venjubundin orðnotkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum vöru eða þjónustu?
3. Hversu mikilvægir eru viðkomandi eiginleikar fyrir vöruna eða þjónustuna sem merkið á að auðkenna?

Sé ofangreint mat heimfært á merki umbjóðanda okkar **immur.gen**, í umræddri stíllfræslu, er það okkar álit að merkið hafi sérkenni sem er nægilegt til að aðgreina vörur umbjóðanda okkar frá sambærilegum vörum og þjónustu annarra.

Í fyrsta lagi er að okkar mati hverfandi líkur á að merkið **immur.gen** yrði notað sem almenn lýsing á þeim vörum sem hafnað hefur verið, þar sem orðið í merkinu vísar til ónæmisvaka, sem eru ekki lyf á sviði krabbameinslækninga (sjá nánar hér neðar í umfjöllun um sérkenni merkisins).

Í öðru lagi er orðið ekki venjubundin orðnotkun til að lýsa þeim vörum sem sótt er um skráningu fyrir, þar sem merking orðsins hefur ekkert með krabbameinslyf að gera.

Þá er í þriðja lagi ekki hægt að telja merkið lýsandi fyrir neina eiginleika varanna, þar sem orðið í merkinu vísar til ónæmisvaka, sem eru ekki lyf, svo ekki er unnt að líta til hvort þeir eiginleikar séu mikilvægir fyrir vörurnar.

Þá teljum við ekki nauðsynlegt að merkinu sé haldið frjálsum svo aðrir geti notað það til að auðkenna sínar lyfjavörur. Almenn er talið að hugmyndin að baki því að halda frjálsum tilteknum orðum eigi aðeins við um orð sem mikið eru notuð í daglegu máli eða fagmáli eins og til dæmis OG, EDA, MJÖG, KRÓNA. Sem dæmi um danska framkvæmd má vísa til ákvörðunar skráningaryfirvalda þar í landi frá 27. febrúar 2002, vegna vörumerkisins LITE fyrir matvörur sem synjað var skráningar þar sem það var talið lýsandi og að nauðsynlegt væri að halda þessu orði frjálsum til notkunar fyrir aðra.<sup>4</sup> Við getum engan veginn fallist á að sömu röksemdir eigi við um vörumerki umbjóðanda okkar enda hefur það til að bera nægileg sérkenni í skilningi vörumerkjaréttarins.

### **Sérkenni merkisins og athugasemdir við umfjöllun Hugverkastofunnar**

Ljóst er að orð- og myndmerki, eru almennt talin skráningarhæf sem vörumerki, sbr. 1. og 3. tölul. 1. mgr. 2. gr. vml. Ekki er gerð krafa um að merki, hvort sem um orð- eða myndmerki er að ræða, sé frumlegt eða flókið. Merkið verður þó að uppfylla það grundvallarskilyrði vörumerkjalaga að vera hæft til að aðgreina vörur eins aðila frá vörum annarra.

Áðurnefnd synjun á grundvelli 1. mgr. 13. gr. vml. er rökstudd með því að merkið hafi merkinguna *mótefnavaki* eða *ónæmisvaki* - eða „hvers konar efni eða lífverur sem vekja ónæmissvörun (framleiðir

<sup>2</sup> SILK ESSENTIAL málið nr. 12/2004 frá 22. nóvember 2004.

<sup>3</sup> TOTAL EFFECTS mál nr. 11/2012 frá 14. maí 2013.

<sup>4</sup> Ákvörðun dónsku Einkaleyfastofunnar, T-79/00 frá 27.2.2002.



ónæmi) þegar það er sett í líkamann“ („any substance or organism that provokes an immune response (produces immunity) when introduced into the body“). Samkvæmt Hugverkastofu Lýsi merkið þar með eiginleikum varanna, og beri að hafna skráningu þess.

Við getum líkt og áður segir ekki fallist á framangreinda röksemdafærslu og teljum merki umbjóðanda

okkar **immur•gen** vel til þess fallið að auðkenna vörur umsóknarinnar.

Merki umbjóðanda okkar er ekki orðmerki heldur orð- og myndmerki. Í miðju orðinu er hringur sem er ljósari en stafirnir sem koma á undan og eftir. Merkið getur vel verið álitid samanstanda af orðunum IMMUN og GEN, með lítilli hringlaga mynd á milli. Stílfærslan veitir merkinu þar með ákveðið sérkenni.

Þrátt fyrir að neytendur myndu skilja merkið sem orðið IMMUNOGEN, væri þeim langflestum alls ekki ljóst hvaða merkingu það orð hefur. Enska er vissulega töluð af flestum hér á landi, en orðið *immunogen* hefur afar sértæka tilvísun á þröngu sviði læknávisinda. Að okkar mati er því ljóst að merkið geti ekki talist lýsandi á nokkurn hátt fyrir almenna neytendur á Íslandi, þar sem þeir muni ekki þekkja merkingu orðsins.

Fyrir þann þrönga hóp neytenda sem mögulega gætu þekkt til orðsins yrði það svo hins vegar ekki lýsandi fyrir vörur umsóknarinnar, krabbameinslyf, þar sem *immunogen* hefur merkinguna *ónæmisvaki*, sem er ekki lyf.

Ónæmisvaki er skilgreint sem efni sem getur kallað á ónæmissvörun. Ónæmisvakar geta þannig veitt óbein verndandi eða meðferðaráhrif (s.s. með því að virkja ónæmisþætti sem aftur geta svo veitt verndandi eða meðferðaráhrif), en ónæmisvakinn sjálfur veitir engin verndandi eða meðferðaráhrif. Á hinn bóginn eru til meðferðar mótefni og mótefnalyfjasambönd sem eru virkandi sameindir sem hafa bein meðferðaráhrif (t.d. með því að binda og drepa æxlisfrumur án þess endilega að virkja ónæmissvörun). Þannig vísar hugtakið „ónæmisvaki“ til flokks sameinda sem eru ólíkir og aðgreindir frá mótefnum og mótefnalyfjasamböndum, og getur ónæmisvaki því ekki talist lýsandi fyrir neina eiginleika þeirra vara sem hafnað hefur verið, krabbameinslyf.

Í synjun Hugverkastofunnar kom fram að þar sem ónæmisvaka er að finna til dæmis í bóluiefnum sé það lýsandi fyrir innihald og eiginleika lyfja. Við erum ósammála þessari fullyrðingu. Það geta alls konar efni verið í hinum ýmsu lyfjum en það þýðir ekki að nöfn þeirra allra séu lýsandi fyrir lyf. Þá er í flestum lyfjum ekki að finna ónæmisvaka.

Í synjun Hugverkastofunnar kom einnig fram að stílfærsla merkisins **immur•gen** væri veik og ekki til þess fallin að gefa orðinu sérkenni sem setið getur eftir í huga hins almenna neytenda. Þessari fullyrðingu erum við alls ósammála enda teljum við stílfærsluna hafa ákveðið sérkenni líkt og fyrr kom fram. Merkið er ritað í breiðum og svörtum lágstöfum en í miðju orðinu er hringur sem er ljósari en stafirnir sem koma á undan og eftir. Merkið getur vel verið álitid samanstanda af orðunum IMMUN og GEN, með lítilli hringlaga mynd á milli.

Í ljósi alls ofangreinda getur merkið **immur•gen** ekki talist lýsandi fyrir eiginleika varanna, heldur verður þvert á móti að teljast uppfylla fyllilega kröfur 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Við teljum ljóst að heildarmynd merkisins sé vel sérkennandi og vel til þess fallin að aðgreina vörur umbjóðanda okkar frá vörum og þjónustu annarra framleiðenda á sama sviði.

#### Skráningar merkisins í öðrum löndum:

Merki umbjóðanda okkar **immun•gen** hefur verið samþykkt víða um allan heim. Meðfylgjandi eru staðfestingar á samþykkt / skráningu frá eftirfarandi skráningaryfirvöldum:

- Evrópusambandinu, sbr. alþjóðleg skráning þessi nr. 1439285, sbr. Fylgiskjal 1.
- Bandaríkin, sbr. alþjóðleg skráning þessi nr. 1439285, sbr. Fylgiskjal 2.
- Bretland, sbr. alþjóðleg skráning þessi nr. 1439285, sbr. Fylgiskjal 3.
- Kólumbíu, sbr. alþjóðleg skráning þessi nr. 1439285, sbr. Fylgiskjal 4.
- Indland, sbr. alþjóðleg skráning þessi nr. 1439285, sbr. Fylgiskjal 5.
- Indónesía, sbr. alþjóðleg skráning þessi nr. 1439285, sbr. Fylgiskjal 6.
- Mónakó, sbr. alþjóðleg skráning þessi nr. 1439285, sbr. Fylgiskjal 7.
- Nýja Sjáland, sbr. alþjóðleg skráning þessi nr. 1439285, sbr. Fylgiskjal 8.
- Japan, sbr. alþjóðleg skráning þessi nr. 1439285, sbr. Fylgiskjal 9.
- Singapore, sbr. alþjóðleg skráning þessi nr. 1439285, sbr. Fylgiskjal 10.
- Tyrkland, sbr. alþjóðleg skráning þessi nr. 1439285, sbr. Fylgiskjal 11.
- Brasilía, sbr. skráning nr. 915871130, sbr. Fylgiskjal 12.
- Paraguay, sbr. skráning nr. 489967, sbr. Fylgiskjal 13.
- Perú, sbr. skráning nr. 277549, sbr. Fylgiskjal 14.
- Saudi-Arabía, sbr. skráning nr. 1440006762, sbr. Fylgiskjal 15.
- Taiwan, sbr. skráning nr. 01995262, sbr. Fylgiskjal 16.
- Hong Kong, sbr. skráning nr. 304668292, sbr. Fylgiskjal 17.
- Ástralía, sbr. alþjóðleg skráning þessi nr. 1439285, sbr. Fylgiskjal 18.
- Filippseyjar, sbr. alþjóðleg skráning þessi nr. 1439285, sbr. Fylgiskjal 19.

Ljóst er því að skráningaryfirvöld víða um heim hafa ítrekað metið merki umbjóðanda okkar vel skráningarhæft fyrir tilgreindar vörur.

Í mörgum ofangreindra landa er enska opinbert eða algengasta tungumál, og við bendum sérstaklega á að merkið var samþykkt til skráningar í Evrópusambandinu án athugasemda, og ekki hefur sett *disclaimer* á skráningu merkisins í Bandaríkjunum, eins og afar algengt er þar fyrir merki sem gætu talist lýsandi.

Að auki hefur umbjóðandi okkar lagt inn umsóknir fyrir orðmerkið **IMMUNOGEN** og fengið það skráð í eftirfarandi löndum:

- Bandaríkjunum, sbr. skráning nr. 97097296, sbr. Fylgiskjal 20
- Evrópusambandinu, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1664023, sbr. Fylgiskjal 21
- Bretlandi, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1664023, sbr. Fylgiskjal 22
- Mónakó - sbr. alþjóðleg skráning nr. 1664023, sbr. Fylgiskjal 23

#### Fyrri sambærilegar skráningar

Við ítrekum að í mörgum tilvikum hafa íslensk skráningaryfirvöld fallist á skráningu vörumerkja sem geta talist sambærileg vörumerki umbjóðanda okkar, þ.e. merki á heilbrigðis-/ lækningasviði sem gætu

talist lýsandi eða vísbendandi fyrir viðkomandi vörur eða þjónustu. Sem dæmi nefnum við hér eftirfarandi vörumerkjaskráningar:

- **SLEEP SPA**, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1237871. Vörumerkið er m.a. skráð fyrir ráðgjöf í tengslum við góðan svefn í flokki 44. Útleggja má vörumerkið sem „heilsulind fyrir svefn“, sem vísar beint til þeirrar þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna.
- **FASTBRACES**, sbr. skráning nr. V0092277. Vörumerkið er skráð fyrir tannlæknis- og tannréttingaþjónustu í flokki 44. Útleggja má vörumerkið sem „skjótspangir“, þannig að ljóst er að um er að ræða tannréttingaspangir sem taka skjótan tíma.
- **FLOAT**, sbr. skráning nr. V0104314. Vörumerkið er m.a. skráð fyrir *útleiga á búnaði til slökunar í vatni* í flokki 41 og *vatnsmeðferðir* í flokki 44. Útleggja má vörumerkið sem „fljóta“, sem vísar einmitt til þeirrar þjónustu sem merkinu er ætlað að standa fyrir.
- **OIL OF ICELAND**, sbr. skráning nr. V0108286. Vörumerkið er skráð m.a. fyrir „Ólyfjabættar feegrar- og snyrtivörur“ í flokki 3. Útleggja má merkið sem „olía frá Íslandi“, sem vísar beint til þeirra vara sem merkinu er ætlað að auðkenna.

Ljóst er að skráningaryfirvöld hafa ítrekað samþykkt sambærilegt vörumerki til skráningar hér á landi

og því óskiljanlegt af hverju umræddu vörumerki, **immur·gen**, er synjað skráningar.

Allar framangreindar skráningar á Íslandi komu fram í greinargerð okkar til Hugverkastofunnar sem svar við fyrirhugaðri synjun, en í frekari ákvörðun stofnunarinnar um endanlega synjun skráningar er einungis fjallað um fyrrgreindar skráningar með almennum hætti, þ.e. að stofnunin sé ekki bundin af fyrri skráningum.

Í ljósi jafnræðisreglu 11. gr. stjórnisýslulaga nr. 37/1993 er mikilvægt að skráningaryfirvöld gæti samræmis og jafnræðis í lagalegu tilliti. Skráningaryfirvöld hafa litið svo á að sambærileg merki og vörumerki umbjóðanda okkar hafi til að bera nægilegt sérkenni og aðgreiningarhæfi. Teljum við því framangreind vörumerki ótvíræð fordæmi fyrir skráningu þess vörumerkis sem hér er til umfjöllunar.

### Samantekt

Með vísan til alls framangreinds teljum við að vörumerkið **immur·gen** sé ekki lýsandi fyrir þær vörur sem hafnað hefur verið, heldur hafi til að bera nægileg sérkenni til að geta talist skráningarhæft. Einnig er það mat okkar með vísan til framangreinds að merkið sé vel til þess fallið að greina í sundur vörur eins aðila frá vörum annarra.

Neytendur munu vera allt eins líklegir til að lesa merkið sem orðin IMMUN og GEN, með hring á milli. Merking enska orðsins *immunogen* er alls ekki þekkt meðal íslenskra neytenda heldur er orðið vísindaorð notað á þröngu sviði lækninga. Merking orðsins er *ónæmisvaki* sem er alls ekki lýsandi fyrir hinar höfnuðu vörur umsóknarinnar.

Merkið **immun·gen** hefur verið skráð í fjölmörgum öðrum löndum, m.a. þar sem enska er opinbert tungumál og löggjöf er sambærileg okkar.

Í ljósi alls ofangreinda förum við því fram á að fyrrgreindri ákvörðun Hugverkastofunnar um höfnun skráningar merkis umbjóðanda okkar **immun·gen**, sbr. alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. 1439285, verði hnekkð og að vörumerkið verði samþykkt til skráningar hér á landi fyrir allar tilgreindar vörur í flokki 5.

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

Virðingarfyllt,  
Arnason Faktor



María Kristín Gunnarsdóttir, M.L.



Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar  
Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti  
Arnarhvoli við Lindargötu  
101 Reykjavík

Reykjavík, 25. nóvember 2022  
Tilvísun: 202203-4765, 4.5

Sent á netfangið: [afryjunarnefnd.hugverkarettinda@hvin.is](mailto:afryjunarnefnd.hugverkarettinda@hvin.is)

## Mál nr. 4/2022, Árnason Faktor ehf., f.h. ImmunoGen Inc., Bandaríkjunum gegn Hugverkastofunni

Vísað er til erindis nefndarinnar, dags. 23. september 2022, þar sem Hugverkastofunni var veittur frestur til 28. nóvember 2022, til þess að skila greinargerð í ofangreindu máli.

Mál þetta varðar umsókn um skráningu merkisins **immur<sup>®</sup>gen** (orð- og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 1439285 (V0111529), sem Hugverkastofan synjaði með erindi, dags. 23. ágúst 2021. Forsendur synjunarinnar voru þær að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi á grundvelli þágildandi 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.).<sup>1</sup> Orðið IMMUNOGEN var (í lauslegri þýðingu) talið standa fyrir hvert það efni eða lífveru sem vekur upp ónæmisviðbrögð (veldur ónæmi) þegar það er sett í líkama.<sup>2</sup>

Rökstuðningur umsækjanda var ekki talinn leiða til endurskoðunar á synjun. Í greinargerð stofnunarinnar var tekið fram að um væri að ræða þekkt orð í ensku yfir *mótefnavaka* eða *ónæmisvaka*, sem til að mynda væri að finna í bóluenum. Hlutverk þeirra væri m.a. það að kalla fram viðbrögð í líkama þess sem efnið fengi og mynda þannig mótefni eða ónæmi t.d. gegn veiru. Orðið gæfi því til kynna að umrædd efni/lyf innihéldu eða samanstæðu af slíkum mótefnavökum og lýstu því hvort tveggja innihaldi og eiginleikum, sem og notkun umræddra vara auk þess að gefa vísbendingu um gæði þeirra.

Hugverkastofan áréttar að meginstefnu til fyrri rökstuðning stofnunarinnar, sem og sjónarmið að baki skráningarhæfi merkja sem fjallað er um á fyrri stigum en telur þó rétt að fjalla um nokkur atriði með hliðsjón af greinargerð áfrýjanda.

Varðandi umfjöllun um þau viðmið sem sett voru fram í máli nr. C-191/01 (DOUBLEMINT) vísar Hugverkastofan til fyrri rökstuðnings. Það er mat stofnunarinnar að um sé að ræða orð sem lýst getur innihaldi og eiginleikum, sem og notkun þeirra vara sem sótt er um. Orðið merkir sem fyrr segir t.d. *ónæmisvaki*, sem samkvæmt skýringum í Snöru veforðabók er *sameind sem vekur sértækt ónæmissvar eins og það er*. Einnig hefur orðið merkinguna *mótefnavaki* sem samkvæmt sömu orðabók hefur sömu merkingu og ónæmisvaki en einnig er tekið fram í skýringu: *ónæmisvaki þarf ekki að bindast við prótín áður en hann verður ónæmisvekjandi, ólíkt hnýtli*.<sup>3</sup> Það er því mat Hugverkastofunnar að þótt orðið IMMUNOGEN sé ekki af sama meiddi og einföld orð eins og OG, EÐA, MJÖG, KRÓNA eða LITE eins og áfrýjandi bendir á, þá hafi það tiltekna merkingu á þessu sviði samkvæmt orðabókum og þurfi að vera aðgengilegt þeim sem framleiða sömu eða sambærilegar vörur til þess að lýsa þeim, innihaldi þeirra, eiginleikum eða notkun.

Varðandi stílfærslu merkisins vísar Hugverkastofan í rökstuðning á fyrri stigum. Stofnunin telur stílfærsluna vera væga og þess eðlis að orðið verði lesið sem IMMUNOGEN en ekki sem IMMUN GEN. Sú nálgun stofnunarinnar er t.d. í samræmi við lýsingu á merkinu sem fram kemur í bandarískri skráningu merkisins, sbr. fylgiskjal

<sup>1</sup> Umsókninni var synjað að svo stöddu með erindi Hugverkastofunnar, dags. 2. mars 2020 eða fyrir breytingu á 13. gr. vml. með lögum nr. 71/2020 frá 1. september 2020.

<sup>2</sup> Í synjun, dags. 2. mars 2020, var eftirfarandi tekið fram: *The term IMMUNOGEN stands for any substance or organism that provokes an immune response (produces immunity) when introduced into the body*. Hence, it describes the characteristics of goods applied for.

<sup>3</sup> Snara veforðabók – Íðorðabankinn, [www.snara.is](http://www.snara.is), síðast sótt 25. nóvember 2022.



áfrýjanda nr. 2 og skráningu í Bretlandi, sbr. fylgiskjal áfrýjanda nr. 3.

Varðandi skráningu merkisins í öðrum ríkjum, þar á meðal enskumælandi ríkjum, er vissulega ljóst að merkið hefur víða fengist skráð, bæði sem orðmerki og sem orð- og myndmerki. Í því sambandi bendir Hugverkastofan á að í flestum tilvikum, utan Evrópusambandsins, er um að ræða ríki sem ekki er almennt hefð fyrir hér á landi að líta til við mat á skráningarhæfi öfugt við þau ríki sem standa okkur nær og byggja á sama lagagrundvelli og sambærilegri túlkun í mörgum tilvikum. Sá skyldleiki er einkum til kominn vegna aðildar Íslands að EES-samningnum og innleiðingu löggjafar Evrópusambandsins á sviði vörumerkja í landslög. Þrátt fyrir þá tengingu er landsbundin nálgun atviksbundin og ríki, sem og Hugverkastofa Evrópusambandsins (EUIPO), taka því sjálfstæðar ákvarðanir um skráningu merkja í samræmi við landslög, landsbundin fordæmi, verklag o.fl. Enn er að mati Hugverkastofunnar óljóst hvaða forsendur lágu fyrir skráningu merkisins í þeim ríkjum sem vísað er til.

Eins og tekið var fram á fyrri stigum metur Hugverkastofan skráningarhæfi merkisins á grundvelli þeirra vara sem sótt er um vernd fyrir. Vörulistinn í flokki 5 byrjar þó á orðunum „House mark...” sem varðar hugsanlega fyrirhugaða notkun merkisins sem ekki skiptir hér á landi við mat á skráningarhæfi. Tilgreining þessi getur þó hugsanlega hafa haft áhrif á skráningarhæfi merkisins í öðrum ríkjum en merkið er t.a.m. skráð fyrir „House mark...” í Bandaríkjunum. Þá áréttar Hugverkastofan að af þeim 28 ríkjum sem tilnefnd voru í alþjóðlegri skráningu merkisins hafa 13 ríki, þ. á m. Noregur, synjað umsókninni.

Áfrýjandi vísar í greinargerð til fyrri skráninga á merkjum sem talin eru sambærileg merkinu **immur·gen** og Hugverkastofan fjallaði um á fyrri stigum málsins. Varðandi athugasemdir um að sú umfjöllun hafi verið almenns eðlis skal tekið fram að Hugverkastofan rökstyður ekki skráningarhæfi merkja eftir á, síst ef langur tími er liðinn frá skráningu enda breytast forsendur og framkvæmd í tímans rás. Merkin sem um ræðir voru á þeim tíma sem þau voru skráð (árin 2014-2018) talin uppfylla skilyrði þess tíma um skráningarhæfi. Ekkert þeirra merkja verður að mati stofnunarinnar talið vera lýsandi fyrir þær vörur / þjónustu sem þau eru skráð fyrir.

Hugverkastofan telur rétt að fjalla nánar um þau merki sem áfrýjandi vísar til en þau eru þau sömu og vísað var til á fyrri stigum. Varðandi merkið SLEEP SPA (orðmerki), alþjóðleg skráning nr. 1237871 (2015) sem útleggja má sem *svefnheilsulind*, þá hefur orðið *heilsulind* að mati stofnunarinnar tiltekna merkingu í huga hins almenna neytanda sem staður fyrir tiltekna afslöppun. Merkið er aftur á móti skráð m.a. fyrir ráðgjöf á því sviði, sem og húsgögn, vefnað o.fl. Merkið FASTBRACES (orðmerki), skráning nr. V0092277 (2014) var á þeim tíma sem það var skráð talið uppfylla skilyrði um sérkenni. Ljóst má vera að orðið BRACES eða spangir, sem þó tengjast tannréttingum, séu ekki hraðar eða fari hratt yfir í sjálfu sér. Merkið FLOAT (orðmerki) nr. V0104314 (2017) er ekki skráð fyrir vörur sem hafa þann eiginleika að fljóta heldur fyrir ýmiss konar þjónustu. Merkið FLOAT (orð- og myndmerki) nr. V0085625 er aftur á móti skráð fyrir vörur. Merkið OIL OF ICELAND nr. V0108286 (2018) er ekki skráð fyrir olíur sérstaklega sem tilheyra flokki 5 heldur ólyfjabættar fegrunar- og snyrtivörur.

Hugverkastofan fær að þessu sögðu ekki séð að þau merki sem vísað er til séu sambærileg því merki sem hér er til umfjöllunar. Orðið IMMUNUGEN hefur tiltekna merkingu í orðabók á því sviði sem þær vörur sem sótt er um ná til. Að mati stofnunarinnar er því ekki rétt að einn aðili fái einkarétt á notkun þess fyrir umræddar vörur.

Hugverkastofan vísar að öðru leyti til þess sem fram kom í greinargerð stofnunarinnar á fyrri stigum og fer fram á að ákvörðun stofnunarinnar um að synja umsókn um skráningu á merkinu **immur·gen** (orð- og myndmerki), alþjóðleg skráning nr. 1439285 (V0111529) standi.

Virðingarfyllst,  
f.h. Hugverkastofunnar

Margrét Hjálmarsdóttir  
Yfirlögfræðingur