

Ár 2012 miðvikudaginn 25. janúar var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 1/2011:

**Sigurjónsson & Thor ehf.  
f.h. ALCATEL LUCENT,  
Frakklandi  
gegn  
Einkaleyfastofunni  
vegna  
ákvörðunar hennar frá 9.  
febrúar 2011 um að hafna  
skráningu vörumerkis  
(myndmerkis), sbr. alþjóðlega  
skráningu nr. 1009075.**

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með bréfi, dags. 6. apríl 2011, var ákvörðun Einkaleyfastofu (ELS) um að hafna skráningu



merkisins (myndmerki), vegna skorts á sérkenni með vísan til 1. mgr. 13. gr. vörumerkjatalaga, nr. 45/1997 (vml.), sbr. alþjóðlega skráningu nr. 1009075, áfrýjað til áfrýjunarnefndar. Var þess krafist að ákvörðun ELS yrði hrundið og merkið samþykkt til skráningar.

*Málavextir:*

I.

ELS barst tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO), dags. 27. ágúst 2009, um



yfirfærslu á alþjóðlegri vörumerkjaskráningu, nr. 1009075 (myndmerki) til Íslands. Óskað var skráningar fyrir tilgreinda þjónustu í flokki 38.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Vörulistinn er á ensku. Óskað var skráningar fyrir þjónustu í flokki 38: Data transmission services from a database connecting applications to a unique radio frequency identification (RFID) by means of an online Web interface and launching those applications on receiving a signal over the Internet from an RFID reader.

ELS lýsti því yfir með bréfi til WIPO, dags. 13. nóvember 2009, að merkið fengist ekki skráð á Íslandi þar sem það væri ekki til þess fallið að aðgreina þjónustu áfrýjanda frá þjónustu annarra. Vísað var til 1. mgr. 13. gr. vml. og bent á að vörumerki teldist ekki nægilega sérkennilegt ef það aðeins, eða með smávægilegum breytingum eða viðbótum, gæfi til kynna m.a. tegund vöru, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær vara væri framleidd. Sama ætti við um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða væru notuð í daglegu máli.

Umboðsmaður áfrýjanda sagði í bréfi til ELS, dags. 30. júlí 2010, að hann teldi ekki heimilt til að hafna skráningu merkisins á grundvelli 13. gr. vml. Hann tók fram að hann teldi merkið ekki sérkennalaust og það væri óvírætt til þess fallið að greina þjónustu áfrýjanda frá þjónustu annarra. Þá kom fram að þjónusta áfrýjanda væri gagnaflutningsþjónusta frá gagnabanka sem tengdi búnað við sérstakt auðkennismerki sem sendi frá sér útvarpstíðni með búnaði beinlínutengdrar nettengingar og ræsti búnaðinn með því að taka á móti merki í gegnum internetið frá lesara sem nemi auðkennismerki sem sendi frá sér útvarpstíðni. Bent var á að áfrýjandi hefði notað merkið sem auðkenni fyrir nokkuð sem nefndist Radio Frequency IDentification. Umboðsmaður áfrýjanda sagði önnur sjónarmið gilda um mat á sérkenni myndmerkja en orðmerkja og vísaði í því sambandi í rit norrænna fræðimanna. Þá vísaði hann til 1. mgr. 2. gr. vml. þar sem kveðið er á um að vörumerki geti verið hvers konar sýnileg tákn sem eru til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annarra. Kvaðst umboðsmaðurinn telja merki áfrýjanda ótvírætt fullnægja þessu skilyrði. Bent var á skráningu nokkurra myndmerkja sem umboðsmaðurinn taldi leiða til þess að taka ætti kröfu hans um skráningu hins umdeilda merkis til greina. Að lokum var vísað til reglna stjórnsluréttarins um matskenndar stjórnvaldsákvarðanir og taldi umboðsmaður áfrýjanda að rökstuðningur ELS þyrfti að vera atviksbundinn þannig að ljóst væri að stofnunin hefði tekið hið umdeilda merki til sjálfstæðrar úrlausnar.

Í bréfi ELS til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 21. september 2010, var ítrekuð tilvísun til þess grundvallarskilyrðis fyrir skráningu vörumerkis að það væri til þess fallið að greina vöru/þjónustu eiganda þess frá vöru/þjónustu annarra, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Orðrétt kom fram:

Tilgangur 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 er ekki aðeins sá að koma í veg fyrir að einstakir aðilar geti helgað sér merki sem takmarkað gætu rétt annarra til að lýsa almennt vöru sinni eða þjónustu, heldur líka að koma í veg fyrir skráningu merkja sem ekki hafa til að bera nægilegt sérkenni, þ.e. eru ekki til þess fallin að sérgreina vöruna í huga almennings. Fyrirgreind sjónarmið taka því hvoru tveggja til hagsmuna annarra aðila í atvinnulífinu sem og til hagsmuna neytenda.

Merki umbjóðanda yðar er breiður hringur, grár að lit og út úr hringnum stendur lítil tota. Merkið óskast skráð fyrir tilgreinda þjónustu í flokki 38. Það er mat Einkaleyfastofunnar að myndin sé ekki til þess fallin að gefa vörinni sérkenni í huga almennings þannig að unnt sé að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra. Hringir eru eitt af algengustu formunum og eru þeir einnig algengir á ýmsum umbúðum og vörum, t.d. sem bakgrunnur eða hliðarmerki við vörumerki. Er neytandinn því ekki vanur að tengja slík merki við vörur tiltekins aðila. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að merkið teljist ekki fullnægja skilyrðum 1. mgr. 13. gr. vml. um nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi. Ekki verður heldur talið réttlætanlegt að veita einum aðila einkarétt á algengum formum eins og t.d. hring.

ELS féllst því ekki á skráningu merkisins.

Með bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 15. nóvember 2010, var vísað til 3. gr. (1) (b) tilskipunar 89/104 EBE frá 21. desember 1998 (nú tilskipun 2008/95/EC) um samræmingu löggjafar um vörumerki þar sem kveðið væri á um að óheimilt væri að skrá merki ef þau skorti aðgreiningarhæfi en einnig væru óskráningarhæf þau merki sem væru lýsandi, sbr, 3. gr. (1)(c) sömu tilskipunar. Umboðsmaður áfrýjanda gat þess að hvoru tveggja rúmaðist innan 13. gr. vml. og að það skipti máli fyrir eiganda merkis að vita ástæðu höfnunar skráningar til að geta brugðist við henni. Þá sagði orðrétt:

Í því tilviki sem hér liggur fyrir virðist Einkaleyfastofan byggja á þeirri ástæðu sem tilgreind er í grein 3(1)(b). Einkaleyfastofan telur að umrætt vörumerki sé ekki til þess fallið að greina þjónustu eiganda þess frá þjónustu annarra atvinnurekenda þar sem neytendur skilji merkið ekki sem vörumerki.

Einkaleyfastofan vísar ekki í heimildir því til stuðnings að neytendur skilji vörumerkið ekki sem auðkenni. Í erindi Einkaleyfastofunnar segir m.a. „hringir eru eitt af algengustu formunum og eru þeir einnig algengir á ýmsum umbúðum og vörum t.d. sem bakgrunnur eða hliðarmerki við vörumerki“. Eigandi merkisins kannast ekki við að aðrir en hann noti myndmerkið sem vörumerki fyrir þá þjónustu sem um ræðir enda hafa engar heimildir verið lagðar fram því til stuðnings.

Þá var ítrekuð tilvísun til sjónarmiða um mat á sérkenni myndmerkja.

Fram kom einnig að umboðsmaðurinn teldi ELS beita strangari reglum við mat á sérkenni hins umdeilda merkis en eldri framkvæmd gæfi tilefni til. Bent var á þann grundvöll lögmætisreglunnar að ákvarðanir stjórnvalda yrðu að hafa heimild í lögum og mættu ekki brjóta í bága við lög. Hann kvað ELS bera skyldu til að meta hvort hið umdeilda merki fengist skráð og fullyrti að þegar löggjafinn hefði falið stjórnvöldum að taka matskennda ákvörðun væri þeim óheimilt að afnema matið með því að setja fastmótaða reglu sem næði til allra tilvika. Nefndi hann sem dæmi það að hafna skráningu merkja sem samanstæðu af einföldum myndum, því þó svo að myndmerki væri hringlaga form væri ekki þar með sagt að það skorti sérkenni. Þá var bent á rannsóknarreglu 10. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993, og fullyrt að ef verklagsregla afnæmi skyldubundið mat stjórnvalds kynni að vera að stjórnvald gætti þess ekki að afla nauðsynlegra upplýsinga og gagna til að taka ákvörðun á matskenndum grundvelli. Einnig var vísað til jafnræðisreglu 11. gr. stjórnsýslulaga sem kvæði á um að leysa

bæri úr sambærilegum málum á sambærilegan hátt. Umboðsmaðurinn ítrekaði nokkur dæmi úr framkvæmd sem hann taldi að ættu að leiða til þess að hið umdeilda merki fengist skráð. Umboðsmaður áfrýjanda benti á að fyrrgreind tilskipun Evrópusambandsins um samræmingu löggjafar um vörumerki gerði það að verkum að Ísland væri skuldbundið til að aðlaga löggjöf um hugverkaréttindi hérlendis þannig að hún væri í samræmi við þá vernd eignarréttinda á sviði hugverka sem gildi í bandalagsríkjum. Umboðsmaðurinn fullyrti að ef hið umdeilda merki fengist ekki skráð væru of miklar kröfur gerðar til sérkennis vörumerkja hér á landi. Að lokum vísaði umboðsmaður áfrýjanda til þess að áfrýjandi hefði mikla hagsmuni af því að merki hans fengist skráð hér á landi og krafðist þess að brugðist yrði við sjónarmiðum sínum. Því var þess krafist að skráning hins umdeilda merkis yrði samþykkt og það auglýst til andmæla.

Í bréfi sínu til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 9. febrúar 2011, tók ELS fram að stofnunin teldi enn að merki áfrýjanda skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þá þjónustu sem það óskaðist skráð fyrir. Stofnunin tók fram að það að áfrýjandi væri sá eini sem notaði hið umdeilda merki væri ekki vísbending eða sönnun um að merkið hefði sérkenni til að bera. Þá var tilgangur 1. mgr. 13. gr. vml. ítrekaður, þ.e. að koma í veg fyrir skráningu merkja sem hefðu ekki nægilegt sérkenni til að bera. Þá sagði orðrétt:

Ákvarðanir stofnunarinnar sem teknar eru á grundvelli 13. gr. vml. byggja á sjónarmiðum sem fram koma í ákvæðinu, m.a. því sjónarmiði að það geti ekki samrýmst markmiði laganna að hægt sé að fá einkarétt á einföldum myndum. Í greinargerð þeirri er fylgdi frumvarpi til vörumerkjalaga kemur fram að það sé grundvallarskilyrði að vörumerki þurfi að hafa sérkenni auk aðgreiningareiginleika þannig að hver sem er geti greint vörur eiganda þess frá vörum annarra. Ennfremur segir í greinargerðinni að krafan um aðgreiningarhæfi og sérkenni grundvallist á tveimur sjónarmiðum. Einkaleyfastofan hefur áður lýst þeim sjónarmiðum og tilgangi 13. gr. laganna, sjá bréf stofnunarinnar, dags. 21. desember 2010. Ákvarðanir Einkaleyfastofunnar eru þannig teknar innan þess ramma sem ákvæði 13. gr. setur og byggja ákvarðanir stofnunarinnar því á málefnalegum sjónarmiðum.

ELS hafnaði því að gerðar væru of miklar kröfur til sérkennis enda væri nauðsynlegt að merki hefðu til að bera lágmarkssérkenni sem gerði það hæft til aðgreiningar frá vörum eða þjónustu annarra. Þá tók ELS fram ekki hefði verið sýnt fram á að önnur EES-ríki, sem stæðu utan Evrópusambandsins, gerðu aðrar kröfur við mat á sérkenni en hér á landi auk þess sem hið umdeilda merki hefði ekki fengist skráð í Noregi á sama grundvelli og hjá ELS. Þá benti ELS á að íslensk vörumerkjalög hefðu verið aðlöguð að framangreindri tilskipun Evrópusambandsins og aðilum því tryggð lágmarksvernd hérlendis. Var því ekki fallist á skráningu hins umdeilda merkis.

## II.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 6. apríl 2011, þar sem hann krafðist þess að ákvörðun ELS yrði hrundið og merkið samþykkt til skráningar. Í greinargerð hans, dags. 23. ágúst 2011, tók hann fram að hið umdeilda merki væri ekki einfaldur hringur heldur væri um að ræða merki sem væri til þess fallið að greina þá þjónustu sem það ætti að auðkenna frá þjónustu annarra atvinnurekenda í skilningi 13. gr. vml. Umboðsmaðurinn taldi ELS ekki hafa metið á fullnægjandi hátt hvort hið umdeilda merki uppfyllti þær kröfur sem gerðar væru í 13. gr. vml. til sérkennis vörumerkja. Umboðsmaðurinn ítrekaði mikilvægi þess að eigandi merkis vissi á hverju höfnun á skráningu byggðist og fullyrti því næst að sjaldgæft væri að myndmerki væru lýsandi auk þess sem ekkert hefði komið fram um að hið umdeilda merki lýsti þeirri þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna. Þá væri ekkert sem benti til þess að merkið vísaði beint í umrædda þjónustu í 38. flokki en umboðsmaðurinn fullyrti að viðurkennt hefði verið í framkvæmd að vörumerki uppfylltu kröfur vörumerkjalaganna um sérkenni ef þau væri vísbendandi (e. suggestive – e. allusive). Þá fullyrti hann jafnframt að algengt væri að myndmerki væru „allusive” en ekkert hefði komið fram um að það ætti við um hið umdeilda merki. Þá vísaði umboðsmaðurinn til dóms dómstóls Evrópubandalaganna í málum T-160/02 til T-162/02 og í máli C-311/05 í þeim tilgangi að benda á hversu fjarlægt honum þótti það að breiður hringur með haki væri talinn lýsandi fyrir þjónustu í flokki 38.

Umboðsmaður áfrýjanda gat þess því næst að e.t.v. byggðist höfnun ELS á skráningu hins umdeilda merkis á því að það væri ekki til þess fallið að gegna því hlutverki að vera vörumerki í þeim skilningi að aðgreina þjónustu áfrýjanda frá þjónustu annarra. Þá sagði orðrétt:

Höfnun á þeirri forsendu að merkið sé ekki til þess fallið að gegna hlutverki sínum sem vörumerki er íþyngjandi ákvörðun. Eigandi merkisins hefur metið merkið þannig að það geti gegnt þessu hlutverki og hefur einmitt þess vegna fjárfest í því. Hann hefur notað merkið á markaði og það er, eins og til var ætlast, þegar orðið að tákni sem vísar í eiganda þess. Það þjónar vel því hlutverki að greina þjónustu hans frá þjónustu annarra.

Umboðsmaður áfrýjanda kvaðst telja að skráningaryfirvöld ættu að fara varlega í að hafna skráningu á þeim grunni að merki skorti aðgreiningarhæfi. Höfnun væri of harkalegt úrræði ef óljósar hugmyndir vöknudu um að merki gæti ekki greint vörur/þjónustu eiganda frá vörum/þjónustu áfrýjanda. Þá var vísað til rita norrænna fræðimanna um það m.a. að skráningaryfirvöld ættu ekki að taka ákvörðun um skráningarhæfi merkja með hliðsjón af því hvort vörumerki væri gott eða vont sem tæki í auglýsingum og að þau ættu að beita því valdi af varfærni að hafna skráningu merkja á þeim grundvelli að það skorti sérkenni. Einnig að

einföld form gætu talist uppfylla kröfu um sérkenni. Að lokum fullyrta umboðsmaðurinn að almenn rök ELS fælu ekki í sér tilraun til að bera hið umdeilda merki saman við þá þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna. Þá krafðist hann þess að ákvörðun ELS yrði hrundið og alþjóðleg skráning nr. 1009075 samþykkt til skráningar.

Í bréfi ELS til áfrýjunarnefndar, dags. 7. nóvember 2011, ítrekaði stofnunin fyrri röksemdir og tók fram að hún hefði ekki haldið því fram að hið umdeilda merki væri lýsandi fyrir neina þá þjónustu sem það óskaðist skráð fyrir. Stofnun teldi merkið hins vegar almennt og sérkennalaust. Ítrekaði stofnunin að lokum þá ákvörðun sína að hafna skráningu merkisins.

Áfrýjunarnefnd tók málið til úrskurðar á fundi sínum 11. janúar 2012.

*Niðurstaða:*

### III.

Deilt er um hvort myndmerki samkvæmt alþjóðlegri skráningu nr. 1009075 hafi til að bera nægilegt sérkenni skv. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga (vml.) til að fást skráð fyrir tilgreinda þjónustu í flokki 38 (gagnaflutningsþjónusta frá gagnabanka o.s.frv.). Hið umdeilda merki er breiður hringur, fylltur með gráum lit, og út úr hringnum ofanverðum stendur lítil tota hægra megin.

Af 1. mgr. 2. gr. vml. má ráða að hvers konar sýnileg tákni sem eru til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annarra geta verið vörumerki og hlotið skráningu. Táknin verða því að hafa nægilegt sérkenni í skilningi laganna til að teljast vörumerki. Í 1. mgr. 13. gr. vml. er sett fram nánari krafa um sérkenni vörumerkja.

Almennt eru kröfur til sérkenna myndmerkja vægari en til orðmerkja í vörumerkjarétti þar sem fleiri möguleikar eru í samsetningu þeirra. Myndmerki verður þó að uppfylla það grundvallarskilyrði vörumerkjalaga að vera hæft til að aðgreina vörur eins aðila frá vörum annarra. Ekki er gerð krafa um að merki, hvort sem er um orð- eða myndmerki að ræða, sé frumlegt eða flókið. Í greinargerð með 13. gr. vml. kemur fram að einfaldar myndir teljist ekki vera til þess fallnar að gefa vörunni sérkenni í huga almennings án þess að nánar sé tilgreint hvað teljast vera einfaldar myndir. Telja verður að merki sem eingöngu byggir á ósamsettu hreinu grunnformi, t.d. einfaldur hringur eða ferhyrningur, falli undir það að vera einfaldar myndir í skilningi greinargerðarinnar og því ekki skráningarhæf. Ef merki samanstendur hins

vegar af öðru en einföldu grunnformi getur það mögulega greint vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annars aðila. Verður að meta það í hvert sinn.

Fyrir liggur að mörg dæmi eru um myndmerki þar sem stílfærsla hringforms hefur skapað þeim nægilegt sérkenni til þess að teljast skráningarhæf. Með hliðsjón af framangreindu verður því að telja að stílfærslan á hringlaga merki áfrýjanda - það að hann sé breiður, fylltur með gráum lit og lítil tota standi út úr honum ofanverðum hægra megin - skapi myndmerkinu nægilegt sérkenni í þessu tilviki. Þá verður ekki talið að skráning þess sem vörumerkis fyrir tilgreinda þjónustu í flokki 38 leggi óeðlilegar takmarkanir á aðra sem bjóða sambærilega þjónustu eða veiti áfrýjanda með nokkrum hætti einkarétt á hringforminu sem slíku. Af þeim sökum er það niðurstaða áfrýjunarnefndar að myndmerki áfrýjanda sé skráningarhæft fyrir þá þjónustu í flokki 38 sem sótt er um skráningu fyrir.

Úrskurð þennan kváðu upp Sigrún Brynja Einarsdóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnkt og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

#### Ú r s k u r ð a r o r ð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 9. febrúar 2011, um að hafna skráningu alþjóðlegrar skráningar nr. 1009075, er hrundið.

-----

Sigrún Brynja Einarsdóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Margrét Sigurðardóttir