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

Árnason Faktor ehf. f.h. Amazon Technologies Inc., Bandaríkjunum, gegn Hugverkastofunni[1] vegna ákvörðunar stofnunarinnar frá 20. desember 2018 um að synja að hluta umsókn um skráningu merkisins APPSTREAM fyrir þjónustu í flokki 42, sbr. umsókn nr. V0091042.

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með umsókn, dags. 28. október 2013, sótti áfrýjandi um skráningu á merkinu APPSTREAM, sbr. umsókn nr. V0091042, fyrir tiltekna þjónustu í flokki 42.[2] Hugverkastofan synjaði umsókninni að svo stöddu með bréfi, dags. 1. nóvember 2013, þar sem íslensk þýðing á vörulista lá ekki fyrir, sbr. 1. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja, nr. 310/1997.[3] Með bréfi, dags. 28. febrúar 2014, bætti umboðsmaður áfrýjanda úr þeim ágalla. Með bréfi, dags. 2. apríl 2014, upplýsti Hugverkastofan um að umsókn áfrýjanda væri sett á bið þar til fyrir lægi niðurstaða vegna umsóknar nr. 671/2012 um skráningu merkisins APP STORE.[4]

Hugverkastofan synjaði umsókn áfrýjanda með bréfi, dags. 9. janúar 2018, á grundvelli 13. gr. laga, nr. 45/1997, um vörumerki (vml.). Taldi stofnunin merkið skorta nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi til þess að teljast skráningarhæft, auk þess að telja það lýsandi fyrir tegund þeirrar þjónustu sem sótt væri um skráningu fyrir. Benti stofnunin á að orðin *app* og *stream* væru vel þekkt og þegar þeim væri skeytt saman gæfu þau hinum almenna neytanda til kynna þá þjónustu sem merkinu væri ætlað að auðkenna, þ.e. smáforrit sem nota mætti til þess að streyma efni eða gögnum. Vísaði stofnunin þó til þess að á grundvelli 2. mgr. 13. gr. vml. gætu vörumerki öðlast sérkenni með notkun.

---

[1] Stofnunin hét áður Einkaleyfastofan og var nafni stofnunarinnar breytt með lögum nr. 32/2019, sem samþykkt voru á Alþingi 2. maí 2019 og tóku gildi 1. júlí s.á.
[2] Þjónustulisti er í fylgiskjali.
[3] Reglugerðin var felld á brott með reglugerð nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja.
[4] Sbr. úrskurður áfrýjunarnefndar í máli nr. 8/2015.

Með bréfi til Hugverkastofunnar, dags. 20. september 2018, færði umboðsmaður áfrýjanda rök fyrir skráningarhæfi merkisins. Var bent á að við mat á sérkenni vörumerkis þyrfti heildarmat að fara fram, sem fæli í sér að horfa þyrfti til þess hvaða vörur eða þjónustu merki væri ætlað að auðkenna. Vísað var til þess að megintilgangur vörumerkja, sbr. 1. mgr. 2. gr. vml., væri að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra en ekki væri gerð krafa um frumleika. Einnig var vísað til fordæma íslenskra skráningaryfirvalda og viðmiða sem sett hefðu verið fyrir skráningu vörumerkja í dómum Evrópudómstólsins, er umboðsmaður áfrýjanda taldi renna frekari stoðum undir skráningarhæfi merkisins.[5] Var bent á að samsetta orðið *appstream* væri merkingarlaust og ótengt þeirri þjónustu sem merkinu væri ætlað að vernda. Þjónusta áfrýjanda væri aðallega á sviði hugbúnaðar sem þjónustu og fæli hún ekki í sér streymisþjónusta en hin síðarnefnda tilheyrði flokki 38 í NICE-flokkunarkerfinu en smáforrit féllu undir flokk 9. Þá taldi umboðsmaðurinn að með hliðsjón af úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 8/2015 (APP STORE) væri ekki unnt að telja merki áfrýjanda lýsandi fyrir þjónustu í flokki 42. Var talið að málin hlytu að teljast sambærileg í ljósi þess hve afgreiðsla á umsókn áfrýjanda hefði þurft að þola langa bið vegna málsins.

Með bréfi, dags. 20. desember 2018, synjaði Hugverkastofan enn skráningu merkisins að hluta og taldi rök áfrýjanda ekki geta leitt til þess að merkið APPSTREAM teldist til þess fallið að greina umrædda þjónustu frá vörum og þjónustu annarra. Taldi stofnunin orðið *stream* vísa til umræddrar þjónustu í flokki 42, eða vera nátengt þeirri þjónustu sem merkinu væri ætlað að auðkenna. Þá taldi stofnunin niðurstöðuna vera í samræmi við úrskurð áfrýjunarnefndar í máli nr. 8/2015. Loks var vísað til þess að stofnunin væri óbundin fyrri skráningum og bæri að leggja heildstætt mat á hvert og eitt merki.

Með áfrýjun, dags. 17. apríl 2019, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Hugverkastofunnar, dags. 20. desember 2018, til áfrýjunarnefndar þar sem þess var krafist að henni yrði hnekkt og að skráning merkis áfrýjanda yrði heimiluð hérlendis fyrir allar tilgreindar vörur í flokki 42.[6]

Niðurstaða:

---

[5] Vísað var til dóma Evrópudómstólsins í málum nr. C-383/99 P (BABY-DRY) og C-191/01 P (DOUBLEMINT).
[6] Greinargerð áfrýjanda og Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar fylgja úrskurði þessum.

Í máli þessu er deilt um hvort orðmerkið APPSTREAM, sbr. umsókn nr. V0091042, hafi til að bera nægjanlegt sérkenni til að auðkenna tiltekna þjónustu í flokki 42. Hugverkastofan samþykkti að skrá merkið fyrir tiltekna þjónustu í umsókn áfrýjanda.[7]

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

Skilyrðið um aðgreiningarhæfi og sérkenni byggist annars vegar á því að lýsandi merki eru ekki til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eiganda merkis frá vörum eða þjónustu annarra og hins vegar á því að enginn skuli fá einkarétt á orðum sem aðrir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota. Við mat á því hvort merki uppfylli skilyrði um sérkenni þarf að meta sérhvert tilvik fyrir sig og aðstæður allar, eins og fyrir hvaða vörur merki óskast skráð, fyrri notkun o.fl. Ekki er því 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 APPSTREAM samanstendur af tveimur orðum á ensku og er í máli þessu deilt um skráningarhæfi þess fyrir m.a. þjónustu sem tengist hugbúnaði, tölvuþjónustu og þjónustu í tengslum við kerfisveitu í flokki 42.

Á íslensku mætti útleggja merkið sem flaum eða streymi smáforrita (appa) eða streymi með smáforriti (appi). Telja verður að orðið *appstream* vísi sterklega til þess um hvers konar þjónustu er að ræða. Orðið *app* er stytting á orðinu *application*[8] og hefur hið síðarnefnda orð ýmsar merkingar og er ein þeirra er forrit eða hugbúnaður.

---

[7] Samþykkt var að skrá merkið til að auðkenna eftirfarandi þjónustu í flokki 42: Leiga á aðstöðu fyrir tölvuvinnslu og gagnageymslu með mismunandi afkastagetu, einkum gagnaþjónum til þriðja aðila; tölvuþjónusta, einkum eftirlit með vefsíðum annarra til að bæta stigfrelsi þeirra og frammistöðu; útvegun vefsíðu með tækni sem gerir notendum kleift að stjórna, þróa og viðhalda forritum, hugbúnaði og vefsíðum; útvegun óniðurhlaðanlegs hugbúnaðar til notkunar við að stilla sýndar-tölvuvinnsluumhverfi; tæknileg aðstoð, einkum úrræðaleit í tengslum við tölvuhugbúnaðarvandamál; ráðgjafarþjónusta í tengslum við tölvuvélbúnað, hugbúnað, forrit og netkerfi; stafrænn og rafrænn gagnaflutningur af einu sniði yfir á annað.

[8] Sbr. www.snara.is veforðabók.

Viðurkennt er í vörumerkjarétti að ekki nægir, til að uppfylla kröfuna um aðgreiningarhæfi, að setja saman tvö almenn eða lýsandi orð. Þá kemur það, að orð eða orðasamband hafi fleiri en eina merkingu, ekki í veg fyrir að umsókn um skráningu á vörumerki verði synjað.

Telur áfrýjunarnefnd að hið samsetta orð hafi ekki til að bera nægjanlegt sérkenni, sbr. 13. gr. vml. og það sé því ekki til þess fallið að greina umrædda þjónustu áfrýjanda frá þjónustu annarra.

Með hliðsjón af framangreindu telur áfrýjunarnefnd að staðfesta beri ákvörðun Hugverkastofunnar frá 20. desember 2018 um að synja að hluta umsókn um skráningu á vörumerkinu APPSTREAM.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 20. desember 2018, um að synja að hluta umsókn um skráningu á merkinu APPSTREAM (orðmerki), sbr. umsókn nr. V0091042, er staðfest.

Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Haukur Freyr Axelsson lögmaður og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

Selma Hafliðadóttir

Haukur Freyr Axelsson

Margrét Sigurðardóttir

Fylgiskjal.

Óskað var eftir að merkið auðkenndi eftirtalda þjónustu í flokki 42:

Þjónusta í tengslum við hugbúnað sem þjónustu (SaaS), einkum hýsing hugbúnaðar og efnis notað af öðrum til notkunar á dreifingu hljóð-, mynd- og margmiðlunarefnis í gegnum pöntun; þjónusta í tengslum við hugbúnað sem þjónustu (SAAS), einkum hugbúnað til að senda, fá aðgang að, taka við, hlaða upp, hlaða niður, kóða, afkóða, senda út, miðla, sýna, sníða, meðhöndla, skipuleggja, merkja, marka, vista, geyma í flýtiminni og flytja texta, gögn, myndir, skjöl, efni, myndmiðlaverk, hljóðmiðlaverk, hljóð- og myndmiðlaverk, margmiðlunarverk, leiki, skrár og önnur rafræn verk í gegnum alheimssamskiptanet; þjónusta í tengslum við hugbúnað sem þjónustu (SAAS), einkum hýsing hugbúnaðar til notkunar af öðrum til að stilla sýndar-tölvuvinnsluumhverfi; tölvuþjónusta, sem einkum gegnir hlutverki kerfisveitu (ASP) fyrir þriðja aðila með öruggri fjarhýsingu stýrikerfa og tölvuforrita; tölvuþjónusta á sviði útvegunar á öruggu sýndar-tölvuvinnsluumhverfi sem er aðgengilegt í gegnum alheimssamskiptanet; útvegun sýndartölvukerfa og sýndartölvuumhverfis í gegnum tölvuský; kerfisveita (ASP), einkum hýsing, stjórnun, þróun og viðhald forrita, hugbúnaðar og vefsíðna fyrir þráðlausa dreifingu á efni; þjónusta í tengslum við kerfisveitu (ASP) með hugbúnað til að auðvelda sendingu, aðgang að, viðtöku, uppflutning, niðurhal, kóðun, afkóðun, útsendingu, miðlun, sýningu, snið, meðhöndlun, skipulagningu, merkingu, mörkun, vistun, geymslu í skyndiminni og flutning texta, gagna, mynda, skjala, efnis, myndmiðlaverka, hljóðmiðlaverka, hljóð- og myndmiðlaverka, margmiðlunarverka, leikja, skráa og annarra rafrænna verka í gegnum alheimssamskiptanet; þjónusta í tengslum við kerfisveitu (ASP) með hugbúnað til notkunar í tengslum við dreifingu á hljóði, mynd og rafrænum leikjum; upplýsinga- og ráðgjafarþjónusta í tengslum við allt framangreint; leiga á aðstöðu fyrir tölvuvinnslu og gagnageymslu með mismunandi afkastagetu, einkum gagnaþjónum til þriðja aðila; tölvuþjónusta, einkum eftirlit með vefsíðum annarra til að bæta stigfrelsi þeirra og frammistöðu; útvegun vefsíðu með tækni sem gerir notendum kleift að stjórna, þróa og viðhalda forritum, hugbúnaði og vefsíðum; útvegun óniðurhlaðanlegs hugbúnaðar til notkunar við að stilla sýndar-tölvuvinnsluumhverfi; tæknileg aðstoð, einkum úrræðaleit í tengslum við tölvuhugbúnaðarvandamál; ráðgjafarþjónusta í tengslum við tölvuvélbúnað, hugbúnað, forrit og netkerfi; stafrænn og rafrænn gagnaflutningur af einu sniði yfir á annað.

ARNASON | FAKTOR
INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTING

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
b.t. Guðrúnar Bjargar Birgisdóttur ritara
Pósthólf 27
121 Reykjavík

Reykjavík, 28 janúar 2020

Varðar: Mál númer 13/2019 - Áfrýjun á ákvörðun Hugverkastofu (áður Einkaleyfastofu) frá 20. desember 2018 vegna synjunar á skráningu vörumerkisins APPSTREAM (V0091042) að hluta
Áfrýjandi: Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, Seattle, WA 98109, Bandaríkjunum
Okkar tilvísun: TM16644IS00
Greinargerðarfrestur: **28. janúar 2020**

Vísað er til bréfs áfrýjunarnefndar dagsett 28. nóvember 2019, sem staðfestir móttöku áfrýjunarbréfs, sem dagsett er 21. apríl 2019, þar sem við fyrir hönd umbjóðanda okkar Amazon Technologies, Inc, Bandaríkjunum, áfrýjum ákvörðun Hugverkastofu frá 20. desember 2018. Í áðurnefndu bréfi er okkur frestur veittur til 28. janúar 2020 til að skila inn greinargerð til nefndarinnar.

Með vísan til 3. gr. reglugerðar nr. 275/2008 um áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, er greinargerð þessi ásamt fylgiskjölum lögð fram í fimmriti og undirrituð af umboðsmanni áfrýjanda.

Í fyrrgreindri ákvörðun Hugverkastofu var komist að þeirri niðurstöðu að framangreint merki skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir hluta þeirrar þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna í flokki 42, nánar tiltekið atriðin

> *Þjónusta í tengslum við hugbúnað sem þjónustu (SaaS), einkum hýsing hugbúnaðar og efnis notað af öðrum til notkunar á dreifingu hljóð-, mynd- og margmiðlunarefnis í gegnum pöntun; þjónusta í tengslum við hugbúnað sem þjónustu (SAAS), einkum hugbúnað til að senda, fá aðgang að, taka við, hlaða upp, hlaða niður, kóða, afkóða, senda út, miðla, sýna, sníða, meðhöndla, skipuleggja, merkja, marka, vista, geyma í flýtiminni og flytja texta, gögn, myndir, skjöl, efni, myndmiðlaverk, hljóðmiðlaverk, hljóð- og myndmiðlaverk, margmiðlunarverk, leiki, skrár og önnur rafræn verk í gegnum alheimssamskiptanet; þjónusta í tengslum við hugbúnað sem þjónustu (SAAS), einkum hýsing hugbúnaðar til notkunar af öðrum til að stilla sýndar-tölvuvinnsluumhverfi; tölvuþjónusta, sem einkum gegnir hlutverki kerfisveitu (ASP) fyrir þriðja aðila með öruggri fjarhýsingu stýrikerfa og tölvuforrita; tölvuþjónusta á sviði útvegunar á öruggu sýndar-tölvuvinnsluumhverfi sem er aðgengilegt í gegnum alheimssamskiptanet; útvegun sýndartölvukerfa og sýndartölvuumhverfis í gegnum tölvuský; kerfisveita (ASP), einkum hýsing, stjórnun, þróun og viðhald forrita,*

Gudridarstig 2-4 • 113 Reykjavik • Iceland
Tel. (354) 5 400 200 • Fax (354) 5 400 201
mail@arnasonfaktor.is • www.arnasonfaktor.is

hugbúnaðar og vefsíðna fyrir þráðlausa dreifingu á efni; þjónusta í tengslum við kerfisveitu (ASP) með hugbúnað til að auðvelda sendingu, aðgang að, viðtöku, uppflutning, niðurhal, kóðun, afkóðun, útsendingu, miðlun, sýningu, snið, meðhöndlun, skipulagningu, merkingu, mörkun, vistun, geymslu í skyndiminni og flutning texta, gagna, mynda, skjala, efnis, myndmiðlaverka, hljóðmiðlaverka, hljóð- og myndmiðlaverka, margmiðlunarverka, leikja, skráa og annarra rafrænna verka í gegnum alheimssamskiptanet; þjónusta í tengslum við kerfisveitu (ASP) með hugbúnað til notkunar í tengslum við dreifingu á hljóði, mynd og rafrænum leikjum; upplýsinga- og ráðgjafarþjónusta í tengslum við allt framangreint.

Umbjóðandi okkar krefst þess að fyrrgreindri ákvörðun Hugverkastofu verði hnekkt og að vörumerkið APPSTREAM, sbr. vörumerkjaskráningu nr. V0091042, verði samþykkt til skráningar hér á landi fyrir alla tilgreinda þjónustu í flokki 42. Kröfunni til stuðnings vísum við til eftirfarandi raka:

Samkvæmt 2. gr. vml. getur vörumerki verið hvers konar sýnilegt tákn sem er til þess fallið að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra. Krafa þessi er ennfremur ítrekuð í 1. mgr. 13. gr. vml. auk þess sem þar er kveðið á um að merki sem eingöngu, eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefi til kynna m.a. tegund vörunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd, skuli ekki vera skráningarhæf þar sem þau skorti nægjanlegt sérkenni. Sama eigi við um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða eru notuð í daglegu máli.

Þá er sérstaklega kveðið á um í 2. mgr. 13. gr. vml. að við mat á sérkenni vörumerkja skuli líta til allra aðstæðna. Af því má ráða að tiltekið heildarmat þarf að fara fram þar sem horft er til orðanna sem mynda vörumerkið og til þeirra vara eða þjónustu sem merkið óskast skráð fyrir.

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.

Sérkenni merkisins – Athugasemdir við umfjöllun Hugverkastofu

Áðurnefnd höfnun á grundvelli 1. mgr. 13. gr. vml. er rökstudd með því að merkið APPSTREAM sé lýsandi fyrir tegund þeirrar þjónustu sem merkinu er ætlað að standa fyrir. Orðið APP sé vel þekkt stytting á enska orðinu *application*, sem standi fyrir forrit/smáforrit sem notað er í símum og spjaldtölvum. Orðið STREAM merki hins vegar að streyma. Þegar orðin séu sett saman gefi þau því til kynna að þjónustuna megi nota til þess að streyma efni í gegnum smáforrit. Þar af leiðandi telji Hugverkastofan merkið lýsandi og sérkennalaust fyrir þá þjónustu í flokki 42 sem merkinu er ætlað að auðkenna og hafnað hefur verið.

Líkt og áður segir getum við með engu móti fallist á þessa niðurstöðu Hugverkastofunnar og teljum merki umbjóðanda okkar APPSTREAM vel til þess fallið að auðkenna alla tilgreinda þjónustu í flokki 42.

Við mat á skráningarhæfi merkja þarf að meta þau heildstætt í tengslum við þær vörur og þjónustu sem merkinu er ætlað að vernda, sbr. t.d. úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 8/2015 (APP STORE), þar sem nefndin taldi orðmerkið APP STORE vera skráningarhæft í eðli sínu fyrir ýmsar vörur og þjónustu í flokkum 9 og 35.

Í úrskurði sínum vísaði nefndin m.a. til dóms Evrópudómstólsins í máli nr.C-383/99 P (BABY-DRY) þar sem áhersla var lögð á að merki gæti talist uppfylla sérkenni ef samsetning þess væri ekki „eingöngu" lýsandi fyrir þær vörur eða þjónustu sem óskað væri skráningar fyrir.

Einnig vísaði nefndin m.a. til dóms Evrópudómstólsins í máli nr. C-191/01 P (DOUBLEMINT), þar sem sett voru fram þrjú viðmið við mat á því hvort merki væri lýsandi eða ekki: Í fyrsta lagi bæri að líta til þess hvort orðmerkið væri líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á viðkomandi vörum eða ekki; í öðru lagi hvort orðasambandið væri venjubundin orðnotkun sem notuð væri til að lýsa ákveðnum eiginleikum vöru eða þjónustu, þ.e. hversu fljótt fólk gæti áttað sig á því til hvaða eiginleika vöru væri verið að vísa þegar viðkomandi orðasamband væri notað, og í þriðja lagi bæri að taka mið af því hversu mikilvægir viðkomandi eiginleikar væru fyrir vöruna eða þjónustuna sem merkið ætti að auðkenna.

Séu ofangreind viðmið heimfærð yfir á merki umbjóðanda okkar, APPSTREAM, sést að merkið getur með engu móti talist lýsandi fyrir þá þjónustu sem því er ætlað að standa fyrir í flokki 42. Þó að orðin APP og STREAM geti vissulega ein og sér mögulega verið talin vísa til smáforrita annars vegar og streymisveitu hins vegar, er samsetta orðið APPSTREAM algerlega merkingarlaust og engan veginn tengt þeirri þjónustu sem merkinu er ætlað að vernda. Sú þjónusta sem merki umbjóðanda okkar er ætlað að vernda er aðallega á sviði hugbúnaðar og hýsingu hans, sem felur ekki í sér streymisþjónustu af neinu tagi, enda fellur öll streymisþjónusta undir flokk 38 skv. NICE-flokkunarkerfinu. Eins falla smáforrit undir flokk 9.

Það er því í fyrsta lagi afar ólíklegt að merki umbjóðanda okkar verði notað sem almenn lýsing á þeirri þjónustu sem merkinu er ætlað að vernda, í öðru lagi er orðið APPSTREAM ekki venjubundin orðnotkun til að lýsa þeirri þjónustu sem merkinu er ætlað að vernda og mjög ólíklegt að hinn almenni neytandi myndi átta sig á að verið væri að vísa til þeirrar þjónustu sem tilgreind er í umsókninni fyrir vörumerkið APPSTREAM. Í þriðja lagi eru þeir eiginleikar sem orðin geta mögulega vísað til (þ.e.a.s. streymisveita í gegnum forrit) engan veginn mikilvægir eiginleikar þeirrar þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir, þar sem þeir eru ekki eiginleikar þjónustunnar yfir höfuð. Það er því ljóst að merki umbjóðanda okkar inniheldur enga vísun í þá þjónustu sem því er ætlað að standa fyrir.

Hugverkastofan tiltekur einnig í höfnun sinni að líklegt sé að orðið APPSTREAM verði notað sem almenn lýsing á þeirri þjónustu sem óskað er skráningar fyrir og hafnað hefur verið. Að um sé að ræða venjubundna orðnotkun sem lýsi eiginleikum þjónustunnar, og að hinn almenni neytandi myndi undir eins átta sig á því hvaða eiginleika þjónustunnar merkið vísaði til, þ.e. smáforrit sem nota má til að streyma efni eða gögnum. Þessu erum við alfarið ósammála. Öll streymisþjónusta fellur undir flokk 38, og er ekki sótt um slíka þjónustu undir vörumerkinu APPSTREAM, heldur þjónustu í flokki 42. Þrátt fyrir að Hugverkastofan meti *streymisþjónustu* geta fallið undir *software as a service* er að okkar mati alfarið ljóst að sú þjónusta sem hafnað hefur verið fellur undir flokk

42. Við höfum svo tilgreint nánar hér að neðan þjónustuna sem hafnað hefur verið, og leiðrétt ákveðna þýðingarvillu sem gerir enn skýrara að þjónustan á öll heima í flokki 42.

Í ljósi framangreinds teljum við ljóst að merki umbjóðanda okkar APPSTREAM er hvorki lýsandi né sérkennalaust fyrir þá þjónustu sem sótt er um vernd fyrir í flokki 42.

Úrskurður áfrýjunarnefndar nr. 8/2015 APP STORE

Með bréfi dagsettu 2. apríl 2014 setti Hugverkastofa umsókn umbjóðanda okkar nr. V0091042 APPSTREAM á bið þar til fyrir lægi niðurstaða vegna umsóknar nr 671/2012 APP STORE. Með úrskurði nr. 8/2015 dags. 16. nóvember 2017 var ákvörðun Hugverkastofu um að hafna skráningu merkisins APP STORE í flokki 9 og 35 hnekkt, og taldi áfrýjunarnefnd merkið skráningarhæft fyrir allar vörur og þjónustu umsóknarinnar, nema fyrir *rekstur fyrirtækja* í flokki 35 sem fékkst skráð á grundvelli markaðsfestu.

Hugverkastofa útskýrði í upphafi ekki nánar hvers vegna merki umbjóðanda okkar var sett á bið í 3 og hálft ár á meðan beðið var niðurstöðu í APP STORE málinu, en staðfesti í tilkynningu sinni dags 20. desember 2018, um höfnun merkisins APPSTREAM, að merkin hafi verið metin sambærileg og að þau ættu að fá sambærilega meðferð.

Hugverkastofa tiltekur nú að þegar niðurstaða í máli 8/2015 APP STORE hafi legið fyrir hafi stofnunin tekið þá afstöðu til skráningarhæfis vörumerkisins APPSTREAM með þá niðurstöðu í huga. Þrátt fyrir að merkið APP STORE hafi fengist skráð var það mat áfrýjunarnefndarinnar að merkið skorti sérkenni fyrir *rekstur fyrirtækja* í flokki 35 þar sem að orðin APP STORE skírskoti til þess að um sé að ræða verslun eða geymslu fyrir smáforrit. Var merkið því talið lýsandi og skorta sérkenni fyrir þá þjónustu. Að öðru leyti útskýrir Hugverkastofa ekki tengingu málanna, né af hverju það hafi ekki áhrif á mál þetta að áfrýjunarnefnd sneri ákvörðun Hugverkastofu að langstærstu leyti og mat merkið APP STORE skráningarhæft fyrir allar vörur og aðra tengda þjónustu, þ.e. *„Búnaður og tæki notuð við vísindi, siglingar, landmælingar, ljósmyndun, kvikmyndatöku og -sýningar; sjóntæki, vogir, mælingatæki, merkjasendingatæki, eftirlitstæki, björgunartæki, kennslutæki og -búnaður; búnaður og tæki til að leiða, kveikja og slökkva á, breyta, safna, stilla eða stjórna rafmagni; tæki sem notuð eru til að taka upp, flytja eða fjölfalda hljóð eða mynd; segulgagnaberar, upptökudiskar; geisladiskar, stafrænir mynddiskar og annar stafrænn upptökubúnaður; vélbúnaður fyrir myntstýrð tæki; búðarkassar, reiknivélar, gagnavinnslubúnaður og tölvur; tölvuhugbúnaður; slökkvitæki"* í flokki 9 sem og *„Auglýsingastarfsemi; skrifstofustarfsemi"* í flokki 35.

Í ljósi þess að áfrýjunarnefnd hnekkti ákvörðun Hugverkastofu og mat merkið APP STORE skráningarhæft í eðli sínu fyrir nær allar vörur og þjónustu umsóknarinnar, verður á sama hátt að telja að samþykkja beri merkið APPSTREAM til skráningar. Ekki er óskað skráningar hér fyrir *smáforrit* í flokki 9, *streymisveitur* í flokki 38, né aðrar tengdar vörur eða þjónustu.

Því er á nákvæmlega sama hátt ekki unnt að telja merki umbjóðanda okkar APPSTREAM lýsandi fyrir neina af þeirri þjónustu í flokki 42 sem hafnað hefur verið, heldur gæti það eingöngu mögulega talist vísbendandi fyrir ákveðna streymisþjónustu sem fellur undir flokk 38 og er óviðkomandi máli þessu. Á engan hátt er hægt að meta lýsandi fyrir merkið APPSTREAM þá þjónustu umsóknar umbjóðanda okkar sem hafnað hefur verið.

Þrenging þjónustulýsingar – breytt þýðing

Árið 2013, þegar umsókn þessi, nr. V0091042 APPSTREAM, var lögð inn, voru umsækjendur og umboðsmenn þeirra að jafnaði að þýða einska orðið „namely", sem algengt er í vöru- og þjónustulýsingum, sem „einkum". Það var gert í máli þessu. Á undanförnum árum hefur Hugverkastofa hætt að samþykkja þetta orð sem nánari tilgreiningu á því sem framar stendur í umræddu atriði vöru-/þjónustulistans, heldur er orðið „namely" nú að jafnaði þýtt með „þ.e.". Að okkar mati er um réttari og nákvæmari þýðingu orðsins að ræða, og gerir það ljóst að atriði vörulistans er skilgreint nánar og þrengra.

Við endurskoðun þjónustulýsingar umsóknar þessarar, og þá sérstaklega þýðingar orðsins „namely" höfum við komist að því að í raun krefjist þýðing orðsins endurskoðunar, svo ljóst sé hvaða atriði séu vernduð af umsókninni. Við óskum því eftir að í stað „einkum" í þeim atriðum þjónustulýsingarinnar sem hafnað hefur verið komi í staðinn „þ.e.". Þau atriði sem hafnað hefur verið verða þá:

- *Þjónusta í tengslum við hugbúnað sem þjónustu (SaaS), þ.e. hýsing hugbúnaðar og efnis notað af öðrum til notkunar á dreifingu hljóð-, mynd- og margmiðlunarefnis í gegnum pöntun;*
- *þjónusta í tengslum við hugbúnað sem þjónustu (SAAS), þ.e. hugbúnað til að senda, fá aðgang að, taka við, hlaða upp, hlaða niður, kóða, afkóða, senda út, miðla, sýna, sníða, meðhöndla, skipuleggja, merkja, marka, vista, geyma í flýtiminni og flytja texta, gögn, myndir, skjöl, efni, myndmiðlaverk, hljóðmiðlaverk, hljóð- og myndmiðlaverk, margmiðlunarverk, leiki, skrár og önnur rafræn verk í gegnum alheimssamskiptanet;*
- *þjónusta í tengslum við hugbúnað sem þjónustu (SAAS), þ.e. hýsing hugbúnaðar til notkunar af öðrum til að stilla sýndar-tölvuvinnsluumhverfi;*
- *tölvuþjónusta, þ.e. að gegna hlutverki kerfisveitu (ASP) fyrir þriðja aðila með öruggri fjarhýsingu stýrikerfa og tölvuforrita;*
- *tölvuþjónusta á sviði útvegunar á öruggu sýndar-tölvuvinnsluumhverfi sem er aðgengilegt í gegnum alheimssamskiptanet;*
- *útvegun sýndartölvukerfa og sýndartölvuumhverfis í gegnum tölvuský;*
- *kerfisveita (ASP), þ.e. hýsing, stjórnun, þróun og viðhald forrita, hugbúnaðar og vefsíðna fyrir þráðlausa dreifingu á efni;*
- *þjónusta í tengslum við kerfisveitu (ASP) með hugbúnað til að auðvelda sendingu, aðgang að, viðtöku, uppflutning, niðurhal, kóðun, afkóðun, útsendingu, miðlun, sýningu, snið, meðhöndlun, skipulagningu, merkingu, mörkun, vistun, geymslu í skyndiminni og flutning texta, gagna, mynda, skjala, efnis, myndmiðlaverka, hljóðmiðlaverka, hljóð- og myndmiðlaverka, margmiðlunarverka, leikja, skráa og annarra rafrænna verka í gegnum alheimssamskiptanet;*
- *þjónusta í tengslum við kerfisveitu (ASP) með hugbúnað til notkunar í tengslum við dreifingu á hljóði, mynd og rafrænum leikjum;*
- *upplýsinga- og ráðgjafarþjónusta í tengslum við allt framangreint.*

Við ofangreindar breytingar ætti að verða enn skýrara að vörumerkið APPSTREAM geti ekki talist lýsandi fyrir eitt einasta atriði hinnar höfnuðu þjónustulýsingar í flokki 42.

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:

- V0081466 **PLAYBOOK** í flokkum 6, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 og 45.
  Merkið er m.a. skráð fyrir *Prentað mál* í flokki 16 og *Leikspil og leikföng* í flokki 16, sem merkið sjálft vísar þó óneitanlega til. Orðið PLAYBOOK finnst í orðabók[1] og getur merkt *leikrit í bókaformi* eða *minnisbók með skýringarmyndum fyrir fótboltaleiki* – en bæði íþrótta- og menningarstarfsemi í flokki 41 er vernduð af skráningunni.

- V0108107 **CHESSMATE** í flokkum 9, 28, 38, 41 og 42, sem er m.a. skráð fyrir *Leikspil og hluti til Leikja* í flokki 28 og *Íþrótta- og menningarstarfsemi* í flokki 41.

- Alþjóðleg skráning nr. 1135821 **BOOKSHELF**, skráð fyrir *Software that manages access to, searching and distribution of books and other print material in digital format* í flokki 9.

- V0071209 **FITNESSMATE** fyrir ýmsa óáfenga drykki í flokki 32.

- V0109459 **HEILSUNET** fyrir *Fjarskipti* í flokki 38.

- V0109458 **NÚTÍMANET** fyrir *Fjarskipti* í flokki 38.

Framangreind vörumerki verða að teljast sambærileg vörumerki umbjóðanda okkar að því leyti að þau samanstanda af tveimur orðum sem mögulega hafa tilvísun í vörur / þjónustu sem skráningarnar vernda eða tengdar vörur / þjónustu, en skráningaryfirvöld hafa engu að síður metið þau skráningarhæf hér á landi – í sumum tilfellum mögulega á grundvelli óvenjulegrar uppröðunar eða samsetningar orðanna í merkinu.

Merki umbjóðanda okkar hefur enga beina tilvísun í hina höfnuðu þjónustu, heldur hefur mögulega tilvísun til þjónustu sem fellur undir flokk 38. Á sömu forsendum og ofangreind merki hafa verið samþykkt ber að samþykkja merki umbjóðanda fyrir alla tilgreinda þjónustu í flokki 42.

Við tilgreindum allar framangreindar skráningar í greinargerð okkar sem svari við upprunalegri höfnun fyrir Hugverkastofu, en í höfnuninni dagsett 20. desember 2018 eru fordæmi okkar afgreidd með stöðluðum texta um að stofnunin sé ekki bundin af fyrri skráningum sínum og að hvert og eitt merki er metið heildstætt. Varðandi framangreind merki hafi það verið mat stofnunarinnar að um sérkennilega orðasamsetningu sé að ræða í tengslum við þær vörur og þjónustu sem merkin óskuðust skráð fyrir. Þessu erum við alfarið ósammála og teljum merkin fullkomlega sambærileg merkinu APPSTREAM, með vísan til þeirra vara sem hafnað hefur verið.

[1] https://www.merriam-webster.com/dictionary/playbook

Frá innlögn greinargerðar okkar í september 2018 hefur Hugverkastofa svo samþykkt ýmis fleiri vörumerki til skráningar sem verða að teljast afar almenn og lýsandi fyrir tölvutengdar vörur í flokki 9, s.s. AIRSERVER (V0111226), FORCE TOUCH (V0111023), TRUEPIC (V0111227), POLY (V0114431) og GRID (V0112790), sem og tölvutengda þjónustu í flokki 42 svo sem DROP AND SIGN (V0110700) og HYPERSPEED (V0110527).

Hér viljum við einnig sérstaklega tiltaka vörumerki nr. V0106802 NETAPP, sem skráð hefur verið fyrir ýmsar vörur og þjónustu í flokkum 9, 37, 41 og 42 – þ.á.m. ýmsan tölvuhugbúnað í flokki 9 og tölvuhugbúnað sem þjónustu (*software as a service*) í flokki 42. Okkur er ómögulegt að sjá hvernig merkið NETAPP hefur ekki verið metið lýsandi og sérkennalaust fyrir umræddar vörur og þjónustu heldur verið samþykkt til skráningar, á meðan merki umbjóðanda okkar APPSTREAM er hafnað skráningar.

Það er ljóst að 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 oftar 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

Með vísan til alls ofangreinds teljum við ljóst að merki umbjóðanda okkar APPSTREAM er ekki lýsandi og sérkennalaust fyrir hinar höfnuðu þjónustu í flokki 42. Sú þjónusta sem merkið getur mögulega talist vísa til fellur undir aðra flokka og eru óviðkomandi máli þessu.

Eftir breytingu á þýðingu orðsins *namely* sem fram kemur víða í hinni höfnuðu þjónustu teljum við alfarið ljóst að merkið APPSTREAM er ekki lýsandi fyrir neinar af hinum höfnuðu vörum.

Einnig hefur Hugverkastofa á undanförnum árum samþykkt til skráningar fjölmörg merki sem teljast verða afar sambærileg merkinu APPSTREAM, eða í öllu falli ekki meira sérkennandi, og ber að gæta samræmis í viðmiðum varðandi mat á skráningarhæfi merkja. Hér bendum við sérstaklega á merkið NETAPP, sem og APP STORE sem samþykkt var fyrir ýmsar vörur og þjónustu sem eru afar tengd merkingu orðsins, s.s. *tölvuhugbúnað*.

Við förum þess því á leit að fyrrgreindri ákvörðun Hugverkastofunnar um höfnun skráningar merkisins APPSTREAM, sbr. skráningu V0091042, að hluta fyrir tilgreinda þjónustu í flokki 42, verði hnekkt og að vörumerki umbjóðanda okkar APPSTREAM verði samþykkt til skráningar hér á landi fyrir alla tilgreinda þjónustu í flokki 42.

Með vísan til 3. gr. reglugerðar nr. 275/2008 er áfrýjun þessi lögð fram í fimmriti og undirrituð af umboðsmanni áfrýjanda.

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

Virðingarfyllst,
Árnason Faktor

María Kristín Gunnarsdóttir, ML

Hugverkastofan
Icelandic Intellectual Property Office

Engjateigi 3
IS 105 Reykjavík
(+354) 580 9400

hugverk@hugverk.is
hugverk.is

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
Bt. Guðrúnar B. Birgisdóttur
Pósthólf 27, 121 Reykjavík

Reykjavík, 19. júní 2020
Tilvísun: 201905-4100, 4.5

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

Mál nr. 13/2019, Árnason Faktor ehf., f.h. Amazon Technologies, Inc. Bandaríkjunum gegn Hugverkastofunni

Vísað er til erindis nefndarinnar, dags. 21. apríl 2020 þar sem Hugverkastofunni var veittur tveggja mánaða frestur, þ.e. til 21. júní 2020, til þess að skila greinargerð í ofangreindu máli. Greinargerð þessi er send nefndinni rafrænt og á pappír í fjórriti

Hugverkastofan gerir í upphafi athugasemdir við hversu seint erindi þetta barst frá nefndinni eða tæplega þremur mánuðum eftir dagsetningu greinargerðar áfrýjanda.

Mál þetta varðar umsókn um skráningu orðmerkisins APPSTREAM (V0091042) sem stofnunin hafnaði að hluta með erindi, dags. 9. janúar 2018. Höfnunin tók til tiltekinnar þjónustu í flokki 42 en merkið var skráð fyrir aðrar tilgreiningar í sama flokki. Forsendur stofnunarinnar fyrir höfnun að hluta voru einkum að orðin í merkinu vísa til þeirrar þjónustu sem það er ætlað að standa fyrir og er það talið andstætt tilgangi vörumerkjalaga að með skráningu merkis geti einstakir aðilar helgað sér orð sem algeng eru í daglegu lífi og aðrir á viðkomandi viðskiptasviði geta haft þörf á að nota, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Að mati Hugverkastofunnar er orðið APP vel þekkt stytting á enska orðinu *application* og stendur fyrir forrit/smáforrit sem notað er í farsímum og spjaldtölvum. Þá merkir orðið STREAM að *streyma*. Þegar orðin eru sett saman gefa þau því til kynna að þjónustuna megi nota til að streyma efni í gegnum smáforrit. Að mati stofnunarinnar skortir merkið því sérkenni og aðgreiningarhæfi og verður auk þess talið lýsandi, einkum hvað varðar tegund þeirrar þjónustu sem sótt er um vernd fyrir. Fyrir niðurstöðunni voru færð ítarlegri rök í erindi stofnunarinnar þann 20. desember 2018.

Hugverkastofan metur fyrirliggjandi mál enn svo að ofangreint merki skorti sérkenni og aðgreiningareiginleika fyrir þá þjónustu sem synjun stofnunarinnar í flokki 42 varðar þ.e.: *Þjónusta í tengslum við hugbúnað sem þjónustu (SaaS), einkum hýsing hugbúnaðar og efnis notað af öðrum til notkunar á dreifingu hljóð-, mynd- og margmiðlunarefnis í gegnum pöntun; þjónusta í tengslum við hugbúnað sem þjónustu (SAAS), einkum hugbúnað til að senda, fá aðgang að, taka við, hlaða upp, hlaða niður, kóða, afkóða, senda út, miðla, sýna, sníða, meðhöndla, skipuleggja, merkja, marka, vista, geyma í flýtiminni og flytja texta, gögn, myndir, skjöl, efni, myndmiðlaverk, hljóðmiðlaverk, hljóð- og myndmiðlaverk, margmiðlunarverk, leiki, skrár og önnur rafræn verk í gegnum alheimssamskiptanet; þjónusta í tengslum við hugbúnað sem þjónustu (SAAS), einkum hýsing hugbúnaðar til notkunar af öðrum til að stilla sýndar-tölvuvinnsluumhverfi; tölvuþjónusta, sem einkum gegnir hlutverki kerfisveitu (ASP) fyrir þriðja aðila með öruggri fjarhýsingu stýrikerfa og tölvuforrita; tölvuþjónusta á sviði útvegunar á öruggu sýndar-tölvuvinnsluumhverfi sem er aðgengilegt í gegnum alheimssamskiptanet; útvegun sýndartölvukerfa og sýndartölvuumhverfis í gegnum tölvuský; kerfisveita (ASP), einkum hýsing, stjórnun, þróun og viðhald forrita, hugbúnaðar og vefsíðna fyrir þráðlausa dreifingu á efni; þjónusta í tengslum við kerfisveitu (ASP) með hugbúnað til að auðvelda sendingu, aðgang að, viðtöku, uppflutning, niðurhal, kóðun, afkóðun, útsendingu, miðlun, sýningu, snið, meðhöndlun, skipulagningu, merkingu, mörkun, vistun, geymslu í skyndiminni og flutning texta, gagna, mynda, skjala, efnis, myndmiðlaverka, hljóðmiðlaverka, hljóð- og myndmiðlaverka, margmiðlunarverka, leikja, skráa og annarra rafrænna verka í gegnum alheimssamskiptanet; þjónusta í tengslum við kerfisveitu (ASP) með hugbúnað til notkunar í tengslum við dreifingu á hljóði, mynd og rafrænum leikjum; upplýsinga- og ráðgjafarþjónusta í tengslum við allt framangreint.*

Í greinargerð bendir áfrýjandi á að samsetta orðið APPSTREAM sé algerlega merkingarlaust og sé engan veginn tengt þeirri þjónustu sem merkinu er ætlað að vernda. Þá er það mat áfrýjanda að orðmerkið feli ekki í sér **1)** almenna lýsingu á þeirri þjónustu sem merkinu er ætlað að vernda, **2)** venjubundna orðnotkun og **3)** að ólíklegt sé að neytandi átti sig á að verið sé að vísa til þeirrar þjónustu sem tilgreind er í umsókninni.

Sem fyrr segir samanstendur orðmerkið af orðunum APP og STREAM og er merking orðanna þekkt. Það er mat Hugverkastofunnar að merkið lýsi mikilvægum eiginleikum þjónustunnar, þ.e. að um sé að ræða smáforrit sem nota má til þess að streyma efni eða gögnum. Þá er merkið ekki til þess fallið að greina tilgreinda þjónustu frá sömu þjónustu annarra. Þá er það einnig mat stofnunarinnar að aðrir hafi þörf fyrir að nota merkið til að lýsa sambærilegum vörum eða þjónustu. Samsetning orðanna tveggja, þ.e. *app* og *stream*, felur aðeins í sér smávægilega breytingu frá eðlilegum rithætti þekktra orða.

Í greinargerð áfrýjanda er vísað í úrskurð áfrýjunarnefndar nr. 8/2015 APP STORE þar sem áfrýjunarnefnd komst að þeirri niðurstöðu að merkið APP STORE skorti sérkenni í tengslum við þjónustu í flokki 35 þar sem orðið *store* vísar til verslunar en að það teldist skráningarhæft fyrir aðrar vörur og þjónustu, s.s. tölvuþjónustu í flokki 42. Að mati áfrýjanda verður á sama hátt að samþykkja APPSTREAM til skráningar fyrir tilgreiningar í flokki 42. Þá bendir áfrýjandi á að ekki sé óskað skráningar fyrir smáforrit í flokki 9 eða streymisveitur í flokki 38. Verði því ekki unnt að telja merkið APPSTREAM lýsandi fyrir tilgreiningar í flokki 42, heldur eingöngu mögulega vísbendandi fyrir ákveðna streymisþjónustu sem fellur undir flokk 38 og er óviðkomandi máli þessu.

Við mat stofnunarinnar á skráningarhæfi orðmerkisins APPSTREAM var niðurstaða áfrýjunarnefndarinnar í máli nr. 8/2015 höfð að leiðarljósi og af þeim sökum var umsókn um skráningu merkisins sett á bið í svo langan tíma líkt og raunin varð. Þrátt fyrir að niðurstaða nefndarinnar hafi verið á þá leið að merkið APP STORE hafi þótt skráningarhæft fyrir ákveðnar tilgreiningar í flokki 42 þá er ekki hægt að heimfæra þá niðurstöðu á það mál sem er hér til umfjöllunar með þeim hætti að unnt sé að fullyrða að merkið APPSTREAM sé ekki lýsandi fyrir umsóttar tilgreiningar í flokki 42 líkt og áfrýjandi gerir. Bendir Hugverkastofan á merkin innihalda ekki sömu orð og er vöru- og þjónustulisti ekki hinn sami. Að mati stofnunarinnar er merkið APPSTREAM nátengt þeim tilgreiningum sem sótt er um í flokki 42 og hafnað hefur verið fyrir, sbr. ofangreinda umfjöllun. Er sú niðurstaða því í samræmi við áðurnefndan úrskurð áfrýjunarnefndarinnar þar sem merkið APP STORE þótti skorta sérkenni í tengslum við tilgreininguna rekstur fyrirtækja í flokki 35 þar sem starfsemi verslunar fellur þar undir.

Það er mat Hugverkastofunnar að merkið sé lýsandi um tegund og skorti aðgreiningareiginleika að því er varðar þær tilgreiningar sem skráningu merkisins hefur verið hafnað fyrir í flokki 42. Þær tilgreiningar sem höfnunin varðar eiga allar skírskotun í hugbúnað og ítrekar stofnunin álit sitt um að streymisþjónusta sé í eðli sínu þjónusta sem getur verið veitt í t.d. í gegnum ákveðinn hugbúnað eða í gegnum vefsíðu. Það er því mat Hugverkastofunnar að í þjónustulista umsækjanda felist í raun streymisþjónusta eða þjónusta sem er henni nátengd.

Þá er rétt að taka fram að lagfæringar á þjónustulista sem miða að því að skipta út orðinu einkum fyrir skammstöfunina þ.e. geta að mati stofnunarinnar ekki haft áhrif á ofangreint mat á sérkenni merkisins. Þrengra orðalag á höfnuðum tilgreiningum gefur aðeins af sér meiri nákvæmni.

Varðandi fyrri skráningar sem áfrýjandi vísar til og þær skráningar sem hafa verið samþykktar eftir innlögn greinargerðar áfrýjanda til stofnunarinnar í september 2018, þ.e. AirServer (V0111226), FORCE TOUCH (V0111023), TRUEPIC (V0111227), POLY (V0114431), GRID (V0112790), DROP AND SIGN (V0110700), Hyperspeed (V0110527) og NETAPP (V0106802) þá bendir stofnunin á að við mat á skráningarhæfi merkja og aðgreiningarhæfi á grundvelli 13. gr. vml. ber að skoða hvert tilvik fyrir sig og aðstæður allar í hverju máli fyrir sig. Eins og kom fram í úrskurði áfrýjunarnefndar í máli 8/2015 APP STORE hefur ekki verið talið hægt að byggja sjálfkrafa á eldri fordæmum eða mati á öðrum merkjum. Varðandi tilvísun áfrýjanda til nýrri merkja er það mat Hugverkastofunnar að merkin AirServer, FORCE TOUCH, TRUEPIC, POLY, GRID, DROP AND SIGN og Hyperspeed séu ekki sambærileg því máli sem hér um ræðir þar sem merkin bera ekki með sér að þau tengist beint þeim vörum/þjónustu sem þeim er ætlað að standa fyrir. Varðandi merkið NETAPP sem skráð var í flokkum 9, 37, 41 og 42 var það ennfremur mat stofnunarinnar að það uppfyllti skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni og aðgreiningarhæfi í ljósi þess að merkið þótti hvorki fela í sér almenna lýsingu á þeim vörum eða þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna né hefðbundna orðnotkun. Það merki sem hér er til skoðunar, þ.e. APPSTREAM, inniheldur orðið *stream* sem í tengingu við orðið *app* er lýsandi fyrir tegund þeirrar þjónustu sem skráningu merkisins var hafnað fyrir í flokki 42 að mati Hugverkastofunnar, sbr. ofangreind umfjöllun.

Hugverkastofan vísar að öðru leyti til þess sem fram kom í erindi stofnunarinnar, dags. 20. desember 2018 og fer fram á að ákvörðun stofnunarinnar verði staðfest.

Virðingarfyllst,



Hugverkastofan
Sandra Theódóra Árnadóttir, lögfr.