

Ár 2023, miðvikudaginn 8. ágúst, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 17/2020:

**Árnason Faktor ehf.
f.h. Bláa Lónsins hf.
gegn
Hugverkastofunni
vegna
ákvörðunar
stofnunarinnar frá 8. júlí
2020 um að synja
umsókn, nr. V0114279,
um skráningu merkisins
GEOTHERMAL
LAGOON (orðmerki)
fyrir vörur í flokkum 3 og
5.**

Með umsókn nr. V0114279, dags. 15. ágúst 2019, sótti umboðsmaður áfrýjanda um skráningu á merkinu GEOTHERMAL LAGOON (orðmerki) til að auðkenna tilteknar vörur í flokkum 3 og 5 og þjónustu í flokkum 43 og 44.¹

Með bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 1. nóvember 2019, var umsókninni synjað með vísan til 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.). Þar sagði orðrétt:

Orðasambandið má því útleggja á íslensku sem *jarðhita-/jarðvarmalón*. Það er mat Hugverkastofunnar, með hliðsjón af skilyrðum 13. gr. vml., að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 3, 5, 43 og 44 og verði auk þess talið lýsandi fyrir eiginleika læknis-, snyrti- og heilsutengdra vara og þjónustu sem sótt er um vernd fyrir.

Það er almennt þekkt hér á landi að eiginleikar jarðhitalóna séu nýttir til að bæta útlit og heilsu manna og ekki loku fyrir það skotið að umrædd þjónusta sé veitt í eða við slík lón og vörur tengdar þjónustunni unnar úr þeim. Það er talið andstætt tilgangi vörumerkjalaga að með skráningu merkis geti einstakir aðilar helgað sér orðasambönd sem algeng eru og aðrir á viðkomandi viðskiptasviði geta haft þörf á að nota.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 28. janúar 2020, kom fram að hann féllist ekki á niðurstöðu stofnunarinnar og krefðist þess að henni yrði hnekkð og merkið samþykkt til skráningar. Taldi hann enga beina tengingu milli merkisins og þeirra vara sem sótt væri um skráningu fyrir og að neytendum yrði ekki ljóst um hvaða vörur eða þjónustu ræddi þegar kæmi að umræddu merki. Benti umboðsmaðurinn á að einhver þjónusta sem umsókn

¹ Listi yfir vörur og þjónustu í umsókn er í fylgiskjali við úrskurð þennan.

næði til gæti verið veitt í eða við slík lón en Hugverkastofan teygði sig langt í að rökstyðja sérkennaleysi merkisins.

Vísað var til 1. mgr. 2. gr. vml. og til 13. gr. sömu laga. Taldi umboðsmaðurinn að út frá skilyrðum 13. gr. vml. mætti skipta upp röksemdafærslu í málinu, þ.e. annars vegar hvort merkið væri til þess fallið að greina vörur og þjónustu eiganda frá vörum eða þjónustu annarra og hins vegar hvort aðrir á viðkomandi viðskiptasviði hefðu þörf fyrir að nota merkið til að lýsa sínum vörum eða þjónustu. Vísað var til DOUBLEMINT dóms Evrópudómstólsins þar sem sett voru fram þrjú viðmið sem nota mætti við mat á sérkenni og aðgreiningarhæfi. Einnig var vísað til úrskurða áfrýjunarnefndar í málum er varða merkin SILK ESSENTIALS og TOTAL EFFECTS.²

Kvað umboðsmaðurinn merkið hafa til að bera sérkenni sem væri nægjanlegt til að aðgreina vörur og þjónustu áfrýjanda frá sambærilegum vörum og þjónustu annarra. Væri orðasambandið ekki líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á vörum og þjónustu í umræddum flokkum í umsókn. Í fyrsta lagi lýsti það hvorki tegund snyrtivara né heldur veitingaþjónustu eða tímabundinni gistipjónustu eða fegrunar- og snyrtipjónustu. Í öðru lagi væru orð merkisins ekki venjubundin orðnotkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum þeirra vara og þjónustu sem sótt væri um skráningu fyrir og væri afar ólíklegt að hinn almenni neytandi myndi átta sig á því að verið væri að vísa til eiginleika slíkra vara umfram eiginleika annarra vara. Í þriðja lagi væri ekki hægt að telja að þeir eiginleikar sem orðasambandið vísaði til væru mikilvægir fyrir vörur og þjónustu í umræddum flokkum umsóknar. Fullyrti umboðsmaður áfrýjanda að umræddar vörur og þjónusta hefðu hvorki tengingu við jarðvarma né lón og því gætu þeir eiginleikar sem felast í orðasambandinu GEOTHERMAL LAGOON ekki talist mikilvægir fyrir viðkomandi vörur og þjónustu. Taldi umboðsmaðurinn merkið hæft til að aðgreina vörur og þjónustu áfrýjanda frá vörum og þjónustu annarra. Væri merkið hvorki lýsandi né sérkennalaust og hefðu orð merkisins ekki tengingu við þær vörur og þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna.

Nefndi umboðsmaður því næst ýmis merki sem skráð væru hér á landi sem hann taldi renna stoðum undir skráningarhæfi merkis áfrýjanda. Þá sagði orðrétt:

Þrátt fyrir að vörur umsóknar þessarar geti fræðilega séð innihaldið efni úr jarðvarmalóni, eða þjónustan fræðilega farið fram við slíkt lón, duga slíkir langsóttir möguleikar engan veginn til þess að merkið GEOTHERMAL LAGOON verði metið lýsandi fyrir neinar af vörum eða þjónustu umsóknarinnar.

² Dómur Evrópudómstólsins í máli nr. C-191/01 P. Úrskurdir áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda í málum nr. 12/2004 frá 22. nóvember 2004 og 11/2012 frá 14. maí 2013.

Fullyrti umboðsmaður áfrýjanda að merki fengist jafnan skráð þrátt fyrir að fræðilega teldist möguleiki á tengingu þess við vöru eða þjónustu. Kvað hann að mun beinni og sterkari tenging þyrfti að vera til staðar þannig að líklegt væri að neytendur myndu aðeins tengja merkið við eiginleika eða staðsetningu vöru eða þjónustu. Bent var á að þó svo að meta þyrfti skráningarhæfi hvers merkis fyrir sig þá þyrfti að beita sambærilegum viðmiðum við það mat. Að lokum var farið fram á að Hugverkastofan endurskoðaði afstöðu sína.

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 8. júlí 2020, áréttaði stofnunin að umsókninni hefði verið synjað með vísan til þess að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi og að það teldist lýsandi fyrir eiginleika læknis-, snyrti- og heilsutengdra vara og þjónustu sem væru í umsókn, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Vísaði stofnunin til 1. mgr. 13. gr. vml. og var það mat hennar að um væri að ræða almennt orðasamband sem einfaldlega þýddi jarðhita-/jarðvarmalón. Vísað var til þess að með vaxandi ferðamannaiðnaði hér á landi hefði notkun orðasambandsins færst í aukana og væri notað af ólíkum aðilum í tengslum við eiginleika ýmiss konar vara og þjónustu. Ljóst væri að mati stofnunarinnar að orðasambandið væri almennt og skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir allar vörur og þjónustu í flokkum 3, 5, 43 og 44. Þá teldi stofnunin merkið lýsandi fyrir eiginleika læknis-, snyrti- og heilsutengdra vara og þjónustu enda gæfi það til kynna að vörurnar væru unnar úr eða við jarðvarmalón og að tilgreind þjónusta væri veitt þar. Endurtók stofnunin fyrri röksemdir um að það þekkt væri að eiginleikar jarðhitalóna væru nýttir til að bæta útlit og heilsu manna. Gæfi merkið til kynna að umrædd þjónusta væri veitt við jarðvarma/jarðhitalón. Horfa þyrfti til þess að aðrir framleiðendur sambærilegra vara og veitendur þjónustu þyrftu að hafa möguleika á að vísa til vöru sinnar eða þjónustu með umræddu orðasambandi enda hefði það áhrif á aðra ef áfrýjandi fengi einkarétt á því.

Kvað stofnunin viðmið DOUBLEMINT-dóms Evrópudómstólsins ekki eiga sjálfkrafa við í hverju tilviki en hún teldi orðmerkið GEOTHERMAL LAGOON fela í sér hefðbundna orðnotkun til að lýsa eiginleikum læknis-, snyrti- og heilsutengdra vara og þjónustu og að mjög líklega væri það notað til að lýsa innihaldsefnum og eiginleikum varanna eða þjónustunnar. Þá teldi stofnunin að um mikilvæga og eftirsóttá eiginleika varanna væri að ræða enda þekkt að eiginleikar jarðvarmalóna væru nýttir til að bæta útlit og heilsu manna.

Þá sagði stofnunin að ekki væri sjálfkrafa hægt að byggja á eldri fordæmum eða mati á öðrum merkjum. Kvað stofnunin að lokum að röksemdir áfrýjanda gætu ekki leitt til þess að merkið GEOTHERMAL LAGOON teldist til þess fallið að greina vörur eða þjónustu áfrýjanda frá vörum eða þjónustu annarra. Var umsókn áfrýjanda því enn hafnað með vísan til 19. gr. vml., sbr. 1. mgr. 13. gr. sömu laga.

Með áfrýjun, dags. 22. október 2022, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar þar sem þess var krafist að ákvörðun stofnunarinnar yrði hnekkt og að umsókn merkisins yrði samþykkt fyrir allar vörur í flokkum 3 og 5.³

Niðurstaða:

Í máli þessu er deilt um hvort merkið GEOTHERMAL LAGOON, sbr. umsókn nr. V0114279, hafi til að bera nægjanlegt sérkenni í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml.⁴ til að auðkenna tilteknar vörur og þjónustu í flokkum 3 og 5.

Í umsókn áfrýjanda var einnig óskað eftir að merkið auðkenndi þjónustu í flokkum 43 og 44 en í bréfi hans til Hugverkastofunnar, dags. 12. mars 2021, féll hann frá þeirri beiðni.

Í bréfi Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar, dags. 7. janúar 2022, kom fram að stofnunin gæti fallist á að fallið yrði frá synjun umsóknar fyrir tilteknar vörur í flokkum 3 og 5.⁵

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

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

³ Greinargerðir áfrýjanda og greinargerð Hugverkastofunnar til nefndarinnar fylgja úrskurði þessum. Með tölvubréfi til áfrýjunarnefndar, dags. 26. september 2022, kvaðst stofnunin ekki leggja fram svar við viðbótargreinargerð áfrýjanda.

⁴ Lögfestar voru breytingar á vörumerkjalögum með lögum nr. 71/2020 sem tóku gildi 1. september 2020. Með hliðsjón af 1. mgr. 39. gr. breytingarlaganna fer um mál þetta skv. lögnum svo breyttum. Samkvæmt greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 71/2020 er ekki um að ræða breytta beitingu ákvæðis 2. mgr. 13. gr. þó svo að lagðar væru til nokkrar lagfæringar til skýringar.

⁵ Hugverkastofan kvaðst geta fallist á að fallið yrði frá synjun fyrir eftirtaldar vörur í flokki 3: Bleikiefni og önnur efni til nota við fataþvott; efni til nota við ræstingu, fægingu, hreinsun og slípun; reykelsi; herbergisilmur, heimilisilmur; ilmsteinar; og eftirtaldar vörur í flokki 5: plástrar, sárabindi; efni til að eyða meindýrum; sveppaeyðir, illgresiseyðir, efnablöndur til að eyða lykt í lofti, lofthreinsunarefni.

Ekki er því sjálfkrafa hægt að byggja á eldri fordæmum eða mati á öðrum merkjum. Þá getur orðmerki á erlendu tungumáli einnig skort sérkenni hér á landi ef um er að ræða tungumál sem má gera ráð fyrir að þorri almennings þekki, eins og t.d. á við um ensku.

Orðmerki áfrýjanda GEOTHERMAL LAGOON er á ensku og á íslensku myndi það útleggjast sem *jarðvarmalón* eða *jarðhitalón*.

Hugverkastofan telur merkið skorta sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir vörur í flokkum 3 og 5 sem varða almenna umhirðu líkamans hvort sem þær snúa að almennu heilbrigði eða hafa læknisfræðilegan tilgang.

Í kröfu vörumerkjalaga um nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi felst hvorki krafa um frumleika á sviði málvísinda, listræna sköpun né hugmyndaauðgi. Nægilegt er að almenningi sé kleift að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annarra.

Skráningarhæfi merkja er metið út frá sjálfu merkinu og merkingu þess og með hliðsjón af þeirri vöru eða þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna. Áfrýjunarnefnd telur orðin *geothermal lagoon* að öllum líkindum skapa hugrenningartengsl hjá hinum almenna neytanda við baðlón og sennilega við lón áfrýjanda sem á sér langa sögu hér á landi, er þekkt á heimsvísu og er talið einstakt. Framangreint leiðir þó ekki sjálfkrafa til þess að merkið skorti sérkenni fyrir þær vörur í flokkum 3 og 5 sem deilt er um í máli þessu. Ekkert liggur fyrir um það að orðin í merkinu séu notuð sem almenn lýsing á umræddum vörum þó svo að vörur af þessu tagi kunni að vera framleiddar úr efnum sem tengjast á einn eða annan hátt jarðvarma eða jarðvarmalóni eða byggjast á eðli jarðvarma eða jarðvarmalóna.

Fram hefur komið í málinu að hér á landi séu starfrækt nokkur baðlón og verður að ganga út frá því að aðrir komist ekki hjá því að nota orðin *geothermal lagoon* í viðskiptum. Þrátt fyrir að einstök orð séu skráð sem vörumerki verður ekki hjá því komist að þau séu notuð í daglegu máli. Jafnframt tryggir 2. tölul. 1. mgr. 6. gr. vml. að skráning vörumerkis komi ekki í veg fyrir að aðrir geti, í atvinnustarfsemi og í samræmi við góða viðskiptahætti, lýst vörum sínum eða þjónustu

Með vísan til þess sem að framan er rakið er það niðurstaða nefndarinnar að orðmerkið GEOTHERMAL LAGOON hafi til að bera nægjanlegt sérkenni til að auðkenna þær vörur í flokkum 3 og 5 sem deilt er um í máli þessu.

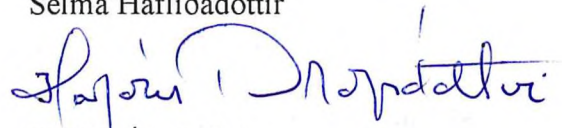
Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir lögfræðingur og Haraldur Steinþórsson lögfræðingur.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 8. júlí 2020, um að synja umsókn um skráningu merkisins-
GEOTHERMAL LAGOON, sbr. umsókn nr. V0114279, er hrundið.



Selma Hafliðadóttir



Hafdís Ólafsdóttir



Haraldur Steinþórsson

Fylgiskjal. Í umsókn nr. V0114279 var óskað eftir að merkið yrði skráð til að auðkenna eftirtaldar vörur og þjónustu.

Fl. 3: Bleikiefni og önnur efni til nota við fataþvott; efni til nota við ræstingu, fægingu, hreinsun og slípun; sápur (ekki lyfjabættar); ilmvörur, ilmoliur, snyrtivörur (ekki lyfjabættar), hárvötn (ekki lyfjabætt); tannhirðuvörur (ekki lyfjabættar); snyrti-, húðhirðu- og húðverndarvörur; krem sem vinnur gegn öldrunareinkennum húðarinnar; baðsölt, baðoliur, baðsápa, handsápa, sturtusápa/gel, sjampó, hárnæring; raksápa; andlits- og líkamsmaskar; hreinsimjólk, hreinsikrem, andlitsvatn, dag- og næturkrem; handáburður, fótáburður, varasalvi, áburður, olía og krem til að bera á andlit og líkama; frískandi, rakagefandi og róandi vatn til að úða á andlit og líkama; húðserum, ekki til læknisfræðilegra nota; svitavarnarefni, svitalyktareyðir til líkamsnota; ilmvötn og ilmoliur; sólvarnaroliur og -krem; leir og eðja til að bera á húðina og í hársvörð; andlits- og líkamsskrúbbur; förðunarvörur; snyrtivöruefni; tannkrem, munnskól; reykelsi; herbergisilmur, heimilisilmur; ilmsteinar.

Fl. 5: Lyf og lyfjablöndur til lækninga fyrir menn og dýr; efnablöndur til hreinlætisnota í læknisfræðilegum tilgangi; sérfæði og næringarefni fyrir menn og dýr, barnamatur; fæðubótarefni fyrir menn og dýr; plástrar, sárabindi; tannfyllingarefni, vax til tannsmíða; sóttgreinsiefni; efni til að eyða meindýrum; sveppaeyðir, illgresiseyðir; líffræðilegar efnablöndur í læknisfræðilegu skyni; læknisfræðilegar oliur; lyfjablöndur til meðhöndlunar á sóríasis; sölt í læknisfræðilegum tilgangi; lyfjablöndur fyrir meðhöndlun húðar; sermi; húðverndar- og baðvörur ætlaðar til notkunar í lækningarskyni, sérstaklega við meðferð á húðsjúkdómum, einkum húðbólgu og sóríasis; smyrsl í lækningarskyni; hársmyrsl í lækningarskyni; andlits- og líkamsskrúbb til notkunar í læknisfræðilegum tilgangi; leir, eðja og krem til að bera á húðina og í hársvörð, til notkunar í læknisfræðilegum tilgangi; áburður, olía og krem til að bera á líkamann, til notkunar í læknisfræðilegum tilgangi; leir fyrir böð; leir með græðandi tilgangi; kremlausnir og áburður til notkunar við meðferð á filapenslum og bólum; krem sem vinnur gegn öldrunareinkennum húðarinnar; efnablöndur til að eyða lykt í lofti, lofthreinsunarefni; baðsölt í læknisfræðilegu skyni; sölt fyrir steinefnaböð; sjór fyrir læknisfræðileg böð; jarðhitavatn; lyfjabætt sjampó; lyfjabætt húðsmyrsl, einkum lyfjabætt jarðvarmahúðsmyrsl; lyfjabættar baðefnablöndur, einkum lyfjabættar jarðvarmaoliur; lyfjabætt baðsölt og lyfjabætt sölt fyrir steinefnaböð, einkum lyfjabætt jarðvarmasölt; leir í lækningarskyni, einkum lyfjabættir skrúbbur og eðja til meðferðar á húðbólgu; bakstrar; heilsudrykkir ætlaðir í læknisfræðilegum tilgangi; þörungadrykkir ætlaðir í læknisfræðilegum tilgangi; kísildrykkir ætlaðir í læknisfræðilegum tilgangi; steinefnadrykkir ætlaðir í læknisfræðilegum tilgangi.

Fl. 43: Veitingaþjónusta; tímabundin gistiþjónusta; barþjónusta; kaffihús; kaffiteriur; veitingastaðir.

Fl. 44: Lækniþjónusta; fegrunar- og snyrtiþjónusta fyrir menn og dýr; þjónusta í tengslum við heilsulindir; þjónusta í tengslum við læknastofur; snyrtistofur; heilsuræktarþjónusta; nudd.

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

Reykjavík, 12. mars 2021

Varðar: Mál nr. 17/2020 - Árnason Faktor ehf. f.h. Bláa Lónsins hf., gegn Hugverkastofu, vegna
synjunar stofnunarinnar dags. 8. júlí 2020 á skráningu vörumerkisins GEOTHERMAL
LAGOON (orðmerki), nr. V0114279 fyrir vörur í flokkum 3 og 5.

Okkar tilvísun: TM20536IS00
Greinargerðarfrestur: **15. mars 2021**

Vísað er til bréfs áfrýjunarnefndar dagsett 15. janúar 2021, sem staðfestir móttöku áfrýjunarbréfs,
sem dagsett er 22. október 2020, þar sem við fyrir hönd umþjóðanda okkar, Bláa Lónsins hf,
Norðurljósavegi 9, 240 Grindavík, áfrýjum ákvörðun Hugverkastofu frá 8. júlí 2020. Í áður nefndu
bréfi er okkur frestur veittur til 15. mars 2021 til að skila inn greinargerð til nefndarinnar.

Í fyrrgreindri ákvörðun Hugverkastofu var komist að þeirri niðurstöðu að framangreint merki skorti
sérkenni og aðgreiningarhæfi, og yrði þar að auki að teljast lýsandi fyrir eiginleika læknis-, snyrti-
og heilsutengdra vara og þjónustu sem sótt væri um vernd fyrir, og er merkinu hafnað skráningar
með vísan til 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (hér eftir vml.) fyrir allar vörur og
þjónustu umsóknarinnar, þe.:

*3: Bleikiefni og önnur efni til nota við fatapvott; efni til nota við ræstingu, fægingu,
hreinsun og slípun; sápur (ekki lyfjabættar); ilmvörur, ilmolíur, snyrtivörur (ekki
lyfjabættar), hárvötn (ekki lyfjabætt); tannhirðuvörur (ekki lyfjabættar); snyrti-, húðhirðu-
og húðverndarvörur; krem sem vinnur gegn öldrunareinkennum húðarinnar; baðsölt,
baðolíur, baðsápa, handsápa, sturtusápa/gel, sjampó, hárnæring; raksápa; andlits- og
líkamsmaskar; hreinsimjól, hreinsikrem, andlitsvatn, dag- og næturkrem; handáburður,
fótáburður, varasalvi, áburður, olía og krem til að bera á andlit og líkama; frískandi,
rakagefandi og róandi vatn til að úða á andlit og líkama; húðserum, ekki til
læknisfræðilegra nota; svitavarnarefni, svitalyktareyðir til líkamsnota; ilmvötn og ilmolíur;
sólvarnarolíur og -krem; leir og eðja til að bera á húðina og í hársvörð; andlits- og
líkamsskrúbbur; fôrðunarvörur; snyrtivöruefni; tannkrem, munnskol; reykelsi;
herbergisilmur, heimilisilmur; ilmsteinar.*

*5: Lyf og lyfjablöndur til lækninga fyrir menn og dýr; efnablöndur til hreinlætisnota í
læknisfræðilegum tilgangi; sérfæði og næringarefni fyrir menn og dýr, barnamatur;
fæðubótarefni fyrir menn og dýr; plástrar, sárabindi; tannfyllingarefni, vax til tannsmíða;
sótthreinsiefni; efni til að eyða meindýrum; sveppaeyðir, illgresiseyðir; líffræðilegar
efnablöndur í læknisfræðilegu skyni; læknisfræðilegar olíur; lyfjablöndur til meðhöndlunar á
sóríasis; sölt í læknisfræðilegum tilgangi; lyfjablöndur fyrir meðhöndlun húðar; sermi;*

húðverndar- og baðvörur ætlaðar til notkunar í lækningaskyni, sérstaklega við meðferð á húðsjúkdómum, einkum húðbólgu og sóríasis; smyrsl í lækningarskyni; hársmyrsl í lækningarskyni; andlits- og líkamsskrúbb til notkunar í læknisfræðilegum tilgangi; leir, eðja og krem til að bera á húðina og í hársvörð, til notkunar í læknisfræðilegum tilgangi; áburður, olía og krem til að bera á líkamann, til notkunar í læknisfræðilegum tilgangi; leir fyrir böð; leir með græðandi tilgangi; kremlausnir og áburður til notkunar við meðferð á filapenslum og bólum; efnablöndur til að eyða lykt í lofti, lofthreinsunarefni; baðsölt í læknisfræðilegu skyni; sölt fyrir steinefnaböð; sjór fyrir læknisfræðileg böð; jarðhitavatn; lyfjabætt sjampó; lyfjabætt húðsmyrsl, einkum lyfjabætt jarðvarmahúðsmyrsl; lyfjabættar baðefnablöndur, einkum lyfjabættar jarðvarmaolíur; lyfjabætt baðsölt og lyfjabætt sölt fyrir steinefnaböð, einkum lyfjabætt jarðvarmasölt; leir í lækningarskyni, einkum lyfjabættir skrúbbar og eðja til meðferðar á húðbólgu; bakstrar; heilsudrykkir ætlaðir í læknisfræðilegum tilgangi; þörungadrykkir ætlaðir í læknisfræðilegum tilgangi; kísildrykkir ætlaðir í læknisfræðilegum tilgangi; steinefnadrykkir ætlaðir í læknisfræðilegum tilgangi.

43: Veitingaþjónusta; tímabundin gistipjónusta; barþjónusta; kaffihús; kaffiteriur; veitingastaðir.

44: Læknisþjónusta; fegrunar- og snyrtipjónusta fyrir menn og dýr; þjónusta í tengslum við heilsulindir; þjónusta í tengslum við læknastofur; snyrtistofur; heilsuræktarþjónusta; nudd.

Umbjóðandi okkar fellst á fyrrgreinda ákvörðun Hugverkastofu hvað varðar höfnun þjónustu í flokkum 43 og 44, en krefst þess að ákvörðuninni verði hnekktt hvað varðar vörur í flokkum 3 og 5, og að vörumerkið GEOTHERMAL LAGOON, sbr. vörumerkjaskráningu nr. V0114279, verði samþykkt til skráningar hér á landi fyrir allar tilgreindar vörur í flokki 3 og 5. Helstu rök fyrir að skrá eigi vörumerki umbjóðanda okkar fyrir vörur í flokkum 3 og 5 eru þau að merkið uppfyllir fyllilega kröfur um skráningarhæfi vörumerkja, sbr. 13. gr. vml, þar sem merkið skortir hvorki sérkenni né aðgreiningarhæfi, og getur ekki talist lýsandi fyrir vörurnar. Kröfunni til frekari stuðnings vísam við til eftirfarandi raka:

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 skráð ef vörumerki skorti nægjanlegt sérkenni í tengslum við þá vöru eða þjónustu sem það óskast skráð fyrir og ef vörumerki samanstendur eingöngu af táknum eða merkingum sem í viðskiptum gefa eingöngu, eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum, til kynna m.a. tegund vöru eða þjónustu, gæði, magn, fyrirhugaða notkun, virði, landfræðilegan uppruna eða hvenær varan er framleidd eða þjónustan innt af hendi, sbr. 2. og 3. tl. 1. mgr. 13. gr. vml.

Þá segir m.a. jafnframt í 2. mgr. 13. gr. að þegar ákveðið er hvort vörumerki hafi nægjanlegt sérkenni skal líta til allra aðstæðna. Af því er ljóst að tiltekið heildarmat þarf að fara fram þar sem lítið er til orðanna 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.

Sé vörumerki umbjóðanda okkar metið út frá fyrrgreindum skilyrðum 13. gr. vml. má skipta röksemdafærslunni 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 vísum við hér til dóms Evrópuþómsstólsins varðandi vörumerkið DOUBLEMINT¹, en þar reyndi á sérkenni og aðgreiningarhæfi. Í þessum víðfræga 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 skráningarfyrirvöld hér á landi stuðst við þessi viðmið, sbr. m.a. úrskurð áfrýjunarnefndar vegna vörumerkisins SILK ESSENTIAL² og í úrskurði vegna vörumerkisins TOTAL EFFECTS³. 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?

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hefur margoft tekið ofangreind viðmið til umfjöllunar, t.a.m. í úrskurði í máli nr. 9/2017 þar sem fjallað var um skráningarhæfi merkisins HOUSE & GARDEN (V0091985). Í úrskurðinum tók áfrýjunarnefndin fram að við mat á ofangreindum viðmiðum skipti máli að meta skráningarhæfi merkis með tilliti til þeirrar upptalningar sem fyrirfinnst í vöru- og þjónustulýsingu viðkomandi umsóknar.

Sé ofangreint mat heimfært á merki umbjóðanda okkar GEOTHERMAL LAGOON er það okkar álit að merkið hafi algerlega til að bera sérkenni sem væri nægilegt til að aðgreina vörur umbjóðanda okkar frá sambærilegum vörum annarra.

¹ DOUBLEMINT málið nr. C-191/01 P

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

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

Í fyrsta lagi er GEOTHERMAL LAGOON ekki líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á vörum umsóknarinnar í flokkum 3 og 5. Orðasambandið lýsir t.d. engri tegund eða eiginleikum húð-/snyrtivara eða annarra vara umsóknarinnar, hvorki þeim sem hafa læknisfræðilega eiginleika né án slíkra eiginleika. Í öðru lagi eru orðin ekki venjubundin orðnotkun til að lýsa ákveðnum eiginleikum þeirra vara sem sótt er um skráningu fyrir, og er afar ólíklegt að hinn almenni neytandi myndi telja að verið væri að vísa til einhverra eiginleika slíkra vara. Þá er í þriðja lagi ekki hægt að telja að þeir eiginleikar sem orðasambandið GEOTHERMAL LAGOON vísar til, þ.e.a.s. einhvers konar jarðvarmalóns, séu mikilvægir fyrir vörur í flokkum 3 og 5. Þær vörur sem umsókninni er ætlað að auðkenna hafa hvorki tengingu við jarðvarma né lón, og því geta þeir eiginleikar sem felast í orðasambandinu GEOTHERMAL LAGOON ekki á nokkurn hátt talist mikilvægir fyrir viðkomandi vörur.

Í ljósi framangreinds teljum við merki umbjóðanda okkar vera vel hæft til að aðgreina vörur umbjóðanda okkar frá vörum og þjónustu annarra. Merkið er hvorki lýsandi né sérkennalaust og orðin sem merkið samanstendur af, GEOTHERMAL LAGOON, hafa enga tengingu við þær vörur sem merkinu er ætlað að auðkenna.

Fyrri skráningar sama eiganda

Umbjóðandi okkar, Bláa Lónið hf., á fyrri skráningar hér á landi fyrir merkin GEOTHERMAL (V0029513) og GEOTHERMAL SPA (V0040073), m.a. í flokkum 3 og 5 fyrir sambærilegar vörur og í umsókn þessari. Skráningarnar eru vissulega frá árunum 1998 og 2000, en nýlega komu fram ógildingarkröfur gegn skráningunum, og krafan gegn V0029513 GEOTHERMAL byggði m.a. á því að merkin hefðu verið skráð andstætt ákvæðum 1. mgr. 13. gr. vml.

Hugverkastofa (áður Einkaleyfastofa) féllst ekki á þau rök, og í ákvörðun Einkaleyfastofunnar⁴ segir m.a.:

„Það var mat Einkaleyfastofunnar á þeim tíma, með hliðsjón af þeim vörum og þeirri þjónustu sem það óskaðist skráð fyrir að það fullnægði kröfunni um sérkenni. Þær vörur og sú þjónusta sem merkið er skráð fyrir er auk þess ekki í beinum tengslum við jarðhita, vinnslu hans eða afurða tengdum jarðhita.“

Undirstrikun er undirritaðrar

Það er því ljóst að nýlega hefur Hugverkastofa metið sem svo að merkið GEOTHERMAL hafi réttilega fengist skráð á sínum tíma þar sem vörur umsóknarinnar séu ekki í beinum tengslum við jarðhita, vinnslu hans eða afurða tengdum jarðhita.

Með nákvæmlega sama hætti ætti Hugverkastofa að meta merkið GEOTHERMAL LAGOON fyllilega skráningarhæft fyrir vörur í flokkum 3 og 5, þar sem vörur umsóknarinnar eru ekki í beinum tengslum við jarðhita, vinnslu hans eða afurða tengdum jarðhita – né heldur slík lón.

Sérkenni merkisins – Athugasemdir við umfjöllun Hugverkastofu

Áðurnefnd höfnun á grundvelli 1. mgr. 13. gr. vml. er rökstudd af Hugverkastofu með því að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi og yrði auk þess að teljast lýsandi fyrir eiginleika læknis-, snyrti og heilsutengdra vara sem sótt er um vernd fyrir. Tiltekið er að almennt sé þekkt

⁴ Ákvörðun nr. 8/2019 frá 8. apríl 2019

hér á landi að eiginleikar jarðhitalóna séu nýttir til að bæta útlit og heilsu manna og ekki loku fyrir það skotið að tilgreindar vörur séu unnar úr þeim. Það er talið andstætt tilgangi vörumerkjalaga að með skráningu merkis geti einstakir aðilar helgað sér orðasambönd sem algeng eru og aðrir á viðkomandi viðskiptasviði geta haft þörf á að nota.

Ekki er um merkingu orðsins deilt, en samkvæmt Snöru-veforðasafni þýðir geothermal m.a. *jarðhita-*, *jarðvarma* og orðið lagoon þýðir m.a. *lón*. Á íslensku er unnt að útleggja orðasambandið GEOTHERMAL LAGOON sem *jarðhita-/jarðvarmalón*. Það er mat Hugverkastofunnar að orðmerkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi í tengslum við þær vörur og þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna. Að mati stofnunarinnar er um að ræða almennt orðasamband sem einfaldlega þýðir jarðhita-/jarðvarmalón. Með vaxandi ferðamannaíðnaði hér á landi síðastliðin ár hafi notkun orðasambandsins færst í aukana og ef leitað sé eftir orðasambandinu á leitarvélum Internetsins fáist sú niðurstaða að orðasambandið sé notað af ólíkum aðilum í tengslum við eiginleika ýmis konar vara og þjónustu. Því er ljóst að mati Hugverkastofunnar að um sé að ræða almennt orðasamband sem skortir sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir allar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 3, 5, 43 og 44.

Það er ennfremur mat Hugverkastofunnar að merkið sé lýsandi fyrir eiginleika læknis- snyrti- og heilsutengdra vara sem sótt er um vernd fyrir enda gefi það til kynna að vörurnar séu unnar úr/við jarðvarmalón. Almennt sé þekkt hér á landi að eiginleikar jarðhitalóna séu nýttir til að bæta útlit og heilsu manna.

Að mati stofnunarinnar verði að horfa til þess að aðrir framleiðendur sambærilegra vara verði að hafa möguleika á að vísa til vöru sinnar með orðasambandinu GEOTHERMAL LAGOON, þ.e. jarðvarma/jarðhitalón. Komi til einkaréttar umsækjanda á orðasambandinu muni það hafa áhrif á aðra á sama viðskiptasviði sem geti haft þörf fyrir að nota orðasambandið til að lýsa sambærilegum vörum og þjónustu.

Að lokum er það mat stofnunarinnar að orðmerkið GEOTHERMAL LAGOON feli í sér hefðbundna orðnotkun til að lýsa eiginleikum læknis-, snyrti- og heilsutengdra vara og að mjög líklegt sé að orðasambandið verði notað til að lýsa innihaldsefnum eða eiginleikum varanna. Þá er það enn fremur mat stofnunarinnar að um mikilvæga og eftirsóttá eiginleika sé að ræða, þar sem þekkt sé hér á landi að eiginleikar jarðvarmalóna séu nýttir til að bæta útlit og heilsu manna.

Líkt og áður segir getum við með engu móti fallist á þessar röksemdir og niðurstöðu Hugverkastofunnar og teljum merki umbjóðanda okkar GEOTHERMAL LAGOON vel til þess fallið að auðkenna allar tilgreindar vörur í flokkum 3 og 5.

Við bendum í fyrsta lagi á að merki umbjóðanda okkar sem umræðir hér er ekki GEOTHERMAL eða *jarðvarmi* heldur GEOTHERMAL LAGOON eða *jarðvarmalón*. Hugverkastofa hefur að okkar mati í röksemdum sínum fyrir sérkennaleysi merkisins og því að það teljist lýsandi fyrir ákveðnar vörur *vísað einungis til jarðvarmans eins og sér, og meintra eiginleika hans*. Viðbótin LAGOON breytir að okkar mati verulega mati á skráningarhæfi merkisins, þar sem vörur umsóknarinnar hafa enga tengingu við eiginleika eða innihald jarðvarmalóna almennt.

Við erum því alfarið ósammála að merkið GEOTHERMAL LAGOON sé lýsandi og sérkennalaust fyrir vörur umsóknarinnar, og teljum ljóst að engin bein tenging er milli merkisins og varanna, og neytendum verði á engan hátt ljóst um hvaða vörur ræðir þegar kemur að merkinu GEOTHERMAL LAGOON. Þrátt fyrir að „ekki sé loku fyrir það skotið“ að einhverjar varanna séu unnar úr slíkum jarðvarmalónum er Hugverkastofa hér að okkar mati að teygja sig ansi langt í röksemdum fyrir sérkennaleysi merkisins, og augljóst er af mjög svo sambærilegum fordæmum að slíkum viðmiðum er að jafnaði ekki beitt.

Vissulega getur GEOTHERMAL LAGOON talist almennt orðasamband með þekktu merkinguna *jarðhita-/jarðvarmalón*. Slík vörumerki eru þó á engan hátt óskráningarhæf, og finnast þúsundir slíkra skráðra merkja. Það að um almennt orð eða orðasamband með þekktu merkingu sé að ræða þýðir ekki sjálfkrafa að merkið uppfylli ekki skilyrði um sérkenni.

Í frumvarpi því er varð að vml. er merkið 100% tekið sem dæmi í athugasemdum við 13. gr., um merki sem er ekki lýsandi fyrir eina ákveðna vöru og þjónustu, en er samt sem áður óskráningarhæft, þar sem öllum ætti að vera frjáls notkun merkisins. Við teljum merki umbjóðanda okkar GEOTHERMAL LAGOON engan veginn falla undir slík algeng merki sem öllum ætti að vera frjálst að nota. Við getum því ekki fallist á að með skráningu orðmerkisins GEOTHERMAL LAGOON væri umbjóðanda okkar veittur einkaréttur á að nota algengt orðasamband sem allir á viðkomandi viðskiptasviði gætu haft þörf á að nota, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml.

Hinar höfnuðu vörur umsóknarinnar eru af ýmsum og ólíkum toga, s.s. þvotta- og hreinsiefni, ilmvörur, snyrtivörur, tannhírðuvörur, húðverndarvörur, baðvörur, hárvörur, svitavarnarvörur, förðunarvörur, lyf, sérfæði og næringarefni, barnamatur, plástrar, sóttgreinsiefni, illgresiseyðir, heilsudrykkir o.fl. Að okkar mati er á engan hátt er hægt að sjá hvernig vörumerkið GEOTHERMAL LAGOON, með merkinguna *jarðhita-/jarðvarmalón*, geti mögulega haft nokkur tengsl við umræddar vörur, eða telja vörumerkið lýsa innihaldsefnum eða eiginleikum varanna.

Að mati Hugverkastofu er það almennt þekkt hér á landi að eiginleikar jarðhitalóna séu nýttir til að bæta útlit og heilsu manna. Ekki var sýnt fram á þetta með nokkrum gögnum eða frekari rökum. Þrátt fyrir að jarðvarmi sem slíkur hafi ákveðna eiginleika, er ekki hægt að yfirfæra þá beint á *jarðvarmalón*. Að auki hefur jarðvarmi sem slíkur enga sérstaka eiginleika sem hægt er að yfirfæra á sem jákvæða í innihaldsefnum vara umsóknarinnar í flokki 3 og 5. Hugverkastofa bendir á að með vaxandi ferðamannaíðnaði hafi vinsældir slíkra lóna aukist, sem ekki er um deilt hér – en við ítrekum að mál þetta varðar ekki ferðapjónustu í flokki 39 eða baðþjónustu í flokki 44 – heldur vörur í flokkum 3 og 5.

Á engan hátt hefur verið sýnt fram á af Hugverkastofu að neytendur muni tengja vörumerkið GEOTHERMAL LAGOON við vörur umsóknarinnar í flokkum 3 og 5. Að okkar mati munu neytendur tengja merkið, og merkingu þess *jarðhita-/jarðvarmalón*, helst við náttúruperlur, ferðapjónustu, baðstaði og hitaveitur, en ekki vörur umsóknarinnar í flokkum 3 og 5.

Við erum ennfremur alfarið ósammála því sem Hugverkastofa heldur fram, að niðurstöður leitar sýni fram á að orðasambandið GEOTHERMAL LAGOON sé notað af ólíkum aðilum í tengslum við eiginleika ýmis konar vara og þjónustu. Vissulega finnast jarðvarmabaðstaðir víða um land, s.s. við Mývatn, Egilsstaði, Laugarvatn, Húsavík og í Reykholti, en ekki eru unnar vörur sem falla undir flokka 3 og 5 úr þeim. Að auki nota baðstaðir við jarðvarmavötn hér á landi að jafnaði ekki orðasambandið GEOTHERMAL LAGOON, heldur *nature baths/jarðböð*⁵, *baths/heitar náttúruleugar*⁶, *geothermal baths/heilsulind*⁷, *geothermal bathing mecca/sjóböð*⁸ og *natural geothermal baths/náttúruleugar*⁹. Enginn af þessum helstu baðstöðum á Íslandi sem nota jarðvarmavötn nota heitið *geothermal lagoon*, eða *lagoon* yfir höfuð, nema umbjóðandi okkar, Bláa Lónið hf.

⁵ <https://myvatnnaturebaths.is/?lang=en>

⁶ <https://vok-baths.is/en/>

⁷ <https://www.fontana.is/en>

⁸ <https://www.geosea.is/en>

⁹ <https://www.krauma.is/en>

Eins og áður sagði er alls ekki er algengt að vörur umsóknarinnar í flokkum 3 og 5 séu unnar úr efnnum jarðvarmalóna, þar sem almennt finnast ekki nein slík virk innihaldsefni með náttúrulegum hætti í þeim. Við höfum engin merki fundið þess að nokkur annar aðili sé að nota GEOTHERMAL LAGOON fyrir vörur í flokkum 3 og 5, né að verið sé að vinna efni úr öðrum jarðvarmavötnum í vörur í flokkum 3 og 5.

Vert er að benda hér á að þau efni sem geta talist heilsu- og útlitsbætandi og fyrirfinnast í Bláa Lóninu eru ekki efni sem almennt finnast náttúrulega í jarðvarmavötnum, heldur falla til við sérstakar aðstæður sem myndast við Bláa Lónið. Uppspretta vatns Bláa Lónsins er jarðsjór sem samanstendur af 70% saltvatni og 30% ferskvatni og er ríkur af kísil, þörungum og steinefnum¹⁰. Það er jarðsjórinn og samsetning hans og innihaldsefni sem hafa heilsuþætandi áhrif – ekki jarðvarminn sem slíkur. Aðrir jarðvarmabaðstaðir eru ekki að halda fram heilsuþætandi innihaldsefnum, heldur almennt séð að það getur haft slakandi áhrif að fara í heit böð utan dyra.

Við getum því engan veginn fallist á að merkið gefi til kynna að lækni-, snyrti- og heilsutengdar vörur umsóknarinnar séu unnar úr eða við jarðhita-/jarðvarmalón, né að merkið feli í sér hefðbundna orðnotkun til að lýsa eiginleikum lækni-, snyrti- og heilsutengdra vara eða að mjög líklegt sé að orðasambandið verði notað til að lýsa innihaldsefnum eða eiginleikum varanna.

Umbjóðandi okkar, Bláa Lónið hf., hefur vissulega unnið ákveðnar vörur sínar að einhverju leyti úr efnnum sem falla til við Bláa Lónið við Svartsengi, en ekki er þar með sagt að slíkt sé almennt gert á markaði eða neytendur muni umhugsunarlaust tengja vörumerkið GEOTHERMAL LAGOON við lækni-, snyrti- og heilsutengdar vörur umsóknarinnar. Við höfum engin merki fundið um fleiri aðila en umbjóðanda okkar sem vinnur slíkar vörur úr eða við jarðvarmalón, og ef neytendum er að einhverju leyti kunnugt um snyrti- eða húðvörur sem séu séu unnar úr eða við jarðhita-/jarðvarmalón eru allar líkur á að þeir tengi vörurnar einfaldlega við umbjóðanda okkar.

Við sjáum því ekki að skráning umbjóðanda okkar á merkinu GEOTHERMAL LAGOON myndi hafa hamlandi áhrif á aðra á sama viðskiptasviði, né að þeir gætu haft þörf fyrir að nota orðasambandið til að lýsa sambærilegum vörum.

Auk ofangreinds getur eigandi vörumerkis ekki bannað öðrum að nota í atvinnustarfsemi tákn eða lýsingar sem varða tegund vöru eða þjónustu, gæði, magn, áætlaða notkun, virði, landfræðilegan uppruna, hvenær vara er framleidd eða þjónusta boðin fram eða aðra eiginleika vöru eða þjónustu, svo lengi sem slíkar lýsingar séu í samræmi við góða viðskiptahætti, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 6. gr. vml. Vörumerkjaréttur umbjóðanda okkar myndi því engan veginn þrengja rétt annarra aðila á sama sviði til að gera grein fyrir vörum sínum.

Sambærilegar skráningar hér á landi

Auk ofangreinds bendum við á að í mörgum tilvikum hafa íslensk skráningaryfirvöld fallist á skráningu vörumerkja sem geta talist mjög sambærileg vörumerki umbjóðanda okkar, eða í öllu falli ekki meira sérkennandi, sbr. til dæmis eftirfarandi vörumerkjaskráningar:

- Skráning nr. V0101759 **GEOTHERMAL PARK**. Skráð fyrir þjónustu í flokkum 35, 40, 41 og 42. Með sömu rökum og færð eru fram í því máli sem hér er til skoðunar mætti halda því fram að merkið vísaði aðeins til þess að viðkomandi þjónusta fari fram í eða við jarðhitagarð, og sé því lýsandi og skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi.

¹⁰ <https://www.bluelagoon.com/is/sogur/hvad-gerir-blaa-lonid-ad-einu-af-undrun-veralda>

- Skráning nr. V0116073 **ICELAND GEOTHERMAL CONFERENCE**. Skráð fyrir þjónustu í flokkum 35, 41 og 42, m.a. *skipulag og stjórnun ráðstefna*. Með sömu rökum og færð eru fram í því máli sem hér er til skoðunar mætti halda því fram að merkið vísaði aðeins til þess að viðkomandi þjónusta tengist ráðstefnum á Íslandi á sviði jarðvarma, og sé því lýsandi og skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi.
- Skráning nr. V0088650 **VOLCANO-SOAP**. Skráð fyrir *Sápur, ilmvörur, ilmoliur, snyrtivörur* í flokki 3. Með sömu rökum og færð eru fram í því máli sem hér er til skoðunar mætti halda því fram að merkið vísaði aðeins til þess að viðkomandi vörur séu sápur sem innihaldi efni úr eldfjalli, og sé því lýsandi og skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi.
- Skráning nr. V0113724 **GEOPOWDER**. Skráð m.a. fyrir *Ólyfjabættar fegrunar- og snyrtivörur* í flokki 3. Með sömu rökum og færð eru fram í því máli sem hér er til skoðunar mætti halda því fram að merkið vísi aðeins til þess að varan innihaldi einhvers konar jarðduft, og sé því lýsandi og skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi.
- Skráning nr. V0113554 **ARCTIC HEALING**. Skráð m.a. fyrir *Lyf og lyfjablöndur* í flokki 5. Með sömu rökum og færð eru fram í því máli sem hér er til skoðunar mætti halda því fram að merkið vísi aðeins til þess að varan sé ætluð til lækninga við norðurslóðir, eða innihaldi efni frá norðurslóðum sem ætluð eru til lækninga, og sé því lýsandi og skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi.
- Skráning nr. V0110334 **ARCTIC SURVIVAL**. Skráð m.a. fyrir *Lyf og lyfjablöndur* í flokki 5. Með sömu rökum og færð eru fram í því máli sem hér er til skoðunar mætti halda því fram að merkið vísi aðeins til þess að varan sé ætluð til þess að komast af við norðurslóðir, og sé því lýsandi og skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi.
- Skráning nr. V0108286 **OIL OF ICELAND**. Skráð m.a. fyrir *Ólyfjabættar fegrunar- og snyrtivörur* í flokki 3. Með sömu rökum og færð eru fram í því máli sem hér er til skoðunar mætti halda því fram að merkið vísi aðeins til þess að varan sé olía frá Íslandi, og sé því lýsandi og skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi.
- Skráning nr. V0117405 **CALIFORNIA SCENTS**. Skráð fyrir *Lyktareyðir/loftfriskari* í flokki 3. Með sömu rökum og færð eru fram í því máli sem hér er til skoðunar mætti halda því fram að merkið vísi aðeins til þess að varan hafi lykt frá Kaliforníu eða sem minnir á Kaliforníu, og sé því lýsandi og skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi.
- Skráning nr. V0093132 **MOUNTAIN WILD TOURS**. Skráð fyrir *Akstur og leiðsögn erlendra ferðamanna á Íslandi* í flokki 39. Með sömu rökum og færð eru fram í því máli sem hér er til skoðunar mætti halda því fram að merkið vísi aðeins til þess að viðkomandi þjónusta feli í sér skoðunarferðir á fjöllum, og sé því lýsandi og skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi.
- Skráning nr. V0048003 **LAKESIDE**. Skráð m.a. fyrir *Education; providing of training; course of training, seminars* í flokki 41. Með sömu rökum og færð eru fram í því máli sem hér er til skoðunar mætti halda því fram að merkið vísi aðeins til þess að viðkomandi þjónusta fram við stöðuvatn, og sé því lýsandi og skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi.
- Skráning nr. V0094584 **VOLCANO CAFÉ**. Skráð fyrir *Veitingaþjónusta* í flokki 43. Með sömu rökum og færð eru fram í því máli sem hér er til skoðunar mætti halda því fram að merkið vísi aðeins til þess að viðkomandi þjónusta sé starfrækt væri við eldfjall, og sé því lýsandi og skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi.
- Skráning nr. V0092292 **VOLCANO CENTER**. Skráð m.a. fyrir *Veitingaþjónusta, tímabundin gistipjónusta* í flokki 43. Með sömu rökum og færð eru fram í því máli sem hér er til

skoðunar mætti halda því fram að merkið vísi aðeins til að þjónustan sé veitt við eða tengist eldfjöllum, og sé því lýsandi og skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi.

- Skráning nr. V0092293 **VOLCANO HOUSE**. Skráð m.a. fyrir *Veitingaþjónustu, tímabundna gistipjónustu* í flokki 43 og *fræðsla* í flokki 41. Með sömu rökum og færð eru fram í því máli sem hér er til skoðunar mætti halda því fram að merkið vísi aðeins til að þjónustan sé veitt í húsi við eldfjall, og sé því lýsandi og skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi.
- Skráning nr. V0114044 **HUNDAHÚSIÐ**. Skráð fyrir *Dýrasnyrting* í flokki 44. Með sömu rökum og færð eru fram í því máli sem hér er til skoðunar mætti halda því fram að merkið vísi aðeins til þess að umrædd þjónusta fari fram í húsi fyrir hunda, og sé því lýsandi og skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Þrátt fyrir að vörur umsóknar þessarar geti fræðilega séð innihaldið efni úr jarðvarmalóni duga slíkir langsóttir möguleikar engan veginn til þess að merkið GEOTHERMAL LAGOON verði metið almennt og sérkennalaust, eða lýsandi fyrir neinar af vörum umsóknarinnar. Af fjölmörgum fordæmum sambærilegra merkja er algerlega ljóst að Hugverkastofan hefur að jafnaði samþykkt merki til skráningar þrátt fyrir að slíkir fræðilegir möguleikar á tengingu merkisins og vöru/þjónustu séu til staðar, því mun beinni og sterkari tenging þarf að vera þar á milli til að líkur standi til að neytendur muni einungis tengja merkið við eiginleika eða innihald vara.

Við mat á því hvort merki teljist uppfylla skilyrði um sérkenni þarf að meta hvert tilvik fyrir sig og allar aðstæður. Ekki er því hægt að byggja sjálfkrafa á eldri fordæmum eða mati á öðrum merkjum. Hins vegar er hægt að gera þá kröfu á skráningaryfirvöld að þau beiti sambærilegum viðmiðum við mat á skráningarhæfi merkja sér í lagi þar sem um mjög sambærileg merki er að ræða, enda eru ákvarðanir viðskiptavina skráningaryfirvalda oftast en ekki byggðar á því hvernig þróunin hefur verið í meðförum umsókna. Skráningaryfirvöld hafa litið svo á að sambærileg merki og vörumerkið sem hér um ræðir hafi til að bera nægjanleg sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 13. gr. vml. Teljum við því framangreind vörumerki ótvíræð fordæmi fyrir skráningu þess vörumerkis sem hér er til umfjöllunar.

Samantekt

Af öllu framansögðu er ljóst að vörumerki umbjóðanda okkar GEOTHERMAL LAGOON er ekki almenn lýsing á hinum höfnuðu vörum, enda hefur Hugverkastofan á engan hátt sýnt fram á að svo sé. Engan veginn er um hefðbundna orðnotkun að ræða og merkið skortir ekki sérkenni fyrir þær vörur sem sótt var um skráningu fyrir og hafnað hefur verið.

Hugverkastofan hefur nýlega metið sem svo að merkið GEOTHERMAL hafi réttilega fengist skráð á sínum tíma þar sem vörur umsóknarinnar séu ekki í beinum tengslum við jarðhita, vinnslu hans eða afurða tengdum jarðhita. Sömu viðmiðum ætti að beita varðandi orðmerkið GEOTHERMAL LAGOON.

Það að veita umbjóðanda okkar einkarétt á orðinu GEOTHERMAL LAGOON takmarkar ekki rétt annarra til að gera grein fyrir sínum vörum eða eiginleikum þeirra. Innihaldsefni jarðvarmavatna eru að jafnaði ekki notuð við framleiðslu vara í flokkum 3 og 5 og höfum við ekki fundið merki um neina aðra aðila á markaði sem vísa til jarðvarmalóna eða eiginleika þeirra fyrir slíkar vörur.

Einnig hefur Hugverkastofa á undanförunum árum samþykkt til skráningar fjölmörg merki sem teljast verða afar sambærileg merkinu GEOTHERMAL LAGOON, eða í öllu falli ekki meira sérkennandi, og ber að gæta samræmis í viðmiðum varðandi mat á skráningarhæfi merkja.

Við förum þess því á leit að fyrrgreindri ákvörðun Hugverkastofunnar um höfnun skráningar merkis umbjóðanda okkar V0114279 GEOTHERMAL LAGOON fyrir tilgreindar vörur í flokkum 3 og 5 verði hnekkkt og að vörumerkið verði samþykkt til skráningar hér á landi fyrir allar tilgreindar vörur umsóknarinnar í flokkum 3 og 5

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

Virðingarfyllst,
Arnason Faktor



María Kristín Gunnarsdóttir, ML



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

Reykjavík, 7. janúar 2022
Tilvísun: 202012-10523, 4.5

Sent á netfangið: afryjunarnefnd.hugverkarettinda@anr.is

Mál nr. 17/2020 Árnason Faktor ehf., f.h. Bláa Lónsins hf. gegn Hugverkastofunni

Vísað er til erindis nefndarinnar, dags. 8. nóvember 2021, þar sem Hugverkastofunni var veittur tveggja mánaða frestur, þ.e. til 8. janúar 2022, til þess að skila greinargerð í ofangreindu máli.

Mál þetta varðar umsókn um skráningu merkisins GEOTHERMAL LAGOON (orðmerki) nr. V0114279 sem Hugverkastofan synjaði með erindi, dags. 8. júlí 2020, fyrir vörur og þjónustu í flokkum 3, 5, 43 og 44. Með hliðsjón af því að áfrýjandi hefur fallist á synjun í flokkum 43 og 44 munu þeir flokkar verða afmáðir að málsmeðferð lokinni, verði skráning merkisins samþykkt fyrir þá flokka sem eftir standa í heild eða að hluta. Með hliðsjón af því að synjun tekur nú aðeins til flokka 3 og 5 verður eingöngu vísað til þeirra í umfjölluninni hér á eftir.

Áfrýjandi staðfesti í erindi til Hugverkastofunnar þann 28. janúar 2020 að tilgreininguna *krem sem vinnur gegn öldrunareinkennum húðarinnar* skyldi afmá úr flokki 5. Sömu tilgreiningu er að finna í flokki 3 sem er réttur flokkur fyrir umrædda tilgreiningu.

Grundvöllur synjunar Hugverkastofunnar var sá að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi og væri auk þess lýsandi, einkum fyrir eiginleika læknis-, snyrti- og heilsutengdra vara, með hliðsjón af 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Orðið *geothermal* þýddi samkvæmt Snöru veforðasafni m.a. *jarðhita-, jarðvarma-* og orðið *lagoon* m.a. *lón*. Orðasambandið var því talið mega útleggja á íslensku sem *jarðhita- / jarðvarmalón*. Talið var almennt þekkt hér á landi að eiginleikar slíkra lóna væru nýttir til þess að bæta útlit og heilsu manna og að vörur í þeim tilgangi væru unnar úr þeim. Ennfremur var vísað til þess að orðasambandið væri almenns eðlis og notað af ólíkum aðilum í tengslum við eiginleika ýmiss konar vara og þjónustu. Veiting einkaréttar á GEOTHERMAL LAGOON til handa umsækjanda myndi því ennfremur takmarka svigrúm annarra á sama viðskiptasviði til þess að lýsa sambærilegum vörum.

Skráningarhæfi merkja er ávallt metið út frá merkinu sjálfu og merkingu þess með hliðsjón af tilgreiningu vöru og/eða þjónustu í umsókn. Meðal annars er litið til þess hvort líklegt er að merkið verði notað sem almenn lýsing á þeim vörum/þjónustu sem sótt er um, hvort neytendur átta sig fljótt á merkingu orðanna í merkinu, hvort þeir ætli út frá því að umrædd vara/þjónusta innihaldi tiltekna eiginleika og hvort þeir eru æskilegir eða mikilvægir fyrir umrædda vöru/þjónustu. Það er enn mat Hugverkastofunnar að orðin GEOTHERMAL LAGOON í tengslum við þær vörur sem umsóknin tekur til í flokkum 3 og 5, standi fyrir eiginleika sem æskilegir séu, ekki síst fyrir vörur sem varða almenna umhirðu líkamans, hvort sem um er að ræða læknisfræðilegar vörur eða ekki. Á hinn bóginn hefði synjun Hugverkastofunnar e.t.v. ekki átt að ná til þeirra tilgreininga sem ótengdar eru slíkum vörum eða vörum unnum úr æskilegum eiginleikum jarðvarmalóna. Hugverkastofan gæti því fallist á það að fallið yrði frá synjun í flokkum 3 og 5 fyrir eftirtaldar vörur:

Flokkur 3: *Bleikiefni og önnur efni til nota við fataþvott; efni til nota við ræstingu, fægingu, hreinsun og slípun; reykelsi; herbergisilmur, heimilisilmur; ilmsteinar.*

Flokkur 5: *Plástrar, sárabindi; efni til að eyða meindýrum; sveppaeyðir, illgresiseyðir; efnablöndur til að eyða lykt í lofti, lofthreinsunarefni.*

Hugverkastofan hefur á fyrri stigum svarað þeim sjónarmiðum áfrýjanda er lúta að túlkun á ákvæði 13. gr. vml.



og þeim sjónarmiðum sem fram koma á bls. 2-4 í greinargerð og varða dóm Evrópudómstólsins í máli nr. C-191/01 P DOUBLEMINT og úrskurði áfrýjunarnefndar í málum nr. 12/2004 SILK ESSENTIALS, nr. 11/2012 TOTAL EFFECTS og nr. 9/2017 HOUSE & GARDEN, sjá rökstuðning dags. 8. júlí 2020.

Varðandi umfjöllun um fyrri skráningar eiganda, merkin GEOTHERMAL nr. V0029513 og GEOTHERMAL SPA nr. V0040073, sem ákvarðað var um í málum nr. 8 og 9/2019 í kjölfar beiðni um niðurfellingu skráninganna er það rétt sem áfrýjandi bendir á. Umfjöllunina verður hins vegar að skoða í samhengi við það að merkin voru skráð árin 1998 og 2001 og fór mat á skráningarhæfi og umfangi verndar fram með hliðsjón af aðstæðum á þeim tíma. Til skoðunar í málunum árið 2019 var það hvort merkin hefðu verið skráð andstætt lögum og viðmiðum þess tíma, þ.e. skort sérkenni og aðgreiningarhæfi með hliðsjón af gildandi viðmiðum og aðstæðum á þeim tíma sem þau voru skráð. Þá er til þess að líta að eingöngu er í þeim merkjum um að ræða orðið GEOTHERMAL eða *jarðhita-* / *jarðvarma-*.¹ Jarðvarmi eða -hiti einn og sér hefur í raun enga sérstaka, æskilega eiginleika aðra en hita og alkunna er að jarðvarmi er fyrst og fremst notaður til húshitunar hér á landi. Það sem aftur á móti kallast GEOTHERMAL LAGOON er annars eðlis, þ.e. lón þar sem meginuppistaðan er vatn sem sagt er hafa heilsubætandi áhrif.² Úr slíkum lónum eru ýmsar heilsubætandi vörur unnar, þar á meðal þær sem sótt er um í flokkum 3 og 5.

Hugverkastofan telur að þessu leyti gæta ákveðinna andstæðna í málflutningi áfrýjanda. Annars vegar er vísað til framangreindra mála nr. 8 og 9/2019 sem fordæmisgefandi í málinu (bls. 4) en hins vegar er tekið fram að merkið sem um ræðir sé ekki GEOTHERMAL eða *jarðvarmi* einn og sér heldur GEOTHERMAL LAGOON eða *jarðvarmalón* (bls. 5). Viðbótin LAGOON breyti að mati áfrýjanda verulega mati á skráningarhæfi merkisins þar sem vörur umsóknarinnar hafi enga tengingu við eiginleika eða innihald jarðvarmalóna almennt. Að mati Hugverkastofunnar breytir viðbótin LAGOON inntaki orða merkisins einmitt á þann veg að sterkari tenging skapast við þær vörur sem sótt er um vegna æskilegra eiginleika vatns í slíkum lónum á meðan orðið GEOTHERMAL eða *jarðvarmi* eitt og sér býr ekki yfir slíkri tengingu, eins og orðalag það sem vísað er til ber með sér.

Varðandi þann rökstuðning áfrýjanda um það að fleiri jarðvarmabaðstaðir finnist hér á landi og að önnur hugtök séu notuð yfir þá en GEOTHERMAL LAGOON er það mat Hugverkastofunnar að þrátt fyrir að aðrir noti önnur heiti en *lón* eða *lagoon* yfir sína baðstaði skapi orðin *jarð(varma)lón*, *-böð*, *-laug* og *-lind* sömu hugrenningartengsl í huga neytenda. Þá verður að mati stofnunarinnar að framkvæma raunverulegan samanburð á þessum stöðum, en aðeins einn þeirra staða sem áfrýjandi vísar til er með sambærilegan baðstað / *jarðvarmalón* /-bað og Bláa Lónið, þ.e. Jarðböðin við Mývatn. Ljóst er ennfremur að bylting hefur orðið í nýtingu jarðvarma, bæði í vötnum og sjó hin síðustu ár hér á landi og fyrir utan lónið við Mývatn, sem opnaði árið 2004 eru hin komin til árin 2011 og síðar, þar af Krauma, Vök og GeoSea árin 2017-2019, þ.e. 15-20 árum eftir að skráningarhæfi hinna eldri merkja var metið.

Í skýringum við ákvæði 13. gr. vml., eins og það var lögfest á sínum tíma, kemur fram m.a. að lýsing á vörum með almennum orðum sé ekki til þess fallin að gefa vöru sérkenni í huga almennings. Viðmið þessi hafa haldist óbreytt þrátt fyrir breytingu á vörumerkjalogum með lögum nr. 71/2020. Megininntak kröfunnar um sérkenni er þ.a.l. það að hinn almenni neytandi geti tengt merkið við tiltekinn framleiðanda og aðgreint vörur hans frá vörum annarra. Er þá gert ráð fyrir að hinn sérkennandi þáttur sitji eftir í huga neytandans við kaup eða skoðun á tiltekinni vöru. Það hvort aðrir eru að nota umrætt heiti fyrir framleiðslu á sambærilegum vörum eða ekki kemur ekki til skoðunar við mat á sérkenni og aðgreiningarhæfi heldur hvaða tengingu hinn almenni neytandi er talinn hafa við orðin í merkinu í tengslum við þær vörur sem sótt er um. Það er mat stofnunarinnar að neytendur muni án mikillar umhugsunar tengja orðin GEOTHERMAL LAGOON við æskilega eiginleika jarðvarmavatns með heilsubætandi eiginleika við skoðun eða kaup á þeim vörum sem synjunin nær til.

Varðandi þau merki sem áfrýjandi vísar til og telur sambærileg því máli sem hér er til skoðunar hefur Hugverkastofan á fyrri stigum svarað þeim sjónarmiðum að meginstefnu til. Vísast því til rökstuðnings í málinu

¹ Bent var á það í upphafi ákvörðunar í máli nr. 9/2019 að orðið SPA hefði á umsóknarstigi verið sagt undanskilið vernd með vísan til 1. mgr. 15. gr. vml.

² Um þetta má m.a. lesa á vefsíðu áfrýjanda www.bluelagoon.is.



dags. 8. júlí 2020. Þau merki sem áfrýjandi vísar til viðbótar til nú eru: GEOTHERMAL PARK nr. V0101759, ICELAND GEOTHERMAL CONFERENCE nr. V0116073 CALIFORNIA SCENTS nr. V0117405, VOLCANO CENTER nr. V0092292 og VOLCANO HOUSE nr. V0092293.

Hugverkastofan telur þau merki sem vísað er til ekki vera sambærileg merkinu GEOTHERMAL LAGOON þegar litið er til þeirra vara og/eða þjónustu sem merkin eru skráð fyrir. Merkið GEOTHERMAL PARK er ekki skráð fyrir *jarðhitagarð* eða starfsemi sem tengist görðum almennt. Þá er orðið *jarðhitagarður* ekki til í orðabók og að mati Hugverkastofunnar í raun óljóst hvað átt er við með því að sú þjónusta sem merkið stendur fyrir *farir fram í eða við jarðhitagarð*. Merkið ICELAND GEOTHERMAL CONFERENCE samanstendur vissulega af orðum sem hafa almenna merkingu hvert um sig en merkið er stílfært og önnur viðmið gilda við mat á skráningarhæfi slíkra merkja en orðmerkja. Heildarmyndin er það sem máli skiptir og í máli ICELAND GEOTHERMAL CONFERENCE var heildarmyndin talin skráningarhæf fyrir þá þjónustu sem merkið stendur fyrir. Varðandi merkið CALIFORNIA SCENTS er óljóst að mati Hugverkastofunnar hvað átt er við með því að *varan hafi lykt frá Kaliforníu eða sem minnir á Kaliforníu*. Varðandi merkin VOLCANO CENTER og VOLCANO HOUSE og það að halda megi því fram að þjónustan sé veitt við eldfjall eða í húsi við eldfjall eiga sömu sjónarmið við og komu fram í greinargerð stofnunarinnar á fyrri stigum varðandi merkið VOLCANO CAFÉ nr. V0094584 og vísast til þess sem þar stendur.

Það er enn mat Hugverkastofunnar að merkið GEOTHERMAL LAGOON skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þær vörur í flokkum 3 og 5 sem varða almenna umhirðu líkamans, hvort sem þær snúa að almennu heilbrigði eða hafa læknisfræðilegan tilgang. Á hinn bóginn getur stofnunin fallist á að synjun stofnunarinnar hefði hugsanlega ekki átt að ná til þeirra vara í flokkum 3 og 5 sem tilgreindar eru sérstaklega neðst á bls. 1 í þessari greinargerð. Stofnunin getur ennfremur ekki fallist á það að enginn munur sé á merkjunum GEOTHERMAL / GEOTHERMAL SPA annars vegar og GEOTHERMAL LAGOON hins vegar því GEOTHERMAL eða orðið *jarðhiti* eitt og sér hefur ekki sömu vísun til æskilegra eiginleika vara og orðasambandið GEOTHERMAL LAGOON eða *jarðhita- / jarðvarmalón*.

Hugverkastofan fer að þessu sögðu fram á það að fyrri niðurstaða stofnunarinnar verði staðfest, með þeim fyrirvara þó að skráningarhæfi merkisins m.t.t. þeirra vara sem tilgreindar eru í flokkum 3 og 5 á bls. 1 verði hugsanlega tekið til endurskoðunar.

Virðingarfyllt,
f.h. Hugverkastofunnar

Margrét Hjálmarsdóttir
Yfirlögfræðingur

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

Reykjavík, 29. ágúst 2022

Varðar: Mál nr. 17/2020 – Árnason Faktor ehf. f.h. Bláa Lónsins hf. gegn Hugverkastofunni
Okkar tilvísun: TM20536IS00
Frestur: 15. september 2022

Vísað er til greinargerðar Hugverkastofunnar í ofangreindu máli, dags. 7. janúar 2022. Jafnframt er vísað til tölvupósts áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, dags. 14. júlí 2022, þar sem okkur var veittur tveggja mánaða frestur til að skila inn viðbótarathugasemdum við greinargerð Hugverkastofu til nefndarinnar.

Í ákvörðun Hugverkastofunnar, dags. 8. júlí 2020, var skráningu vörumerkisins GEOTHERMAL LAGOON (orðmerki) nr. V0114279 hafnað fyrir allar vörur og þjónustu umsóknarinnar í flokkum 3, 5, 43 og 44 með vísan til 1. mgr. 13. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (hér eftir vml.). Í greinargerð okkar, dags. 12. mars 2021, féllst umbjóðandi okkar á ákvörðun Hugverkastofunnar hvað varðar höfnun þjónustu í flokkum 43 og 44, en fór fram á að skráning merkisins GEOTHERMAL LAGOON yrði samþykkt fyrir allar tilgreindar vörur í flokkum 3 og 5. Í greinargerð, dags. 7. janúar 2022, féll Hugverkastofan frá synjun í flokkum 3 og 5 fyrir eftirtaldar vörur:

Flokkur 3: *Bleikiefni og önnur efni til nota við fatapvott; efni til nota við ræstingu, fægingu, hreinsun og slípun; reykelsi; herbergisilmur, heimilisilmur; ilmsteinar.*

Flokkur 5: *Plástrar, sárabindi; efni til að eyða meindýrum; sveppaeyðir, illgresiseyðir; efnablöndur til að eyða lykt í lofti, lofthreinsunarefni.*

Stendur synjun skráningar merkisins þó enn fyrir aðrar vörur í flokkum 3 og 5, þ.e.:

Flokkur 3: *Sápur (ekki lyfjabættar); ilmvörur, ilmolíur, snyrtivörur (ekki lyfjabættar), hárvötn (ekki lyfjabætt); tannhirðuvörur (ekki lyfjabættar); snyrti-, húðhirðu- og húðverndarvörur; krem sem vinnur gegn öldrunareinkennum húðarinnar; baðsölt, baðolíur, baðsápa, handsápa, sturtusápa/gel, sjampó, hárnæring; raksápa; andlits- og líkamsmaskar; hreinsimjólk, hreinsikrem, andlitsvatn, dag- og næturkrem; handáburður, fótáburður, varasalvi, áburður, olía og krem til að bera á andlit og líkama; frískandi, rakagefandi og róandi vatn til að úða á andlit og líkama; húðserum, ekki til læknisfræðilegra nota; svitavarnarefni, svitalyktareyðir til líkamsnota; ilmvötn og ilmolíur; sólvarnarolíur og -krem; leir og eðja til að bera á húðina og í hársvörð; andlits- og líkamsskrúbbur; förðunarvörur; snyrtivöruefni; tannkrem, munnskol.*

ARNASON FAKTOR

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

Flokkur 5: Lyf og lyfjablöndur til lækninga fyrir menn og dýr; efnablöndur til hreinlætisnota í læknisfræðilegum tilgangi; sérfæði og næringarefni fyrir menn og dýr, barnamatur; fæðubótarefni fyrir menn og dýr; tannfyllingarefni, vax til tannsmíða; sótthreinsiefni; líffræðilegar efnablöndur í læknisfræðilegu skyni; læknisfræðilegar olíur; lyfjablöndur til meðhöndlunar á sóríasis; sölt í læknisfræðilegum tilgangi; lyfjablöndur fyrir meðhöndlun húðar; sermi; húðverndar- og baðvörur ætlaðar til notkunar í lækningaskyni, sérstaklega við meðferð á húðsjúkdómum, einkum húðbólgu og sóríasis; smyrsl í lækningarskyni; hársmyrsl í lækningarskyni; andlits- og líkamsskrúbb til notkunar í læknisfræðilegum tilgangi; leir, eðja og krem til að bera á húðina og í hársvörð, til notkunar í læknisfræðilegum tilgangi; áburður, olía og krem til að bera á líkamann, til notkunar í læknisfræðilegum tilgangi; leir fyrir böð; leir með græðandi tilgangi; kremlausnir og áburður til notkunar við meðferð á flápenslum og bólum; baðsölt í læknisfræðilegu skyni; sölt fyrir steinefnaböð; sjór fyrir læknisfræðileg böð; jarðhitavatn; lyfjabætt sjampó; lyfjabætt húðsmyrsl, einkum lyfjabætt jarðvarmahúðsmyrsl; lyfjabættar baðefnablöndur, einkum lyfjabættar jarðvarmaolíur; lyfjabætt baðsölt og lyfjabætt sölt fyrir steinefnaböð, einkum lyfjabætt jarðvarmasölt; leir í lækningarskyni, einkum lyfjabættir skrúbbar og eðja til meðferðar á húðbólgu; bakstrar; heilsudrykkir ætlaðir í læknisfræðilegum tilgangi; þörungadrykkir ætlaðir í læknisfræðilegum tilgangi; kísildrykkir ætlaðir í læknisfræðilegum tilgangi; steinefnadrykkir ætlaðir í læknisfræðilegum tilgangi.

Við getum ekki fallist á synjun Hugverkastofunnar á skráningu merkisins GEOTHERMAL LAGOON fyrir framangreindar vörur. Við krefjumst þess að ákvörðun Hugverkastofunnar, dags. 8. júlí 2020, hvað varðar synjun fyrir framangreindar vörur, verði hrundið og skráning merkisins GEOTHERMAL LAGOON, sbr. umsókn nr. V0114279, verði heimiluð hér á landi fyrir allar vörur umsóknarinnar. Við ítrekum röksemdir okkar sem settar hafa verið fram á fyrri stigum þessa máls, einkum í greinargerð okkar, dags. 12. mars 2021, en vísum jafnframt til neðangreindra röksemda.

Athugasemdir við greinargerð Hugverkastofunnar

Sérkenni merkisins GEOTHERMAL LAGOON

Við erum alfarið ósammála því að neytendur muni tengja GEOTHERMAL LAGOON við vörur umsóknarinnar. Hugverkastofan hefur haldið því fram að GEOTHERMAL LAGOON sé „lón þar sem meginuppistaðan er vatn sem sagt er hafa heilsubætandi áhrif“ og úr slíkum lónum séu „ýmsar heilsubætandi vörur unnar“. Að okkar mati gerir Hugverkastofan ekki greinarmun á lóni annars vegar og jarðsjó / jarðhitavatni hins vegar. Í samræmi við upplýsingar af heimasíðu Bláa Lónsins, sem Hugverkastofan vísaði til í greinargerð sinni, hefur því verið haldið fram að jarðsjór geti haft heilsubætandi áhrif. Hins vegar sjáum við ekki að neytendur myndu tengja orðin GEOTHERMAL LAGOON eða jarðvarmalón við vinnslu á jarðsjó fyrir vörur umsóknarinnar. Munu neytendur tengja GEOTHERMAL LAGOON við baðlón, þ.e. lón fyrir fólk að baða sig í. Þá bendum við á að merkið óskast ekki skráð fyrir *almenningsbaðaðstöðu* í flokki 44 heldur ýmiss konar snyrtivörur í flokkum 3 og 5.

Hugverkastofan hefur metið það sem svo að neytendur muni, án mikillar umhugsunar, tengja orðin GEOTHERMAL LAGOON við æskilega eiginleika jarðvarmavatns með heilsubætandi eiginleika við skoðun eða kaup á þeim vörum sem synjunin nær til. Þá hefur orðið GEOTHERMAL eða jarðvarmi, að mati stofnunarinnar, enga sérstaka eða æskilega eiginleika aðra en að hita, t.d. hús. Því til viðbótar segir Hugverkastofan orðið LAGOON breyta inntaki merkisins á þann veg að sterkari tenging skapist við þær vörur sem sótt er um skráningu fyrir vegna meintra æskilegra eiginleiga vatns í slíkum lónum. Við getum ekki fallist á framangreinda afstöðu Hugverkastofunnar og teljum orðið LAGOON vera til þess fallið að

auka sérkenni merkisins *enn frekar*. Líkt og að framan hefur verið lýst teljum við að neytendur tengi GEOTHERMAL LAGOON við baðlón, en ekki vinnslu á jarðsjó eða jarðhitavatni í tengslum við vörur umsóknarinnar. Þeir eiginleikar sem neytendur koma til með að tengja við GEOTHERMAL LAGOON verða að teljast tengjast æskilegum eiginleikum jarðvarmalóna almennt, þ.e. hita vatns, andlegri og líkamlegri slökun, og náttúrulegu umhverfi. Að okkar mati er ekki hægt að yfirfæra slíka æskilega eiginleika beint yfir á húðvörur.

Hugverkastofan bendir á andstæður í okkar málflutningi, þ.e. að vísað sé í skráningar merkjanna GEOTHERMAL og GEOTHERMAL SPA, en einnig tekið fram að merkið sem um ræðir sé ekki GEOTHERMAL eða jarðvarmi einn og sér, heldur GEOTHERMAL LAGOON eða jarðvarmalón. Líkt og fram kom í greinargerð okkar, dags. 12. mars 2021, hefur Hugverkastofan fallist á að GEOTHERMAL sé ekki lýsandi fyrir afurðir tengdar jarðhita.¹ Fyrir liggur að merkið sem um ræðir er ekki GEOTHERMAL, heldur GEOTHERMAL LAGOON, en að okkar mati er viðbót orðsins LAGOON til þess fallin að auka *enn frekar* sérkenni merkisins, líkt og rakið var að framan, enda munu neytendur tengja LAGOON við baðlón, en ekki vinnslu á jarðsjó fyrir húðvörur. Því teljum við GEOTHERMAL LAGOON ekki lýsandi fyrir afurðir tengdar jarðhita, ekki frekar en GEOTHERMAL.

Loks er vert að nefna að til viðbótar við Bláa Lónið eru þó nokkur jarðvarmalón að finna á Íslandi, t.d. Jarðböðin við Mývatn, Vök Baths, Sky Lagoon, Forest Lagoon, Secret Lagoon, Krauma og Laugarvatn Fontana. Hugverkastofan hefur haldið því fram að aðeins Jarðböðin við Mývatn af þeim stöðum sem við vísuðum til í greinargerð okkar, dags. 12. mars 2021, sé með sambærilegan baðstað og Bláa Lónið. Framangreindir staðir eiga það sameiginlegt að vera baðlón með jarðhitavatni og teljum við þá staðreynd hafa lykilþýðingu í máli þessu, enda er merkið sem um ræðir GEOTHERMAL LAGOON og áður nefndir baðstaðir gefa sig út fyrir að vera jarðvarmalón.²

Þrátt fyrir að framangreindir aðilar bjóði upp á jarðvarmalón er ekki þar með sagt að þeir framleiði eða séu líklegir til að framleiða húðvörur úr sama vatni og er að finna í baðlónum þeirra. Samsetning vatnsins sem er að finna í Bláa Lóninu á sér hvergi hliðstæðu í heiminum auk þess sem vinnsla Bláa Lónsins á jarðsjó er afar sérstök. Bláa Lónið hefur verið útnefnt af National Geographic sem eitt af 25 undrum veraldar (fylgiskjal 1).³ Bláa Lónið var stofnað árið 1992 vegna þess að jarðsjór, sem hafði komið í ljós í kjölfar borunar á Reykjaneskaga, var talinn geta búið yfir áhrifarikum jákvæðum eiginleikum fyrir húðina.⁴ Rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæða virkni kísils og þörungna Bláa Lónsins fyrir húð manna (fylgiskjal 2). Bláa Lónið á einkaleyfi fyrir notkun þessara *tilteknu þörungna og kísils í snyrtivörum og lyfjum*.⁵

Engin önnur jarðvarmalón hér á landi innihalda jarðsjó sem býr yfir sambærilegum eiginleikum. Þá er ljóst að þeir einstöku eiginleikar sem jarðsjór Bláa Lónsins býr yfir fylgja ekki sjálfkrafa jarðvarmavatni eða jarðvarmalónum. Að okkar mati getur ekki talist líklegt að eigendur annarra jarðvarmalóna muni hefja rannsóknir eða framleiðslu á snyrtivörum sem innihalda jarðsjó sem í þeim er að finna, enda ekki sjálfgefið að jarðvarmalón búi yfir sérstökum eiginleikum. Heilsuþætandi æskilegir eiginleikar jarðvarmalóna almennt, s.s. í jarðböðunum á Mývatni, verða að teljast tengjast hita vatnsins, náttúrulegs umhverfis o.þ.h. sem ætlað sé að leiða til andlegrar og líkamlegrar slökunar. Að okkar mati er á engan hátt hægt að yfirfæra slíka æskilega eiginleika beint yfir á húðvörur.

¹ Sjá Ákvörðun Hugverkastofunnar nr. 8/2019 frá 8. apríl 2019.

² Vísast til heimasiða umræddra staða: <https://www.bluelagoon.com/>, <https://myvatnnaturebaths.is/>, <https://www.krauma.is/>, <https://www.fontana.is/>, <https://www.skylagoon.com/>, <https://www.forestlagoon.is/>, <https://secretlagoon.is/> og <https://vokbaths.is/>.

³ <https://www.bluelagoon.com/stories/is-the-blue-lagoon-a-wonder-of-the-world>

⁴ <https://www.bluelagoon.com/is/soour/saga-blaa-lonsins> og <https://www.bluelagoon.com/is/30ara/sagan>.

⁵ Sjá t.d. EP2026759 og EP2026880 sem eru í gildi á Íslandi.

Með vísan til framangreinds höfnum við því alfarið að það sé almennt þekkt að eiginleikar jarðvarmalóna séu nýttir húðvara til þess að bæta útlit og heilsu manna.

Fyrri skráningar

Við bendum á að í mörgum tilvikum hefur Hugverkastofan fallist á skráningu vörumerkja sem geta talist sambærileg vörumerki umbjóðanda okkar, en um þau vísast til greinargerða okkar, dags. 28. janúar 2020 og 12. mars 2021. Hugverkastofan taldi umræddar skráningar ekki sambærilegar merkinu GEOTHERMAL LAGOON, en því erum við alfarið ósammála.

Merkið **GEOTHERMAL PARK**, sbr. skráning nr. V0101759, er skráð fyrir ýmsa þjónustu í flokkum 35, 40, 41 og 42. Með sömu rökum og Hugverkastofan færir fram í fyrirbyggjandi máli mætti halda því fram að merkið vísaði aðeins til þess að viðkomandi þjónusta fari fram í eða við jarðhitagarð, og sé því lýsandi og skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi. Hugverkastofan bendir á að *jarðhitagarður* sé ekki til í orðabók og í raun sé óljóst hvað átt sé við með því að þjónusta *fari fram í eða við jarðhitagarð*. Við teljum það augljóst að þrátt fyrir að jarðhitagarður sé ekki í orðabók munu neytendur átta sig á því að um sé að ræða almenningsgarð/útvistarsvæði þar sem jarðhiti er til staðar. Í þessu sambandi má benda á að GEOTHERMAL LAGOON er ekki heldur til í orðabók.



Merkið (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. V0116073, er skráð fyrir þjónustu í flokkum 35, 41 og 42, m.a. *skipulag og stjórnun ráðstefna*. Með sömu rökum og færð eru fram í því máli sem hér er til skoðunar mætti halda því fram að merkið vísaði aðeins til þess að viðkomandi þjónusta tengist ráðstefnum á Íslandi á sviði jarðvarma, og sé því lýsandi og skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi. Hugverkastofan bendir á að merkið samanstandi af orðum sem hafa almenna merkingu en það sé þó stílfært og önnur viðmið gildi um mat á skráningarhæfi slíkra merkja. Að okkar mati er um afar litla stílfærslu að ræða, en orð merkisins eru feitletruð og fyrsti stafur hvers orðs er litaður og er innan í dökkum ferningi. Við teljum stílfærsluna ekki til þess fallna að auka sérkenni merkisins, og bendum á að umsóknardagur er frá 2020, eða löngu eftir að Hugverkastofa breytti viðmiðum sínum varðandi skráningarhæfi lítið stílfærðra merkja með lýsandi orðhluta.

Merkið **CALIFORNIA SCENTS**, sbr. skráning nr. V0117405, er skráð fyrir *Lyktareyðir/loftfrískari* í flokki 3. Með sömu rökum og færð eru fram í því máli sem hér er til skoðunar mætti halda því fram að merkið vísi aðeins til þess að varan hafi lykt frá Kaliforníu eða sem minnir á Kaliforníu, og sé því lýsandi og skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi. Að mati Hugverkastofunnar er ekki ljóst hvað átt sé við með því að *varan hafi lykt frá Kaliforníu eða sem minnir á Kaliforníu*. Við teljum alls ekki fjarri lagi að lykt geti minnt á tiltekinn stað, m.a. með vísan til helstu einkenna viðkomandi staðar. Hvað CALIFORNIA SCENTS varðar má nefna að Kalifornía er strandríki í Bandaríkjunum og er m.a. þekkt fyrir langar strendur og skóglendi. Merkinu gæti því verið ætla að auðkenna vörur sem lykta af t.d. sjó, sandi og trjám.

Merkið **VOLCANO CENTER**, sbr. skráning nr. V0092292, er skráð fyrir ýmsa þjónustu í flokkum 35, 39, 40, 41, 42 og 43, þ. á m. *Fræðsla* í flokki 41 og *Vísinda- og tækniþjónusta og rannsóknir og hönnun í tengslum við það* í flokki 42. Merkið útleiggst t.d. sem *eldfjallamiðstöð* og mætti halda því fram, með sömu rökum og færð eru fram í því máli sem hér er til skoðunar, að merkið vísi aðeins til þess að um fræðslu- eða þekkingarmiðstöð um eldfjöll sé að ræða og sé því lýsandi og skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi. Hugverkastofan heldur því fram að merkið hafi ekki þótt fela í sér almenna lýsingu á þeirri þjónustu sem því er ætlað að auðkenna og að ekki sé um hefðbundna orðnotkun að ræða. Við

erum alfarið ósammála því og teljum CENTER vera hefðbundna orðnotkun til þess að lýsa þekkingarmiðstöð á sviði vísinda, og orðið VOLCANO er ekki til þess fallið að veita orðasambandinu aukið sérkenni heldur lýsir það einfaldlega því um hvers konar vísindamiðstöð er að ræða, þ.e. á sviði eldfjallafræða. Við fáum ekki séð að umrætt merki sé minna lýsandi fyrir þá þjónustu sem merkið er skráð fyrir en merki umbjóðanda okkar, GEOTHERMAL LAGOON.

Merkið **VOLCANO HOUSE**, sbr. skráning nr. V0092293, er skráð fyrir er skráð fyrir ýmsar vörur og þjónustu í flokkum 30, 35, 39, 40, 41, 42 og 43, þ. á m. *Ferðapjónusta* í flokki 39, *Fræðsla* í flokki 41 og *Vísinda- og tækniþjónusta og rannsóknir og hönnun í tengslum við það* í flokki 42. Hugverkastofan telur sömu sjónarmið eiga við um VOLCANO HOUSE og VOLCANO CENTER sem rakin voru að framan. Við erum ósammála mati Hugverkastofunnar og teljum VOLCANO HOUSE vera hefðbundna orðnotkun til þess að lýsa t.d. húsi sem stendur við eldfjall, eða stað sem hýsir fræðslu um eldfjöll. Með sömu rökum og færð eru fram í því máli sem hér er til skoðunar mætti líta svo á að merkið sé lýsandi og skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Merkið **VOLCANO CAFÉ**, sbr. skráning nr. V0094584, er m.a. skráð fyrir *Veitingapjónusta* í flokki 43. Hugverkastofan telur sömu sjónarmið eiga við um VOLCANO CAFÉ og VOLCANO HOUSE og VOLCANO CENTER sem rakin voru að framan. Við getum ekki fallist á sjónarmið Hugverkastofunnar og teljum að með sömu rökum og færð eru fram í því máli sem hér er til skoðunar að því mætti halda fram að merkið vísi aðeins til þess að viðkomandi þjónusta sé starfrækt við eldfjall, og sé því lýsandi og skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi.

Við mat á því hvort merki teljist uppfylla skilyrði um sérkenni þarf að meta hvert tilvik fyrir sig og allar aðstæður. Ekki er því hægt að byggja sjálfkrafa á eldri fordæmum eða mati á öðrum merkjum. Hins vegar er hægt að gera þá kröfu á skráningaryfirvöld að þau beiti sambærilegum viðmiðum við mat á skráningarhæfi merkja sér í lagi þar sem um mjög sambærileg merki er að ræða, enda eru ákvarðanir viðskiptavina skráningaryfirvalda oftast en ekki byggðar á því hvernig þróunin hefur verið í meðförum umsókna. Skráningaryfirvöld hafa litið svo á að sambærileg merki og vörumerkið sem hér er um ræðir hafi til að bera nægjanleg sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 13. gr. vml. Teljum við því framangreind vörumerki ótvíræð fordæmi fyrir skráningu þess vörumerkis sem hér er til umfjöllunar.

Samantekt

Með vísan til alls framangreinds er ljóst að merki umbjóðanda okkar, GEOTHERMAL LAGOON, er ekki almenn lýsing á hinum höfnuðu vörum, enda hefur Hugverkastofan á engan hátt sýnt fram á að svo sé. Ekki er um hefðbundna orðnotkun að ræða og merkið skortir ekki sérkenni fyrir vörur umsóknarinnar í flokkum 3 og 5.

Ljóst er að neytendur munu tengja GEOTHERMAL LAGOON við baðlón, en ekki vinnslu á jarðsjó fyrir vörur í flokkum 3 og 5, enda eru slíkar vörur ekki unnar úr baðlóni Bláa lónsins sem slíku heldur *jarðsjó* Bláa lónsins sem er afar sérstakur og á sér hvergi hliðstæðu í heiminum. Eiginleikar jarðsjós Bláa lónsins eru því hvorki almennir né æskilegir eiginleikar jarðsjós / jarðvarmavatns.

Hugverkastofan hefur áður metið það sem svo að merkið GEOTHERMAL hafi réttilega fengist skráð í flokkum 3 og 5 á sínum tíma þar sem vörur umsóknarinnar séu ekki í beinum tengslum við jarðhita, vinnslu hans eða afurða tengdum jarðhita. Sömu viðmiðum ætti að beita varðandi orðmerkið

GEOHERMAL LAGOON, enda er viðbót orðsins LAGOON til þess fallið að auka sérkenni merkisins enn frekar.

Hugverkastofan hefur á undanförunum árum samþykkt til skráningar fjölmörg merki sem verður að telja afar sambærileg merkinu GEOHERMAL LAGOON, eða í öllu falli ekki meira sérkennandi, og bendum við á að gæta ber að gæta samræmis í viðmiðum varðandi mat á skráningarhæfi merkja.

Til viðbótar við það sem að framan hefur verið rakið ítrekum við þær röksemdir sem komu fram í fyrri greinargerðum okkar, sér í lagi dags. 12. mars 2021.

Við förum þess á leit að ákvörðun Hugverkastofunnar, dags. 8. júlí 2020, um höfnun skráningar merkis umbjóðanda okkar GEOHERMAL LAGOON fyrir tilgreindar vörur í flokkum 3 og 5 verði hnekktt og að vörumerkið verði samþykkt til skráningar hér á landi fyrir allar tilgreindar vörur umsóknarinnar í flokkum 3 og 5.

Virðingarfyllst,
Arnason Faktor



María Kristín Gunnarsdóttir, ML

Fylgiskjal 1: Frjáls verslun, 01.04.2014, bls 132-133

Fylgiskjal 2: Fréttablaðið, 27.04.2022, bls 4.