Ár 2022, þriðjudaginn 13. september, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 21/2019:

Kjartan Ragnars hrl., f.h. Saule LCC, Bandaríkjunum gegn Hugverkastofunni vegna ákvörðunar frá 15. ágúst 2019 um að synja umsókn um skráningu á vörumerkinu 100% (orð- myndmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1322708.

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Hugverkastofunni barst tilkynning Alþjóðahugverkaréttarstofnunarinnar (WIPO), dags. 8. desember 2016, um að óskað væri eftir að skráning vörumerkisins 

(orð- og myndmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1322708 öðlaðist gildi hér á landi fyrir tilteknar vörur í flokkum 9 og 25.[1]

Hugverkastofan hafnaði umsókninni með bréfi til WIPO, dags. 3. maí 2017, á þeim grundvelli að merkið væri talið vísa til gæða varanna. Bent var á að táknið *100%* væri sérstaklega tilgreint í athugasemdum við frumvarp til laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.), sem dæmi um tákn sem ekki byggi yfir fullnægjandi aðgreiningareiginleika. Væri táknið algengt í viðskiptum, notað í daglegu tali og væri hönnun merkisins ekki til þess fallin að aðgreina það frá merkjum annarra aðila. Vísað var til 13. og 19. gr. vml.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 26. september 2017, var fullyrt að táknið 100% væri sem slíkt nægilega aðgreinandi, að hin myndræna útfærsla merkisins styrkti

[1] Vörulistinn er á ensku. Óskað var eftir að merkið auðkenndi eftirtaldar vörur í flokki 9: Sunglasses; goggles for sports; motorcycle goggles; motorcycle helmet visors; cases for eyeglasses and sunglasses; bags specially adapted for protective helmets; bicycle helmets; motor cycle helmets; crash helmets; removable lenses made of plastic films adapted for use with sports goggles and motorcycle helmet; lens protector films made of plastic adapted for use with sports goggles and motorcycle helmet visors og eftirtaldar vörur í flokki 25: Beanies; gloves; hats; jackets; shirts; sweatshirts; t-shirts.

aðgreiningu þess enn frekar og að vörumerkið hefði öðlast markaðsfestu með notkun. Andmælt var sjónarmiðum Hugverkastofunnar þess efnis að myndræn útfærsla merkisins væri ekki nægileg til að greina vörur áfrýjanda frá vörum annarra framleiðenda.

Vísað var til þess að hér á landi væri eins vörumerki og merki áfrýjanda skráð, í lit, sem



auðkenndi að hluta sömu vörur og áfrýjandi óskaði eftir skráningu fyrir , sbr. skráningu nr. V0096853. Umboðsmaður áfrýjanda kvaðst vænta þess að stofnunin endurskoðaði afstöðu sína til skráningar merkis áfrýjanda.

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda. dags. 29. nóvember 2017, var vísað til þess grundvallarskilyrðis fyrir skráningu vörumerkis að það væri til þess fallið að greina vöru eða þjónustu eiganda frá vöru eða þjónustu annarra, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Vísað var til athugasemda við 13. gr. í frumvarpi því er varð að vörumerkjalögum, nr. 45/1997, þar sem táknið *100%* væri tekið sem dæmi um framangreint. Í athugasemdunum segði að táknið 100% væri ekki beinlínis lýsandi fyrir eina tegund vöru eða þjónustu fremur en aðra en fæli í sér almenna lýsingu á vöru eða þjónustu og enginn gæti öðlast einkarétt á notkun þess. Þá sagði orðrétt:

> Höfnun Einkaleyfastofunnar miðar þannig að því að merkið hafi ekki til að bera það sérkenni og aðgreiningarhæfi sem vörumerkjalögin gera að skilyrði til þess að merkið geti þjónað því hlutverki sínu að vera auðkenni í atvinnustarfsemi. Höfnun stofnunarinnar varðar það að merkið sé almennt frekar en að vera lýsandi um eiginleika eins og fram kemur í erindi umsækjanda.
>
> Merkið samanstendur einnig af myndhluta. Að mati stofnunarinnar er um að ræða einfalda mynd sem aðeins rammar inn táknið 100% og er ekki til þess fallin að veita merkinu nægjanlegt sérkenni.

Um hið sambærilega vörumerki sem skráð er hér á landi í lit sagði Hugverkastofan að það hefði verið talið hafa til að bera lágmarkssérkenni við skráningu. Áréttað var að táknið *100%* væri almenn lýsing á vöru eða þjónustu og dæmi um tákn sem væri almennt í viðskiptum eða daglegu máli. Var umsókn áfrýjanda enn synjað með vísan til 19. gr. vml., sbr. einnig 1. mgr. 13. gr. sömu laga.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 4. apríl 2019, var að nýju vísað til skráningar litmerkisins, sbr. skráningu V0096853, sem að mati umboðsmannsins væri viðurkenning á því að merki áfrýjanda teldist nægilega aðgreinandi. Það breytti engu að mati umboðsmanns þótt fyrra merki væri í lit. Fullyrti umboðsmaðurinn að merki áfrýjanda nyti þegar verndar samkvæmt vörumerkjalögum. Einnig kom fram að áfrýjandi óskaði ekki eftir

einkarétti á tákninu 100% einu og sér og benti umboðsmaðurinn á að alþjóðlegri skráningu á merki áfrýjanda mætti lýsa þannig að um væri að ræða táknið 100% sem væri umlukið útlínum sexhyrnings. Fram kom að þessi útfærsla hefði víða verið talin nægilega sérkennandi til þess að vörumerki áfrýjanda væri talið skráningarhæft, þ.m.t. hjá Evrópsku skráningarstofunni (EUIPO).

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 15. ágúst 2019, kom fram að hver og ein umsókn um skráningu vörumerkis væri metin sjálfstætt og heildstætt. Þó svo að áfrýjandi teldi Hugverkastofuna hafa tekið ólíkar ákvarðanir í sambærilegum málum væri aðeins unnt að meta skráningarhæfi merkis út frá gildandi lögum en ekki út frá fyrri framkvæmd. Þá var áréttað að stofnunin teldi sexhyrning utan um orðhluta sem skorti sérkenni ekki vera nægjanlega stílfærslu til þess að merkið uppfyllti skráningarskilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. Hugverkastofan kvað stofnunina ekki taka ákvarðanir út frá ákvörðunum hliðsettra stjórnvalda í öðrum ríkjum.

Var ekki fallist á umsókn áfrýjanda um skráningu á merkinu 

, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1322708.

Með áfrýjun, dags. 14. apríl 2019, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar þar sem þess var krafist að henni yrði hrundið og að vörumerki áfrýjanda yrði skráð hér á landi.[2]

Niðurstaða:

Í máli þessu er deilt um hvort merkið 

, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1322708, hafi til að bera nægjanlegt sérkenni til að auðkenna tilteknar vörur í flokkum 9 og 25, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml., sbr. lög nr. 71/2020.[3]

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

[2] Greinargerð áfrýjanda og Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar fylgja úrskurði þessum.
[3] 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 samkvæmt lögunum svo breyttum.

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.

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.

Orð- og myndmerki áfrýjanda samanstendur af tákninu *100%* umlukið breiðum sexhyrningi. Með *100%* er átt við að eitthvað hafi 100 hundraðshluta og segja má að táknið feli í sér að eitthvað sé algert eða fullkomið.

Í athugasemdum við 13. gr. í því frumvarpi sem varð að vörumerkjalögum nr. 45/1997 koma fram sjónarmið sem hafa ber í huga þegar meta skal hvort merki sé hæft til skráningar. Þar segir að taka beri tillit til þess að í daglegu lífi eða viðskiptum séu orð sem ekki yrðu talin lýsandi fyrir tiltekna vöru eða þjónustu en hefðu unnið sér sess í málinu og flestir vissu hvað þýddu. Í eldri vörumerkjalögum hefði ekki verið kveðið á um að slík merki væru beinlínis óskráningarhæf en sem dæmi var nefnt táknið *100%* sem væri ekki beinlínis lýsandi fyrir eina tegund vöru eða þjónustu fremur en aðra en það fæli í sér almenna lýsingu á vöru eða þjónustu og því gæti enginn einn aðili öðlast einkarétt á notkun þess.

Táknið *100%* felur í sér skírskotun til mikilvægra eiginleika vöru eða þjónustu sem telja verður að aðrir í viðskiptum verði að geta notað til að gera grein fyrir sinni vöru. Merki áfrýjanda samanstendur einnig af myndhluta sem er sexhyrningur sem umlykur táknið. Það form telur áfrýjunarnefnd vera einfalda mynd í skilningi fyrrnefndra athugasemda við 13. gr. vörumerkjalaga sem veitir ekki merkinu í heild aukið sérkenni þannig að skilyrði 13. gr. vml. teljist uppfyllt.

Með hliðsjón af framangreindu telur áfrýjunarnefnd að merki áfrýjanda hafi ekki til að bera nægjanlegt sérkenni til að aðgreina vörur eiganda þess frá vörum annarra. Ber því að staðfesta ákvörðun Hugverkastofunnar um að synja umsókn áfrýjanda, sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1322708.

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

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Hugverkastofunnar, frá 15. ágúst 2019, um að synja umsókn um skráningu á vörumerkinu 100% (orð- myndmerki), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1322708, er staðfest.

Selma Hafliðadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Haraldur Steinþórsson

Kjartan Ragnars, hrl.
Hrauntunga 66 – 200 Kópavogur
sími: 511-1890 – bréfsími: 511-1889

Áfrýjunarnefnd
hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
Lágmúla 7
108 Reykjavík

Póstlagt 27.04.2020 með
tölvupósti og almennum pósti

25.04.2020

G r e i n a r g e r ð

áfrýjanda í áfrýjunarmáli nr. 21/2019:

Saule, LLC
9630 Aero Drive
San Diego, CA 92123
Bandaríkjunum

gegn

Hugverkastofunni
Engjateigi 3
150 Reykjavík

I. Ég fer með mál þetta fyrir hönd áfrýjanda, **Saule, LLC, Bandaríkjunum**. Ég krefst þess, að hinni áfrýjuðu ákvörðun verði hrundið og breytt á þá leið, að vörumerki áfrýjanda samkvæmt vörumerkisumsókn hans nr. **MP-1 322 708 (VMID: V0103006): 100% (myndmerki)** verði skráð.

II. Um málavexti vísar áfrýjandi til bréfaskipta áfrýjanda og Einkaleyfastofu í málinu.

Kjartan Ragnars, hrl.

Tekist er á um, hvort vörumerki áfrýjanda:



samkvæmt alþjóðlegri skráningu **MP-1 322 708 (VMID: V0103006)** sé skráningarhæft. Sótt er um skráningu fyrir þessar vörur í flokkum nr. 09 og 25.

> 09. Sunglasses; goggles for sports; motorcycle goggles; motorcycle helmet visors; cases for eyeglasses and sunglasses; bags specially adapted for protective helmets; bicycle helmets; motor cycle helmets; crash helmets; removable lenses made of plastic films adapted for use with sports goggles and motorcycle helmet; lens protector films made of plastic adapted for use with sports goggles and motorcycle helmet visors.
>
> 25. Beanies; gloves; hats; jackets; shirts; sweatshirts; t-shirts.

III. Hugverkastofan telur að merkið sé ekki skráningarhæft vegna skorts á sérkennum, sbr. 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997. Áfrýjandi telur hins vegar, að vörumerkið sé skráningarhæft í hinni sérstöku, myndrænu útfærslu merkisins, en áfrýjandi krefst ekki vörumerkjaréttar eða einkaréttar á táknunum „100%".

Þess utan telur áfrýjandi, að hann eigi rétt á skráningu merkisins á grundvelli vörumerkisskráningar nr. **MP-1 215 574**:



sem skráð er fyrir þessar vörur í flokki 25:

> Beanies; gloves; hats; jackets; shirts; sweatshirts; t-shirts.

Merki þetta skráði Einkaleyfstofa án nokkurra athugasemda 16.07.2014. Áfrýjandi telur, að merkið hljóti að vera jafnsérkennandi nú og þá.

IV. Með þessari skráningu hafa íslensk skráningaryfirvöld að mati áfrýjanda, eins og önnur skráningaryfirvöld víða um heim, sbr. gagnabanka WIPO, viðurkennt, að vörumerkið samkvæmt **MP-skráningu nr. 1 322 708** sé nægilega sérkennandi. Engu breytir, þó að fyrra merkið sé í litum; vörumerki, sem ekki telst aðgreinandi eða nægilega sérkennandi, getur almennt ekki öðlast þessa eiginleika með því að nota liti í vörumerkinu.

V. Vörumerki áfrýjanda samkvæmt **MP-skráningu nr. 1 322 708**, sem er ekki annað en sérstök útfærsla **MP-skráningar nr. 1 215 574**, nýtur því þegar lögverndar samkvæmt vörumerkjalögum nr. 45/1997 samkvæmt **MP-skráningu nr. 1 215 574**. Telur áfrýjandi, að umsókn hans samkvæmt **MP-skráningu nr. 1 215 574** verði þegar af þessari ástæðu ekki synjað á Íslandi.

VI. Áfrýjandi krefst ekki einkaréttar eða vörumerkjaréttar á tákninu „100%“ einu og sér eða sem slíku með umsókninni. Áfrýjandi fellst því á sjónarmið Hugverkastofunnar, að ekki sé unnt með vörumerkisskráningu að öðlast vörumerkjarétt á þessum táknum einum og sér eða sem slíkum.

VII. Áfrýjandi telur hins vegar, að merkið sé skráningarhæft á grundvelli hinnar sérstöku myndrænnu útfærslu vörumerkisins, sem felst í sexhyrningnum utan um vörumerkið. Er þessu lýst svo í hinni alþjóðlegu skráningu:

> „The mark consists of the term "100%" surrounded by the outline of a hexagon.“

Þessi sérstaka myndræna útfærsla hefur víðast verið talin nægilega sérkennandi til þess að vörumerkið sé talið skráningarhæft, þar á meðal hjá Evrópsku hugverka-stofnunuinni, EUIPO. Þar, og þar með í öllu ríkjum Evrópusambandsins, var merkið skráð 31.08.2017, reyndar í mun fleiri flokkum (nr. 5, 6, 9, 12, 16, 18, 22, 25), sbr. **Trade mark number 014718167**.

VIII. Áfrýjandi mun, ef þörf krefur, útlista sjónarmið sín frekar að fenginni greinargerð Hugverkastofunnar. Að öðru leyti vísar áfrýjandi til málsútlistana fyrir Hugverkastofunni, áður Einkaleyfastofu.

Virðingarfyllst,

Kjartan Ragnars

Hugverkastofan
Icelandic Intellectual Property Office

Engjateigi 3
IS 105 Reykjavik
(+354) 580 9400

hugverk@hugverk.is
hugverk.is

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
B.t. Guðrúnar Bjargar Birgisdóttur, ritara
Lágmúla 7
108 Reykjavík

Reykjavík, 10. desember 2020
Tilvísun: 201910-10111, 4.5

Einnig sent á netfangið: afryjunarnefnd.hugverkarettinda@anr.is

Mál nr. 21/2019, Kjartan Ragnars f.h. Saule LLC, Bandaríkjunum gegn Hugverkastofunni

Vísað er til erindis nefndarinnar, dags. 21. október 2020, þar sem Hugverkastofunni var veittur tveggja mánaða frestur, þ.e. til 21. desember 2020, til þess að skila greinargerð í ofangreindu máli. Greinargerð þessi er send nefndinni rafrænt og verður, vegna aðstæðna í þjóðfélaginu, send á pappír í fjórriti um leið og aðstæður leyfa.

Mál þetta varðar umsókn um skráningu merkisins alþjóðleg skráning nr. 1322708 (V0103006), sem Hugverkastofan synjaði með erindi, dags. 15. ágúst 2019, á þeim grundvelli að merkið uppfyllti ekki skilyrði þágildandi 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki[1] (vml.) um sérkenni og aðgreiningarhæfi. Talið var að um væri að ræða einfalt form og var stílfærsla merkisins ekki talin nægjanleg til að veita heildarmynd þess nægjanlegt sérkenni.

Ekki var talið að sambærilegt merki eiganda alþjóðleg skráning nr. 1215574 (V0096853), sem skráð er í litum, gæti leitt til samþykkis á skráningu merkisins enda verður að meta hverja og eina umsókn sjálfstætt. Það merki hefur aðra stílfærslu en það merki sem hér er til skoðunar og önnur heildaráhrif, en í merkinu eru tveir litir sem þóttu, á þeim tíma sem merkið var skráð, nægja til að veita merkinu það lágmarkssérkenni sem til þarf.

Það er mat Hugverkastofunnar að áfrýjandi hafi ekki lagt fram ný rök eða gögn sem styðja eigi aðra niðurstöðu en synjun umsóknarinnar. Vísar stofnunin því til rökstuðnings í málinu á fyrri stigum og væntir þess að niðurstaðan verði staðfest.

Virðingarfyllst,

Hugverkastofan
Margrét Hjálmarsdóttir, yfirlögfr.

[1] Ákvæðið tók breytingum með lögum nr. 71/2020 um breytingu á lögum um vörumerki nr. 45/1997 og hefur nú verið skipt upp í fleiri tölulið.