Ár 2021, föstudaginn 26. mars, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 13/2018:

Árnason Faktor ehf.
f.h. Serta Inc., Bandaríkjunum
gegn
Hugverkastofunni[1]
vegna ákvörðunar stofnunarinnar frá 17. maí 2018 um að synja umsókn um skráningu á merkinu ALWAYS COMFORTABLE, sbr. umsókn nr. V0103244.

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með bréfi, dags. 12. júlí 2018, skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar ákvörðun Hugverkastofunnar frá 17. maí 2018, um að synja umsókn um skráningu vörumerkisins ALWAYS COMFORTABLE, sbr. umsókn nr. V0103244. Var þess krafist að ákvörðun Hugverkastofunnar yrði hnekkt og að skráning vörumerkisins heimiluð hér á landi fyrir tilgreindar vörur í flokki 20.

Málavextir:

I.

Með umsókn nr. V0103244, dags. 10. janúar 2017, var óskað skráningar á merkinu ALWAYS COMFORTABLE til að auðkenna *dýnur; dýnuundistöður* í flokki 20.

Umsókninni var synjað af Hugverkastofunni, sbr. bréf til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 15. mars 2017, með vísan til 1. mgr. 13. gr. vml. Taldi stofnunin merkið skorta sérkenni og aðgreiningarhæfi. Kvað stofnunin að orðin vísuðu til þeirrar vöru sem því væri ætlað að auðkenna og væri það andstætt tilgangi vörumerkjalaga að einstakir aðilar helguðu sér orð, orðatiltæki eða myndir sem væru algeng í daglegu lífi eða sem allir á viðkomandi viðskiptasviði gætu þurft að nota. Þá sagði orðrétt:

> Orðin ALWAYS COMFORTABLE þýða m.a. ávallt þægilegur og standa fyrir ákveðin gæði. Þar af leiðandi verða þau að teljast of lýsandi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. Auk þess eru þau dæmi um orð

[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.

sem geta talist almenn í daglegu máli þeirra sem auglýsa vörur og þjónustu og þess vegna ekki hæf til að aðgreina vörur umsækjandans frá vörum annarra.

Vísaði Hugverkastofan til 2. mgr. 13. gr. vml. og fram kom að til þess að ítarlegra mat gæti farið fram á því hvort skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. væru uppfyllt væri unnt að leggja fram upplýsingar um notkun. Að lokum var ítrekað að skráningu væri hafnað að svo stöddu.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 13. júlí 2017, var vísað til 2. og 13. gr. vml. og vakin athygli á því að í kröfu um sérkenni vörumerkja fælist ekki krafa um frumleika á sviði málvísinda, krafa um listræna sköpun eða hugmyndaauðgi. Hefði almennt verið talið nægilegt að almenningi væri gert kleift að greina vöru eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra. Kvaðst umboðsmaðurinn ekki sammála Hugverkastofunni um að merkið skorti sérkenni þar sem það væri lýsandi fyrir gæði varanna og taldi hann að fara þyrfti fram heildarmat á skráningarhæfi. Kvað umboðsmaðurinn að orðasambandið gæti ekki talist lýsandi fyrir umræddar vörur í flokki 20. Vísað var til sjónarmiða að baki 13. gr. vml. og fullyrt að orðasambandið væri vel til þess fallið að greina vörur eins aðila frá vörum annarra og þó svo að um algeng orð væri að ræða sem neytendur þekktu væru þau ekki algeng á þessu sviði viðskipta. Bent var á að orðin gætu átt við um margt og væru ekki lýsandi fyrir ákveðin gæði. Einnig var fullyrt að aðrir á þessu sviði viðskipta hefðu ekki þörf á að nota orðasambandið til að lýsa sínum vörum eða þjónustu, merkið tengdist ekki umræddum vörum og það takmarkaði ekki svigrúm annarra til að gera grein fyrir vörum sínum þó svo að áfrýjandi fengi einkarétt á notkun merkisins. Við mat á sérkenni væri að mati umboðsmanns mikilvægt að horfa til þeirrar vöru sem merkinu væri ætlað að auðkenna og gætu merki verið almenn án þess að vera sérkennalaus þar sem þau teldust aðgreiningahæf fyrir viðkomandi vörur. Vísað var til eldri úrskurða áfrýjunarnefndar.[2]

Til vara byggði umboðsmaður áfrýjanda á því að vörumerkið væri vísbendandi (e. suggestive) en slík merki teldust skráningarhæf. Vísbendandi merki gæfu vísbendingu um vöru án þess að vera lýsandi og kölluðu tegund eða gæði fram í hugann án þess að lýsa þeim beint. Var vísað til úrskurða áfrýjunarnefndar í málum um vörumerkin POWERWARE, SILK ESSENTIALS og TOTAL EFFECTS.[3]

---

[2] Úrskurðir áfrýjunarnefndar í málum nr. 8/2005 (MEDALIST) og 11/2005 (GALAXY).
[3] Úrskurðir áfrýjunarnefndar í málum nr. 3/1990, 12/2004 og 11/2012.

Tók umboðsmaðurinn fram að eigandi vörumerkis gæti ekki bannað öðrum að nota orð á eðlilegan hátt, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 6. gr. vml., og vísaði til skráninga hér á landi sem hann taldi fordæmi fyrir skráningarhæfi merkis áfrýjanda. Bent var á að skráningaryfirvöld hefðu metið orðmerki með orðinu *comfort* skráningarhæf sem umboðsmaðurinn taldi renna stoðum undir skráningarhæfi merkis áfrýjanda. Þess var að lokum krafist að ákvörðun Hugverkastofunnar yrði endurskoðuð og skráning merkisins heimiluð hér á landi.

Í bréfi til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 1. júní 2017, vísaði Hugverkastofan til þess grundvallarskilyrðis við skráningu vörumerkis að það væri til þess fallið að greina vöru eða þjónustu eiganda frá vörum eða þjónustu annarra, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. og var gerð grein fyrir sjónarmiðum að baki ákvæðinu. Þá sagði orðrétt:

> Samkvæmt ensk-íslenskri orðabók þýðir *always* m.a. *alltaf*. Orðið *comfortable* þýðir samkvæmt sömu orðabók *þægilegur* eða *notalegur*. Á íslensku er því unnt að þýða orðasambandið m.a. sem *alltaf þægilegt* eða *alltaf notalegt*. Það er mat Einkaleyfastofunnar að orðasambandið ALWAYS COMFORTABLE sé lýsandi fyrir eiginleika þeirra vara sem sótt er um vernd fyrir, þ.e. dýnur og dýnuundirstöður. Við val á þessum vörum skipta þægindi miklu máli en stofnunin telur orðasambandið ALWAYS COMFORTABLE til þess fallið að lýsa því fyrir neytendum að tilteknar dýnur og dýnuundirstöður auðkenndar með merkinu séu alltaf þægilegar. Merkið skortir þannig sérkenni og aðgreiningarhæfi samkvæmt 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Enn fremur er það mat Einkaleyfastofunnar að væri umbjóðanda ykkar veittur einkaréttur á orðasambandinu ALWAYS COMFORTABLE myndi það takmarka rétt annarra til að nota orðasambandið í viðskiptum sínum í tengslum við áþekkar vörur.

Hugverkastofan benti á að ef svonefnd DOUBLEMINT-viðmið Evrópudómstólsins[4] yrðu lögð til grundvallar væri ljóst að merkið uppfyllti ekki sérkenniskröfur. Sagði stofnunin unnt að nota orðasambandið sem almenna lýsingum á gæðum varanna og væri um hefðbundna orðnotkun að ræða til að lýsa eiginleikum og ljóst væri að þeir eiginleikar væru mikilvægir fyrir vörurnar. Taldi stofnunin ljóst að þægindi skiptu miklu máli við val á dýnum og dýnuundirstöðum og var því andmælt að orðin væru ekki algeng á þessu sviði viðskipta heldur þvert á móti. Taldi Hugverkastofan að orðið *comfortable* væri gjarnan notað til að lýsa mikilvægum eiginleikum þeirrar vöru sem sótt væri um skráningu fyrir og með því að hafa orðið *always* fyrir framan teldi stofnunin að ekki væri bætt við sérkenni heldur frekar undirstrikuð sú lýsing á vörunum að þær væru alltaf þægilegar. Benti stofnunin á að í DOUBLEMINT-málinu hefði verið tilgreint að hafna bæri umsókn um skráningu ef a.m.k. ein hugsanleg merking væri lýsandi. Þá taldi Hugverkastofan þau fordæmi sem áfrýjandi nefndi ekki geta átt við í máli þessu og var umsókn um skráningu merkisins því enn hafnað.

---

[4] Mál C-191/01 P.

Með bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 29. desember 2017, voru fyrri röksemdir endurteknar og vísað til þriggja viðmiða DOUBLEMINT-málsins. Fullyrt var að ekki væri líklegt að orðasambandið *always comfortable* yrði notað sem almenn lýsing á þeim vörum sem óskað væri skráningar fyrir. Kvað umboðsmaðurinn að Hugverkastofan hefði ekki útskýrt hvernig orðasambandið væri notað sem almenn lýsing á dýnum eða dýnuundirstöðum, það væri ekki venjubundin notkun til að lýsa eiginleikum varanna en það gæti talist vísbendandi um eiginleika þeirra. Jafnframt kvað umboðsmaðurinn að þeir eiginleikar sem fælust í orðasambandinu gætu ekki talist mikilvægir fyrir þær vörur í flokki sem merkinu væri ætlað að auðkenna. Áréttað var að eiginleikarnir gætu ekki talist meira lýsandi fyrir vörurnar sem merkinu væri ætlað að auðkenna fremur en aðrar vörur í sama flokki eða öðrum flokkum. Umboðsmaðurinn ítrekaði að hann teldi áðurnefnda úrskurði áfrýjunarnefndar[5] vera fordæmi í máli þessu.

Áréttaði umboðsmaðurinn það mat sitt að hið umdeilda merki skorti hvorki sérkenni né aðgreiningarhæfi fyrir umræddar vörur í flokki 20 og væri ekki lýsandi fyrir þær. Því næst fjallaði hann um vísbendandi merki (e. suggestive), þ.e. merki sem gefa eitthvað í skyn um vöru eða þjónustu án þess að vera beinlínis lýsandi. Slík merki teldust skráningarhæf. Vísað var til úrskurða áfrýjunarnefndar í nokkrum málum um vísbendandi vörumerki[6] og væru forsendur sambærilegar og í máli þessu. Áréttaði hann því næst að orðasamsetningin væri ekki notuð sem almenn lýsing á viðkomandi vörum, ekki væri um að ræða hefðbundna orðnotkun til að lýsa eiginleikum varanna og ekki yrði talið að orðasambandið *always comfortable* hefði að geyma lýsingu á eiginleika þeirra. Umboðsmaðurinn vísaði til röksemda áfrýjunarnefndar fyrir skráningarhæfi á þeim grundvelli að tiltekið merki teldist ekki lýsandi fyrir tilteknar vörur umfram aðrar vörur. Að lokum var bent á vörumerkjaskráningar hér á landi sem umboðsmaður taldi styðja skráningarhæfi merkis áfrýjanda og var þess krafist að ákvörðun Hugverkastofan yrði endurskoðuð.

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 17. maí 2018, kom fram að góð og þægileg dýna væri undirstaða góðrar hvíldar og ýmislegt þyrfti að hafa í huga við val á dýnum. Það væri misjafnt hverju neytendur leituðu eftir við val á dýnum en eitt væri sameiginlegt, þ.e. þægindi dýnu og að hún héldi þeim eiginleika og yrði ávallt þægileg. Í dómum Evrópudómstólsins hefði komið fram það sjónarmið að til þess að merki teljist vera lýsandi þurfi að vera það skýr

[5] MEDALIST og GALAXY.
[6] Meðal annars var vísað til úrskurða áfrýjunarnefndar í málum nr. 4/2013 (BODY FIT), 3/2015 (EÐALBÍLAR) og 12/2014 (SPINBRUSH).

tengsl milli merkis og vöru eða þjónustu sem það á að auðkenna þannig að neytandinn sé fljótur að átta sig á því að um eiginleika vöru eða þjónustu er að ræða. Orðrétt sagði:

> Enska lýsingarorðið *comfortable* er mjög mikið notað í tengslum við dýnur og finna má fjölmargar síður á internetinu sem leiðbeina neytendum um val á þægilegum dýnum og hvað ber að hafa í huga... *Comfortable* er þannig notað til að lýsa eiginleikum umræddra vara og atviksorðið *always* til að leggja áherslu á þann eiginleika... Að mati Einkaleyfastofunnar er orðasambandið ALWAYS COMFORTABLE þess eðlis að neytandinn upplifi það sem lýsingu á eiginleikum vöru frekar en vörumerki tiltekins aðila.

Taldi Hugverkastofan líklegt að orðasambandið væri notað sem almenn lýsing á vörunni og taldi ekkert óvenjulegt við það og væri því um venjubundna orðnotkun að ræða. Þá væru þeir eiginleikar sem orðasambandið gæfi til kynna mikilvægir fyrir umrædda vöru. Taldi stofnunin úrskurði áfrýjunarnefndar í MEDALIST og GALAXY málunum ekki sambærilega. Ítrekaði stofnunin það grundvallarskilyrði að vörumerki hefði sérkenni og aðgreiningareiginleika þannig að hver sem er gæti greint vörur eiganda frá vörum annarra.

Hugverkastofan hafnaði því að hið umdeilda merki teldist vísbendandi og ítrekaði að hún teldi orðasambandið *always comfortable* vera almenna lýsingu á umræddum vörum. Vísað var til úrskurðar áfrýjunarnefndar um merkið TOTAL EFFECTS sem ekki var talið lýsandi fyrir eiginleika vöru í flokki 3 umfram aðrar vörur í þeim flokki eða öðrum flokkum. Þá sagði orðrétt.

> Einkaleyfastofan hefur áður lýst því að hvaða leyti umrætt orðasamband sé lýsandi fyrir eiginleika ... Einnig má heimfæra þá lýsingu á eiginleikum sem orðasambandið ALWAYS COMFORTABLE felur í sér upp á t.d. fatnað, rúm, sængur, sófa o.m.fl. Einkaleyfastofan bendir á að meta þarf hvert tilvik fyrir sig og ekki er hægt að leggja fyrri skráningar til grundvallar án undangengins mats.

Að lokum kvaðst Hugverkastofan ekki bundin af fyrri skráningum og benti á að í vörumerkjaskrá væru dæmi um skráningar sem samanstæðu af orðum með þekkta merkingu sem hefðu talist skráningarhæf. Kvað stofnunin að jafnræðisregla 11. gr. stjórnsýslulaga, nr. 93/1993, fæli í sér að umsóknir ætti að meta á sömu forsendum og með hliðsjón af þeim sjónarmiðum sem eru ríkjandi á hverjum tíma og gætu eldri fordæmi stutt skráningarhæfi en einnig synjun um skráningu. Var umsókn um skráningu merkisins ALWAYS COMFORTABLE hafnað og hún felld úr gildi skv. 19. gr. vml., sbr. 1. mgr. 13. gr. sömu laga.

II.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 12. júlí 2018, þar sem þess var krafist að ákvörðun Hugverkastofunnar yrði hnekkt og merkið ALWAYS COMFORTABLE samþykkt til skráningar hér á landi fyrir tilteknar vörur í flokki 20.

Í greinargerð hans til nefndarinnar, dags. 22. október 2018, var sú krafa ítrekuð og fullyrt að merkið uppfyllti kröfur 13. gr. vml. Þá voru 2. og 13. gr. vml. reifaðar og meginhlutverk vörumerkja áréttað. Vísað var til þess að reynt hefði á kröfuna um aðgreiningarhæfi og sérkenni vörumerkja fyrir Evrópudómstólnum, skráningaryfirvöldum og áfrýjunarnefnd. Bent var á DOUBLEMINT dóm Evrópudómstólsins og SILK ESSENTIALS úrskurð áfrýjunarnefndar og viðmiða sem lögð voru til grundvallar í þeim málum. Endurtók umboðsmaðurinn að ólíklegt væri að vörumerkið ALWAYS COMFORTABLE yrði notað sem almenn lýsing á þeim vörum sem óskað væri skráningar fyrir og hefði Hugverkastofan ekki útskýrt þá staðhæfingu að teknu tilliti til heildarmyndar merkisins. Stofnunin hefði hins vegar vísað til þæginda sem væru mikilvæg við val á dýnum, en umboðsmaður áréttaði að vörumerkið sem deilt væri um væri hins vegar ekki orðið *þægindi*. Taldi umboðsmaðurinn dæmin sem Hugverkastofan tók sýna að vörumerki áfrýjanda væri einmitt ekki notað sem almenn lýsing á umræddum vörum. Hefði stofnunin ekki minnst á það hvernig merkið væri notað sem almenn lýsing á dýnuundirstöðum og heildarmynd þess væri ekki líkleg til að vera notuð sem almenn lýsing á vörunum sem því væri ætlað að auðkenna.

Umboðsmaður taldi merkið ekki geta verið venjubundna notkun til að lýsa eiginleikum varanna en þó gæti í orðunum falist vísbending um eiginleika en slík merki væru skráningarhæf. Jafnframt taldi umboðsmaðurinn að þeir eiginleikar sem fælust í vörumerki áfrýjanda gætu ekki talist mikilvægir fyrir þær vörur sem merkinu væri ætlað að auðkenna. Bent var á að eiginleikarnir gætu ekki talist meira lýsandi fyrir vörurnar sem um ræddi fremur en aðrar vörur og taldi umboðsmaðurinn þetta mikilvægt atriði. Ítrekaði umboðsmaðurinn að vörumerki áfrýjanda ALWAYS COMFORTABLE hefði til að bera nægilegt sérkenni og aðgreiningarhæfi til að auðkenna dýnur og dýnuundirstöður í flokki 20.

Því næst fjallaði umboðsmaðurinn um vísbendandi merki og ítrekaði tilvísun til eldri úrskurða áfrýjunarnefndar um slík merki. Kvað umboðsmaðurinn að í þeim úrskurðum væru sett þau viðmið að vörumerki þurfi að vera sérstaklega lýsandi fyrir tilteknar vörur, umfram aðrar vörur í sama flokki eða öðrum flokkum, til þess að geta talist vera lýsandi.

Þá ítrekaði umboðsmaðurinn að í orðasambandi áfrýjanda fælist ekki hefðbundin orðnotkun og benti hann á að leit á Google eftir orðunum vísaði aðeins til áfrýjanda. Taldi hann ekki að aðrir á sama viðskiptasviði hefðu þörf á að nota orðasambandið til að lýsa sínum vörum og að merkið væri ekki meira lýsandi fyrir þær vörur sem umsókn næði til umfram aðrar vörur, t.d. rúm, fatnað, skó o.s.frv. Þá taldi umboðsmaðurinn upp nokkur dæmi úr íslenskri vörumerkjaskrá sem hann taldi styðja það að umsókn áfrýjanda yrði samþykkt, t.d. HYGGE, GOODHOME, ALWAYS HOME, COMFORT QUEST, THE DREAM CHAIR, PERFECT SLEEPER[7]. Taldi umboðsmaðurinn ótvírætt að framangreind merki styddu skráningarhæfi merkis áfrýjanda og fór þess að lokum á leit að ákvörðun Hugverkastofunnar yrði endurskoðuð og merki áfrýjanda skráð hér á landi.

Í bréfi Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar, dags. 27. mars 2019, kom fram að forsendur fyrir synjun skráningar væru einkum þær að orðin í merkinu vísuðu beint til þeirrar vörur sem því væri ætlað að auðkenna. Orðasambandið mætti þýða sem alltaf þægilegt eða alltaf notalegt og taldi stofnunin að þegar neytandi veldi sér dýnu eða dýnuundirstöðu skiptu þægindin miklu máli og væri orðasambandið því til þess fallið að lýsa því fyrir neytendum að tilteknar dýnur og dýnuundirstöður auðkenndar þessu merki væru alltaf þægilegar. Taldi stofnunin að yfirlýsing af því tagi sem fælist í orðasambandinu væri algeng um þær vörur sem merkinu væri ætlað að auðkenna. Ef áfrýjanda yrði veittur einkaréttur á notkun merkisins myndi það takmarka rétt annarra til að nota þetta orðasamband fyrir áþekkar vörur.

Hugverkastofan taldi DOUBLEMINT viðmiðin benda til þess að vörumerkið ALWAYS COMFORTABLE teldist lýsandi fyrir umræddar vörur, þ.e. orðasambandið væri líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á eiginleikum og gæðum dýna og dýnuundirstaða. Unnt væri að fullyrða að eitt það helsta sem neytendur leituðu eftir við val á dýnu og eftir atvikum undirstöðum fyrir þær væru þægindi og að dýnan yrði ávallt þægileg. Þá hefðu dýnuundirstöður áhrif á þægindi dýna og væru þær mismunandi til að koma til móts við mismunandi þarfir neytenda. Taldi stofnunin að merkið væri venjubundin orðnotkun til að lýsa framangreindum eiginleikum, það fæli ekki í sér sérkennilega samsetningu, merking væri ljós og málfræðileg uppsetning ekki óvenjuleg.

[7] Skráningar nr. 1324003, 1376058, V0105556, 1083384, V01051478 og V0025674.

Líkur væru á að neytendur áttuðu sig strax á því að merkið vísaði til ákveðinna eiginleika umræddrar vöru og væru þeir eiginleikar mikilvægir fyrir umræddar vörur. Bent var á mikilvægi svefns og væri þægileg dýna ein af undirstöðum góðrar hvíldar.

Hugverkastofan kvaðst ekki fallast á að merki áfrýjanda væri vísbendandi og taldi það ekki sambærilegt þeim merkjum sem deilt hefði verið um í fyrri málum sem áfrýjandi hefði vísað til. Ítrekaði stofnunin að í þessu máli ættu svonefnd DOUBLEMINT viðmið við. Taldi stofnunin óljóst hvað áfrýjandi ætti við með orðum sínum um að orðasambandið *always comfortable* væri ekki lýsandi fyrir umræddar vörur umfram aðrar vörur og benti á að í tilteknum úrskurðum áfrýjunarnefndar[8] hefðu DOUBLEMINT viðmiðin ekki verið talin eiga við og hefðu umrædd merki verið talin vísbendandi en ekki lýsandi. Þá sagði orðrétt:

> Einkaleyfastofan hefur áður lýst því að hvaða leyti orðasambandið ALWAYS COMFORTABLE sé lýsandi fyrir eiginleika þeirra vara sem það óskað skráð fyrir. Það er enn fremur mat stofnunarinnar... að orðasambandið sé jafnframt lýsandi fyrir ýmsar aðrar vörur þar sem þægindi teljast ákjósanlegur og mikilvægur eiginleiki [...].

Var það því mat Hugverkastofunnar að merkið væri ekki vísbendandi fyrir umræddar vörur í flokki 20 og áðurnefndir úrskurðir væru ekki sambærilegir. Voru röksemdir úr fyrri erindum ítrekuð og taldi stofnunin merkið vera lýsandi fyrir dýnur; dýnuundirstöður í flokki 20.

Niðurstaða:

III.

Í máli þessu er deilt um hvort merkið ALWAYS COMFORTABLE, sbr. umsókn nr. V0103244, hafi til að bera nægilegt sérkenni í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml., sbr. lög nr. 71/2020, til að auðkenna dýnur; dýnuundirstöður í flokki 20[9].

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.

---

[8] SPINBRUSH, SUPERDRIVE, TOTAL EFFECTS.

[9] 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. lögunum 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.

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 hafi til að bera nægjanlegt sérkenni þarf að meta hvert tilvik fyrir sig og aðstæður allar, t.d. hvers konar vörur eða þjónustu merki er ætlað að auðkenna og fyrri notkun. Því er ekki sjálfkrafa unnt að byggja á eldri fordæmum eða mati á öðrum merkjum. Orðmerki á erlendu tungumáli getur skort sérkenni hér á landi ef það er á tungumáli sem má gera ráð fyrir að þorri almennings þekki, t.d. ensku.

Merkið ALWAYS COMFORTABLE er á ensku og getur á íslensku þýtt *ávallt þægilegt* eða *ætíð notalegt*[10]. Deilt er um skráningarhæfi þess fyrir dýnur og dýnuundirstöður.

Rétt er að líta til þess hvernig Evrópudómstóllinn hefur metið það hvort merki teljist lýsandi, sbr. tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/95/EB um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki (áður tilskipun 89/104/EBE), þar sem mismunandi túlkunaraðferðir gætu leitt til þess að frjáls flutningur vöru og þjónustu yrði torveldaður á EES-svæðinu. Þeir dómar dómstólsins sem fjalla um mat á því hvort vörumerki teljist lýsandi og skorti sérkenni eru m.a. BABY-DRY dómurinn og DOUBLEMINT dómurinn. Í hinum fyrrnefnda var niðurstaðan sú að orðasambandið BABY-DRY væri ekki og gæti ekki verið notað í almennu máli sem lýsing á bleyjum miðað við eðlilega orðnotkun enskumælandi manna. Lögð var áhersla á það í málinu að merki gæti talist uppfylla kröfuna um sérkenni ef samsetning þess væri ekki eingöngu lýsandi fyrir þær vörur eða þjónustu sem merkið ætti að auðkenna. Í þeim síðarnefnda var hins vegar kveðið á um að ef orðmerki byggðist á orðum eða orðasamsetningu sem væru í raun lýsandi fyrir eiginleika vöru eða þjónustu, miðað við almenna orðnotkun, þá uppfylltu þau ekki skilyrðið um sérkenni þó svo að túlka mætti orðasambandið á mismunandi vegu. Ekki skipti máli í því sambandi þó orðasambandið væri ekki notað í daglegu máli sem lýsingarorð, heldur var áherslan á möguleika á að það gæti verið notað sem slíkt. Við meðferð DOUBLEMINT málsins voru skilgreind þrjú viðmið við mat

[10] www.snara.is

á því hvort orðmerki teldist lýsandi eða ekki. Lögsögumaður málsins, Jacobs,[11] fjallaði líka um mörkin milli lýsandi merkja og merkja sem teljast vísbendandi. Sagði hann unnt að draga línu milli hugtaka sem annars vegar geti verið notuð til að gera grein fyrir vörum eða eiginleikum þeirra og sem hins vegar væru einfaldlega vísbendandi um eiginleika. Síðarnefndu merkin teldust skráningarhæf og væru sem slík afar verðmæt fyrir eigandann. Óljóst væri hins vegar hvar draga bæri mörkin og taka þyrfti ákvörðun í hverju máli fyrir sig. Ekki mætti missa sjónar á því hvort um væri að ræða tákn eða vísi (e. indication) sem gæti í viðskiptum táknað eiginleika sem taldir væru upp í grein 7(1)(c) þágildandi reglugerðar ráðsins (EB) 40/94 um skráningu Evrópumerkja, ef litið væri til þeirrar vöru sem óskað væri skráningar fyrir. Ekki væri því algildur mælikvarði á hvort hugtak teldist lýsandi eða vísbendandi heldur væri fremur um að ræða hlutfallslegan mælikvarða milli tveggja póla og oft þyrfti huglægt mat til að skera úr um hvorum hugtakið stæði nær. Þá taldi hann að vörumerki ætti að meta út frá þremur viðmiðum, eins og að framan greinir, en ekki væri um tæmandi talningu að ræða.

Í fyrsta lagi bæri að líta til þess hvort orðmerkið væri líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á viðkomandi vörum eða ekki; í öðru lagi hvort orðasambandið væri venjubundin orðnotkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum vöru eða þjónustu, þ.e. hversu fljótt menn gætu áttað sig á því til hvaða eiginleika vöru væri verið að vísa þegar viðkomandi orðasamband væri notað, og í þriðja lagi bæri að taka mið af því hversu mikilvægir viðkomandi eiginleikar væru fyrir vöruna eða þjónustuna sem merkið ætti að auðkenna.

Umboðsmaður áfrýjanda hefur haldið því fram að merki áfrýjanda geti talist vísbendandi og því teljist það skráningarhæft en Hugverkastofan hefur synjað um skráningu á þeim grundvelli að merkið sé lýsandi fyrir umræddar vörur.

Samkvæmt 4. gr. vml. öðlast eigandi vörumerkis einkarétt á notkun þess og getur bannað þriðja aðila notkun á tákni sem er eins og vörumerki hans eða líkt því ef um sömu eða svipaðar vörur eða þjónustu er að ræða.

Með hliðsjón af áðurnefndum viðmiðum, og þegar horft er til orðmerkisins ALWAYS COMFORTABLE fyrir vörur af því tagi sem um ræðir, telur áfrýjunarnefnd að þægindi séu a.m.k. einn af eiginleikum dýnu og dýnuundirstöðu. Forskeytið *always* breytir engu í þessu samhengi. Þá

[11] Álit Jacobs lögsögumanns (Advocate General) frá 10. apríl 2013.

er samsetning orðanna tveggja venjubundin og málfræðilega rétt. Ennfremur telur áfrýjunarnefnd að þó svo að hinn almenni neytandi átti sig ekki umsvifalaust á því til hvers orðin *always comfortable* vísa þá sé tengingin milli orðanna og umræddrar vöru ekki langsótt. Loks er sá eiginleiki sem áður er vísað til, að vera þægilegur, mikilvægur fyrir dýnur og dýnuundirstöður að mati áfrýjunarnefndar.

Fengi áfrýjandi einkarétt á orðunum *always comfortable* myndi það takmarka möguleika annarra á sama viðskiptasviði til að gera grein fyrir vöru sinni eða þjónustu.

Með hliðsjón af framangreindu er það niðurstaða áfrýjunarnefndar að merkið ALWAYS COMFORTABLE sé ekki það sérkennilegt að almenningur festi það í minni sem auðkenni á vöru eða þjónustu frá ákveðnum aðila. Skráning merkisins getur því ekki talist heimil skv. 13. gr. vml. fyrir dýnur og dýnuundirstöður þar sem slík skráning fæli í sér að öðrum sem stunda viðskipti á sama sviði væri óheimilt að nota þau orð fyrir vöru eða þjónustu sína. Ber því að staðfesta ákvörðun Hugverkastofunnar.

Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir lögfræðingur og Haraldur Steinþórsson lögfræðingur.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 17. maí 2018, um að synja umsókn um skráningu á vörumerkinu ALWAYS COMFORTABLE, sbr. umsókn nr. V0103244, er staðfest.

Selma Hafliðadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Haraldur Steinþórsson