

Ár 2025, þriðjudaginn 9. desember, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 10/2022:

**Tegó ehf.
f.h. Sueros y Bebidas
Rehidratantes, S.A. de
C.V. Mexíkó
gegn
Hugverkastofunni
vegna ákvörðunar hennar
frá 28. september 2022
um að synja umsókn um
skráningu á merkinu
ELECTROLIT
sbr. umsókn nr.
V0119463.**

Með umsókn, nr. V0119463, dags. 27. nóvember 2020, sótti áfrýjandi um skráningu á merkinu ELECTROLIT (orðmerki) til að auðkenna tilteknar vörur í flokkum 5 og 32. Samkvæmt ábendingu Hugverkastofunnar, dags. 18. janúar 2021, þess efnis að umsókn ætti að vera á íslensku, lagði umboðsmaður áfrýjanda fram vörulista á íslensku með tölvubréfi, dags. 20. janúar 2021.¹

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 24. febrúar 2021, kom fram að stofnunin teldi ekki unnt að skrá merkið með vísan til 2. tölul. 1. mgr. 13. gr. laga, nr. 45/1997 (vml.), sbr. 1. tölul. 2. gr. og 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. laganna. Sagði Hugverkastofan að orðið *electrolit* væri smávægileg breyting á orðinu *electrolyte* sem samkvæmt orðabók þýddi raflausn, rafvökvi. Orðið *electrolyte* væri almennt notað fyrir rafhlaðin steinefni sem stýra m.a. starfsemi tauga og vöðva ásamt vötnun líkamans. Merki áfrýjanda gæfi kynna um að væri að ræða nauðsynleg steinefni fyrir starfsemi líkamans eða vörur sem innihéldu slík efni. Taldi stofnunin merkið skorta sérkenni og aðgreiningarhæfi og yrði það talið lýsandi fyrir tegund og eiginleika þeirra vara sem það óskaðist skráð fyrir, sbr. fyrrgreind ákvæði vörumerkjalaga.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 21. maí 2021, kom fram að ekki væri fallist á ákvörðun Hugverkastofunnar. Vísað var til 1. mgr. 2. gr. vml., 2. og 3. tölul. 1. mgr. 13. sömu laga og bent á að við mat á því hvort vörumerki uppfyllti skilyrði um sérkenni

¹ Merki áfrýjanda óskaðist skráð til að auðkenna eftirtaldar vörur í flokki 5: Lyf, læknisfræðilegar efnablöndur; hreinlætisefnablöndur til læknisfræðilegra nota; sérfæði og næringarefni til læknisfræðilegra nota, barnamatur; fæðubótarefni fyrir menn og dýr og eftirtaldar vörur í flokki 32: Bjór; átappað vatn; ölkelduvatn og sóðavatn; óáfengir drykkir; bragðbættir óáfengir drykkir; íþróttadrykkir (ísótónískir drykkir); orkudrykkir; ávaxtadrykkir og ávaxtasafar; síróp og aðrar óáfengar blöndur til að útbúa drykki; gosdrykkir; kókósvatn.

og aðgreiningarhæfi þyrfti að meta hvert tilvik fyrir sig og aðstæður allar. Áfrýjandi færi fram á að merkið yrði skráð fyrir umræddar vörur og þjónustur í flokkum 5 og 32.

Umboðsmaður áfrýjanda vísaði til afstöðu Hugverkastofunnar sem fælist í því að merki áfrýjanda væri smávægileg breyting á orðinu *electrolyte* og að það gæfi til kynna að um væri að ræða nauðsynleg steinefni starfsemi líkamans eða að vörurnar innihéldu slík efni. Taldi umboðsmaður hluta af vörum í vörulista ekki geta fallið þar undir, t.d. lyf, hreinlætisefnablöndur til læknisfræðilegra nota, bjór og barnamat. Bent var á að orðið *electrolyte* ætti rætur að rekja til forn-grísku. Fyrri hluti þess vísaði til rafmagns og síðari hlutinn táknaði það sem gæti verið óbundið eða losað. Hið samsetta orð lýsti því eiginleikum efna, þ.e. rafhlaðin steinefni eða frjálssar jónir. Umboðsmaður áfrýjanda féllst ekki á að líkindi með orðunum gætu orðið til þess að merki áfrýjanda teldist ekki skráningarhæft. Um annað orð væri að ræða og aðra merkingu, en merki áfrýjanda vísaði til enska orðsins yfir rafmagn, hefði jákvæða merkingu og væri oft notað til að lýsa einhverju áhrifaríku, spennandi eða æsandi. Bent var á að 52 vörumerkjaskráningar fælu í sér orðhlutann *electro*. Seinni hlutinn *-lit* væri þátíðsmynd af enska orðinu *light*, þ.e. að kveikja á eða varpa birtu á. Ekki var fallist á að þau ákvæði vörumerkjatalaga sem synjun byggðist á ættu við í þessu tilfelli.

Hvað snerti 2. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. var bent á að merkið hefði enga sérstaka merkingu eða tengingu við þær vörur sem merkið óskaðist skráð fyrir og enga þekkta merkingu í tengslum við þær. Það mætti útleggja á íslensku sem *raflýst* eða *lýst með rafmagni*. Umboðsmaður sagði það ekki standast skoðun að merkið skorti sérkenni eða aðgreiningarhæfi þegar það hvorki lýsti né vísaði til þeirra vara sem það óskaðist skráð fyrir. Það að merkið væri líkt orði sem gæti verið lýsandi fyrir hluta af vörunum gæti ekki staðið í vegi fyrir skráningu. Þá féllst umboðsmaður ekki á að 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. ætti við enda ekki um að ræða merki sem gæfi til kynna tegund vöru, gæði, innihald eða annað af því sem væri í upptalningu ákvæðisins.

Umboðsmaður vísaði til fyrri skráninga með sama orðhluta og hið umdeilda merki. Vörumerki áfrýjanda væri skráð víða um heim án þess að hafa áunnið sér sérkenni með notkun. Að lokum var áréttað að ELECTROLIT væri sérkennandi vörumerki sem veki hughrif tengd rafmagni og ljósi hjá neytendum og það lýsti ekki þeim vörum sem óskað væri skráningar fyrir.

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 31. janúar 2022, áréttaði stofnunin að hún teldi merkið ekki uppfylla skilyrði vörumerkjatalaga um skráningarhæfi. Stofnunin vísaði til fordæma Evrópudómstólsins og taldi þann mun sem væri á rithætti orðanna ekki geta leitt til þess að orðið *elecrolit* teldist vera annað orð, þ.e. samsett úr orðunum *electro* og *lit*. Um væri að ræða smávægilega breytingu eða misritun á orðinu *electrolyte* sem væri þekkt hugtak sem

hefði ákveðna merkingu í tengslum við í þær vörur sem óskað væri skráningar fyrir. Benti Hugverkastofan á að hún væri ekki bundin af fyrri skráningum né af niðurstöðum annarra skráningaryfirvalda. Kvað stofnunin rök áfrýjanda ekki leiða til endurskoðunar á synjun.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 1. apríl 2022, sagði hann merki áfrýjanda uppfylla skilyrði þeirra dóma Evrópudómstólsins sem Hugverkastofan hefði vísað til. Merkið væri ekki aðeins breyting á orðinu *electrolyte*. Gerði umboðsmaður að nýju grein fyrir samsetningu orðsins og kvað viðskeytið *lit* hafa gengið í endurnýjun lífdaga. Sem slanguryrði væri það notað sem lýsing á því að vera undir áhrifum og undanfarið táknaði það eitthvað frábært eða æðislegt. Hefði merkið því jákvæða merkingu og vísaði til þess að varan væri rafmögnuð og spennandi. Horft væri til yngri neytenda sem tengdu við umrætt slanguryrði sem ætti sýna eigin tjámynd (e. emoji) sem væri eldur. Áréttaði umboðsmaður að orðin *electrolit* og *electrolyte* væru ólík og ekki hægt að leggja þau að jöfnu. Kvað umboðsmaður ekki hægt að ganga út frá því sem vísu að umræddar vörur innihaldi raflausnir og gæti merki áfrýjanda því ekki talist lýsandi. Merkið gerði neytendum ekki kleift að draga ályktanir um eðli eða eiginleika varanna. Taldi umboðsmaður að Hugverkastofan gengi of langt í túlkun á 13. gr. vml. Gerði umboðsmaður því næst grein fyrir skráningum merkisins í öðrum löndum og áréttaði að hann teldi það hafa til að bera sérkenni og aðgreiningarhæfi og vel til þess fallið að greina vörur áfrýjanda frá vörum annarra.

Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 30. ágúst 2022, voru tilvísanir til fordæma Evrópudómstólsins áréttáðar. Taldi stofnunin ósennilegt að neytendur upplifðu merkið með þeim hætti sem umboðsmaður lýsti, þ.e. sem *electro* og *lit*. Hvað vörulista snerti væri ljóst að drykkir gætu innihaldið steinefni sem yrði að teljast eftirsóknarverður eiginleiki þar sem þau væru nauðsynleg næringarefni fyrir líkamann. Taldi stofnunin enn að merkið skorti sérkenni og væri lýsandi fyrir tegund og eiginleika. Fyrri röksemdir voru áréttáðar og að lokum tekið fram að rök áfrýjanda leiddu ekki til endurskoðunar á synjun. Í bréfi Hugverkastofunnar til umboðsmanns áfrýjanda, dags. 28. september 2022, var umsókninni synjað fyrir allar vörur í umsókn.

Með áfrýjun, dags. 6. október 2022, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Hugverkastofunar til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda þar sem þess var krafist að ákvörðun stofnunarinnar yrði hrundið og merkið samþykkt til skráningar.²

² Greinargerð áfrýjanda og Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar fylgja úrskurði þessum.

Niðurstaða:

Í máli þessu er deilt um hvort merkið ELECTROLIT, sbr. umsókn nr. V0119463, hafi til að bera nægjanlegt sérkenni til að auðkenna tiltekna vörur í flokkum 5 og 32, í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml., sbr. lög nr. 71/2020.

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 sjálfgefið að unnt sé að byggja á eldri fordæmum eða mati á öðrum merkjum. Orðmerki á erlendu tungumáli getur einnig skort sérkenni á Íslandi ef um er að ræða tungumál sem má gera ráð fyrir að þorri almennings þekki, eins og t.d. gildir um enska tungu.

Orðmerki áfrýjanda ELECTROLIT er tilbúið orð og er deilt um skráningarhæfi þess fyrir vörur í flokkum 5 og 32. Orðið er samansett af orðunum *electro*, sem vísar til rafmagns, og *lit* sem til dæmis þýðir það að vera hreifur eða er þátíð af sögninni að kveikja (e. light). Samkvæmt 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml. skal ekki skrá vörumerki sem samanstanda eingöngu af táknum eða merkingum sem aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna m.a. tegund vöru eða þjónustu, gæði, magn, fyrirhugaða notkun, virði o.s.frv.

Áfrýjunarnefnd telur ekki hjá því komist að taka undir með Hugverkastofunni að merki áfrýjanda ELECTROLIT sé smávægileg breyting á orðinu *electrolyte*. Fyrstu átta stafir orðanna eru þeir sömu og fyrstu þrjú atkvæði orðanna eru því eins. Þá er bókstafurinn *t* meðal öftustu bókstafa í báðum orðum. Það sem er ólíkt eru endingarnar *-it* og *-yte*. Að mati nefndarinnar er sá munur lítt áberandi í framburði, þó einhver munur sé á þeim í sjón. Á íslensku útleggst orðið *electrolyte* meðal annars sem steinefni sem nauðsynlegt er rafvirkni líkamans, rafsalt, blóðsalt.³

³ Veforðabókin www.snara.is (Orðabók Aldamóta (ordabok.is), ensk-íslensk.

Ljóst er eftir uppflettingu orðsins í orðabókum að það á rætur að rekja aftur til ársins 1830⁴ og upphafleg merking virðist tengjast iðnaði og vísindum, svo sem raflausn, rafvaki, rafvökvi.⁵ Ekki er víst að hinn almenni neytandi tengi merkið ELECTROLIT umsvifalaust við þær vörur sem því er ætlað að auðkenna. Hins vegar telur nefndin líklegt að það veki hugrenningartengsl við orðið *electrolyte*. Líkt og segir í athugasemdum við það frumvarp er varð að vörumerkjalögum, nr. 45/1997, geta smávægilegar breytingar á lýsandi orði yfirleitt ekki leitt til þess að merki teljist skráningarhæft. Í ljósi þess hve lítill munur er á orðunum telur áfrýjunarnefnd ekki réttmætt að einn aðili öðlist einkarétt á orðinu *electrolit*.

Niðurstaða áfrýjunarnefndar er því sú að staðfesta beri ákvörðun Hugverkastofunnar um að synja umsókn áfrýjanda um skráningu á merkinu ELECTROLIT til að auðkenna vörur í flokkum 5 og 32.

Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Áslaug Björgvinsdóttir lögmaður og Haraldur Steinþórsson lögfræðingur.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Hugverkastofunnar frá 28. september 2022, um að synja umsókn um skráningu á merkinu ELECTROLIT, sbr. umsókn nr. V0119463, er staðfest.

Selma Hafliðadóttir

Áslaug Björgvinsdóttir

Haraldur Steinþórsson

⁴ *electrolyte*, n. meanings, etymology and more | Oxford English Dictionary

⁵ Veforðabókin www.snara.is.

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
c/o Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið
Arnarhvoli við Lindargötu
101 Reykjavík

Reykjavík 13. janúar 2023

Efni: Áfrýjun á ákvörðun Hugverkastofu dagsettri 28. september 2022 að synja vörumerkjaumsókn nr. V0119463 ELECTROLIT skráningar hér á landi.

Umsækjandi: SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES.

Mál nr.: 10/2022

Tilvísun Tego: T1966IS

Vísað er til bréfs okkar dagsett 6. október 2022 þar sem ákvörðun Hugverkastofu dagsettri 28. september 2022 að synja vörumerkjaumsókn nr. V0119463 ELECTROLIT skráningar hér á landi fyrir allar tilgreindar vörur í flokkum 5 og 32 er áfrýjað með vísan til 1. mgr. 63. gr. laga nr. 45/1997. Jafnframt er vísað til tölvupósts áfrýjunarnefndar dagsettur 15. nóvember 2022 þar sem okkur er veittur frestur til 16. janúar 2023 til að skila greinargerði til nefndarinnar.

Það er krafa umbjóðanda okkar að ákvörðun Hugverkastofu verði hrundið og vörumerkjaumsókn nr. V0119463 ELECTROLIT verði samþykkt til skráningar hér á landi fyrir allar tilgreindar vörur.

Helstu rök fyrir kröfu umbjóðanda okkar er að vörumerkið ELECTROLIT uppfylli skilyrði skráningar samkvæmt 1. mgr. 2. gr. og skorti hvorki sérkenni eða aðgreiningarhæfi sbr. 2. og 3. tl. 1 mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 hvað varðar þær vörur sem merkið óskast skráð fyrir líkt og Hugverkastofa heldur fram. Því skuli merkið samþykkt til skráningar.

Málsástæður og lagarök

Hugverkastofa byggir synjun sína á skráningu vörumerkisins ELECTROLIT á því mati sínu að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi og sé auk þess lýsandi, m.a. fyrir tegund og eiginleika þeirra vara sem merkið óskast skráð fyrir, sbr. 2. og 3. tl. 1. mgr. 13. gr., sbr. 1. tl. 2. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.).

Synjunin tekur til allra þeirra vara sem merkið óskast skráð fyrir í flokkum 5 og 32.

Við getum ekki fallist á niðurstöðu skráningaryfirvalda og færum fyrir því eftirfarandi rök.

Sérkenni og aðgreiningarhæfi

Samkvæmt ákvæði 1. mgr. 2. gr. vml. getur vörumerki verið hvers konar tákn m.a. orð sem til þess eru fallin að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annara.

Samkvæmt ákvæði 2. tl. 1. mgr. 13. gr. vml. skulu merki ekki skráð ef að þau skortir nægjanlegt sérkenni í tengslum við þær vörur eða þjónustu sem það óskast skráð fyrir. Samkvæmt ákvæði 3. tl. 1. mgr. sömu greinar þá skal ekki skrá vörumerki sem samanstanda eingöngu af táknum, orðasamböndum eða merkingum sem notaðar eru í daglegu máli eða teljast viðurkenndar á tilteknu viðskiptasviði. Merki sem eingöngu teljast lýsandi uppfylla ekki skilyrði 13. gr. vml. Sama gildir um merki sem byggja á algengum táknum eða orðasamböndum sem notuð eru í viðskiptum eða daglegu lífi. Skilyrðið um að merki skuli hafa sérkenni er rökstutt með því að annars vegar séu lýsandi merki ekki til þess fallin að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra og hins vegar að enginn skuli fá einkarétt á orðum sem allir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota. Við mat á því hvort merki uppfylli skilyrði um sérkenni þarf að skoða hvert tilvik fyrir sig og meta aðstæður allar, eins og fyrir hvaða vörur merki óskast skráð, fyrri notkun o.fl.

Líkt og fram hefur komið í rökstuðningi Hugverkastofu m.a. frá 30. ágúst sl. þá er það mat Hugverkastofu að vörumerkið ELECTROLIT sé smávægileg breyting eða misritun á enska orðinu *electrolyte* sem þýðir raflausn, rafvökvi. *Electrolyte* er almennt enskt orð notað yfir rafhlaðin steinefni sem stýra m.a. starfsemi tauga og vöðva ásamt vötnun líkamans. Það er afstaða Hugverkastofu að merkið gefi til kynna að um steinefni sem eru nauðsynleg starfsemi mannlíkams sé að ræða eða að vörurnar sem sótt er um vernd fyrir innihaldi slík efni. Þar með sé merkið lýsing á eiginleikum þeirra vara sem merkið óskast skráð fyrir.

Við getum fallist á að líkindi séu með vörumerki umbjóðanda okkar ELECTROLIT og enska orðinu „*electrolyte*“ við getum hins vegar ekki fallist á það að þessi líkindi geti orðið til þess að merkið teljist ekki skráningarhæft þar sem vörumerki umbjóðanda okkar er einfaldlega annað orð og merkingi önnur. Líkt og orðið *electrolyte* þá vísar vörumerki umbjóðanda okkar ELECTROLIT til enska orðsins yfir rafmagn (*electricity*). Orðið *rafmagn* eða *electricity* hefur jákvæða merkingu og er oft notað þegar lýsa á einhverju sem er mjög áhrifaríkt, spennandi eða æsandi¹ t.d. „rafmagnað andrúmsloft“ og „þetta var alveg rafmagnað“.

Tilvísun til orðsins rafmagns þ.e. orðhlutanna *electro/electric* er algeng í vörumerkjum þar sem það hefur jákvæða tilvísun og eru 97 vörumerki skráð á vef Hugverkastofu sem innihalda orðhlutana.

¹ Sjá þýðing á enska orðinu *electric* á snara.is veforðabók: *electric* (eða *electrical*) rafmagns-; raf-; rafknúinn; rafdrifinn; rafmagnaður; **spennandi**; **æsandi** og orðinu *electrifying*: **rafmagnaður**, **magnaður**

Seinni orðhlutinn sem vörumerki umbjóðanda okkar samanstendur af „LIT“ sem er margrætt orð og getur annars vegar verið þátíðsmynd af enska sagnorðinu light eða að kveikja, lýsa (upp) og má þá þýða vörumerki umbjóðanda okkar sem *raflýst*² en jafnframt vísar viðskeytið „LIT“ í enska slangorðið *lit* sem hefur gengið í endurnýjun lífdaga í enskumælandi löndum á síðustu árum. Slanguryrðið *lit* hefur í gegnum tíðina verið notað sem lýsing á því að vera undir áhrifum (e. intoxicated) en hefur á síðustu árum öðlast nýja merkingu og er þá notað yfir eitthvað sem er svalt (e. cool), frábært eða æðislegt (e. exciting eða excellent).³ Slanguryrðið *lit* er notað með öðrum orðum eða slanguryrðum s.s. *it's lit* (þetta er frábært/svalt), *litfam* (frábær fjölskylda), *this party is lit* o.s.fv.

Vörumerki umbjóðanda okkar ELECTROLIT er því einfaldlega annað orð en orðið *electrolyte* sem synjun Hugverkastofu byggir á. Þau ákvæði vörumerkjalaganna sem synjunin byggir á eiga einfaldlega ekki við í þessu tilfelli.

Á sama tíma og umsóknin sem hér um ræðir var lögð inn þann 27. nóvember 2020 þá lögðum við inn fyrir sama umsækjanda umsókn fyrir orðmerkið ELECTROLIFE. ELECTROLIFE var synjað skráningar þar sem það var talið líkt eldri skráningu fyrir vörumerkið ELECTRO, sbr. skráning nr. V0097250. Komist var hjá þeirri synjun og merkið skráð án annara athugasemda. Við teljum að um sé að ræða sambærilegt vörumerki og það vörumerki sem hér um ræðir og með sömu rökum og Hugverkastofa beytir þegar hún heldur því fram að vörumerkið ELECTROLIT sé „augljós breyting eða misritun“ á enska orðinu *electrolyte* þá geti það sama átt við um vörumerkið ELECTROLIFE.

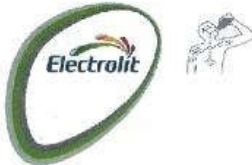
ELECTROLIFE	electrolyte
ELECTROLIT	electrolyte

Í báðum tilfellum er um að ræða vörumerki sem samanstanda af sama forskeyti „electro“ og af viðskeyti sem er annað enskt orð (LIFE og LIT) með ólíka merkingu og viðskeyti hins enska orðs *electrolyte* sem gerir það að verkum að þó að bæði vörumerkin séu lík enska orðinu *electrolyte* að þá eru þetta samt sem áður ekki sömu orð og hafa ólíka merkingu. Við getum því ekki fallist á að vörumerki umbjóðanda okkar teljist misritun eða smávægileg breyting frá enska orðinu *electrolyte* og teljum við að Hugverkastofa sé hér ekki samkvæm sjálfri sér í ákvarðanatöku.

Hugverkastofa samþykkti jafnframt án athugasemda eftirfarandi vörumerki til skráningar sem öll eru í eigu umbjóðanda okkar:

² Sjá snara.is veforðabók.

³ <https://www.merriam-webster.com/words-at-play/lit-meaning-origin> sótt 30.3.2022.

V0119464	27.11.2020	ELECTROLIT		05 & 32
V0119467	27.11.2020	ELECTROLIT		05 & 32
V0119479	27.11.2020	ELECTROLIT		05 & 32
V0119497	27.11.2020	ELECTROLIT		05 & 32

Vissulega eru allar þessar skráningar fyrir stílfærð vörumerki en umsóknin sem hér um ræðir er orðmerki. Hins vegar er ljóst að í flestum þessum skráningum er orðmerkið ELECTROLIT mest áberandi hluti merkjanna.

Okkar mat er að ekki sé hægt að leggja að jöfnu vörumerkið ELECTROLIT og enska orðið *electrolyte* ekki frekar en vörumerki ELECTROLIFE, þannig að neytendur muni með *beinum* og *ótvíræðum* hætti álykt að um lýsingu á viðkomandi vörum í flokkum 5 og 32 sé að ræða líkt og Hugverkastofa gerir. Þrátt fyrir að líkindi séu með vörumerkinu ELECTROLIT og enska orðinu „electrolyte“ þá er þetta ekki sama orðið eða misritun á orðinu hvorki ensku né öðrum tungumálum heldur samsetning annara orða með ólíka merkingu en enska orðið *electrolyte* með sama hætti og orðið ELECTROLIFE.

Hugverkastofa telur að ekkert óvenjulegt eða óvænt sé í framsetningu merkisins ELECTROLIT sem breyti merkingu orðsins og telur ósennilegt að neytendur muni fremur upplifa merkið sem orðasamband sett fram úr forskeytinu *electro-* og slanguryrðinu *-lit*, og vísar til þess að nægjanlegt sé samkvæmt framkvæmd Evrópudómstólsins að a.m.k. ein af mögulegum

merkingum orðs eða orðasambands lýsi þeim vörum eða þjónustu sem um ræðir með vísan til m.a. til dóms í mál C-191/01 P (Doublemint).

Það er hins vegar ekki hægt að halda því fram að ein af mögulegum merkingum orðsins sé *electrolyte* þar sem einfaldlega er um að ræða annað orð þó að líkindi séu með því. Hér er ekki um að ræða margrætt orð sem hægt er að skilja á fleiri en einn hátt heldur er um að ræða annað orð sem er líkt en hefur aðra merkingu líkt og vörumerkið ELECTROLIFE.

Jafnramt er rétt að taka tillit til þess að framburður orðanna *electrolyte* og vörumerkisins ELECTROLIT er ólíkur, enska orðið er borið fram *elektrólæt* meðan vörumerki umbjóðanda okkar er borið frá *elktrólít*. Að okkar mati dregur það enn frekar úr líkunum á því að neytendur geti talið að um sama orð eða misritun á enska orðinu *electrolyte* sé að ræða.

Vörumerkið óskast skráð fyrir eftirfarandi vörur í flokkum 5 og 32:

5: Lyf, lækisfræðilegar efnablöndur; hreinlætisefnablöndur til lækisfræðilegra nota; sérfæði og næringarefni til lækisfræðilegra nota, barnamat; fæðubótarefni fyrir menn og dýr.

32: Bjór; átappað vatn; ölkelduvatn og sóðavatn; óáfengir drykkir; bragðbættir óáfengir drykkir; íþróttadrykkir (ísótónískir drykkir); orkudrykkir; ávaxtadrykkir og ávaxtasafar; síróp og aðrar óáfengar blöndur til að útbúa drykki; gosdrykkir; kókósvatn.

Að okkar mati ekki hægt að ganga út frá því sem vísu að þessar vörur innihaldi raflausnir (e: electrolytes) og því getur vörumerkið ELECTROLIT aldrei talist eingöngu, beint eða ótvírætt lýsandi fyrir þessar vörur þar sem raflausnir (e: electrolytes) eru alls ekki algeng tilvísun til þessara vara. Vörumerkið ELECTROLIT gerir neytendum því ekki á nokkurn hátt kleift að draga ályktanir án frekari íhugunar um eðli eða eiginleika viðkomandi vara.

Electrolytes eru líkt og mörg önnur efni til staðar í fjöldamörgum neysluvörum sem og í líkömunum okkar allra. Það er hins vegar ekki hægt að halda því fram að neytendur tengi electrolytes sérstaklega og sjálfkrafa við allar þær vörur sem tilgreindar eru í umsókn umbjóðanda okkar svo sem lyf, hreinlætisefnablöndur, barnamat, bjór ofl.

Okkar mat er að Hugverkastofa gangi með ákvörðun sinni of langt við túlkun sína á ákvæði 13. gr. vörumerkjalaganna. Við lögðum fram með fyrri greinargerð okkar upplýsingar um að vörumerkið ELECTROLIT hafi verið skráð í fjöldamörgum löndum þar með talið Þýskalandi,

Ástralíu, Kanada, Frakklandi, Spáni, Bretlandi, Mexíkó, Danmörku og Nýja-Sjálandi og fleiri löndum.⁴

Fram hefur komið í röksemdafærslu Hugverkastofu að skráningaryfirvöld í hverju ríki taki sjálfstæðar ákvarðandi um skráningu merkja í samræmi við lög og reglur þess ríkis og aðstæðum að öðru leyti í hverju máli fyrir sig. Hvaða forsendur lágu fyrir skráningu merkisins í öðrum löndum er Hugverkastofu ekki kunnugt um og er stofnunin ekki bundin af niðurstöðu annarra skráningarskrifstofa.“

Um þetta atriði er ekki ágreiningur í sjálfu sér hins vegar er ljóst að vörumerkið ELECTROLIT var samþykkt og skráð án undangenginna greinargerða í enskumælandi löndum svo sem Bretlandi. Í fylgiskjali 2 má sjá feril umsóknarinnar að skráningu og merkinu var hvorki synjað skráningar að svo stöddu eða skráð á grundvelli markaðsfestu. Það sama var uppi á teningnum á Nýja-Sjálandi þar sem merkið var skráð án athugasemda og engin gögn lögð fram til stuðnings skráningarhæfi eða áunnum sérkennum.⁵ Upplýsingar um báðar þessar skráningar er að finna á opnum vefsíðum viðkomandi skráningaryfirvalda. Telji skráningaryfirvöld í enskumælandi löndum með sambærilega vörumerkjalöggjöf og Ísland að merkið sé skráningarhæft þá er erfitt að sjá hvernig íslensk skráningaryfirvöld telji að íslenskur almenningur sem hefur ensku ekki að móðurmáli sé frekar líklegur til þess að telja vörumerki umbjóðanda okkar og enska orðið eitt og það sama. Það þykir okkur mjög langsótt.

Skráningaryfirvöld Svíþjóðar og Noregs synjuðu vörumerkinu ELECTROLIT einnig skráningar að svo stöddu í upphafi líkt og Hugverkastofa, á sambærilegum grundvelli. Í synjununum í Noregi og Svíþjóð er reyndar jafnframt vísað til sænska orðins „electrolyt“ og norska orðsins „elektrolytt“ meðan samsvarandi orð yfir fyrirbærið á íslensku er eins og áður segir raflausn, rafvaki, blóðsölt samkvæmt Snöru veforðabók. Vörumerkjafyrirvöld í Svíþjóð og Noregi höfðu líkt og hér á landi samþykkt og skráð fjögur samsett merkið umsækjanda þar sem orið ELECTROLIT var eini orðhlutinn og mest áberandi hluti merkjanna.

Í kjölfar greinargerða umsækjandi í báðum löndum⁶ hefur orðmerkið ELECTROLIT nú verið samþykkt. Bent var á að í þeim ríkjum sem merkið hefur þegar verið skráð í s.s. Þýskalandi, Ástralíu, Kanada, Frakklandi, Bretlandi, Mexíkó og Nýja-Sjálandi þá eru sömu aðstæður í uppi þar sem raflausnir (e: electrolytes) þýða „elektrolyt“ á þýsku, „électrolyte“ á frönsku, „electrólito“ á spænsku og eins og áður segir „electrolytes“ á ensku. Skráningaryfirvöld í öllum þessum löndum mátu það svo að vörumerkið ELECTROLIT hefði til að bera sérkenni og væri einstakt orð án merkingar þrátt fyrir líkindi við orðið raflausnir á viðkomandi tungumáli.

⁴ Sjá fylgiskjal 1 – lista yfir skráningar umsækjanda á vörumerkinu ELECTROLIT um heiminn.

⁵ Sjá fylgiskjal 3

⁶ Sjá fylgiskjal 4 og 5 – Greinargerðir umsækjanda í Noregi og Svíþjóð

Bæði skráningaryfirvöld í Noregi og Svíþjóð féllust á röksemdafærslu umsækjanda og hefur vörumerkið verið skráð í báðum löndum.⁷ Meðfylgjandi greinargerðir umsækjanda ættu að veita Hugverkastofa upplýsingar um hvaða forsendur lágu á bak við ákvörðun skráningaryfirvalda í Noregi og Svíþjóð.

Skráningaryfirvöld í Danmörku samþykktur orðmerkið ELECTROLIT til skráningar án athugasemda, skráningarnúmer VA 2020 025088 en allar upplýsingar og ferli umsóknarinnar eru aðgengilegar á síðu danskra skráningaryfirvalda (<https://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke?action=107&sagID=VA%202020%2002508>).

Finnsk skráningaryfirvöld samþykktu líkt og þau dönsku orðmerkið ELECTROLIT til skráningar á athugasemda.

Það er erfitt að átt sig á þegar Hugverkastofa vísar til þess að ekki sé ljóst hvaða sjónarmið liggja að baki ákvörðunum einstakra ríkja þrátt fyrir að lögð hafi verið fram gögn sem sína ferli umsókna og þau gögn sem lögð hafa verið fram. Ef vörumerki er samþykkt til skráningar án athugasemda og ekki skráð á grundvelli áunninna sérkenna þá telst vörumerkið einfaldlega skráningarhæft í samræmi við viðkomandi löggjöf.

Hugverkastofa vísar til þess að EUIPO hafi árið 2014 synjað sama merki skráningar. Það er rétt en við teljum mikilvægt að hafa í huga að um er ræða næstu 10 ára gamla umsókn en þau fordæmi sem við vísum til eru frá allra síðustu árum og því eðlilegra að líta til þeirrar framkvæmdar en einnar næstu 10 ára gamallar ákvörðunar.

Samantekt

Það er okkar mat að merkið sem sótt er um, ELECTROLIT, hafi til að bera bæði sérkenni og aðgreiningarhæfi og sé vel til þess fallið að aðgreina vörur umbjóðandi okkar frá vörum annara og veita þeim sérkenni í huga almennings.

Líkt og fram hefur komið eru íslensk skráningaryfirvöld að sjálfstæð í sinni ákvarðanatöku og ekki bundin af fordæmum sem önnur skráningaryfirvöld setja. Við teljum hins vegar eðlilegt að Hugverkastofa taki til greina ákvarðanir skráningaryfirvalda á hinum Norðurlöndunum sérstaklega þar sem öll önnur skráningaryfirvöld á Norðurlöndum hafa samþykkt merkið til skráningar. Jafnframt teljum við rétt að Hugverkastofa taki tillit til ákvarðana

⁷ Sjá fylgiskjöl 6 og 7

skráningaryfirvalda í enskumælandi löndum. Um er að ræða matskennda ákvörðun þar sem Hugverkastofa er að gefa sér þekkingu íslensks almenningss sem ekki hefur ensku að móðurmáli á enskum orðum og ákvarða hvernig sá almenningur muni skilja eða misskilja vörumerki umbjóðanda okkar.

Við teljum að Hugverkastofa gangi of langt í afstöðu sinni og gefi sér forsendur um íslenska neytendur sem séu ekki réttar. Það er einfaldlega ekki rétt að leggja að jöfnu enska orðið *electrolyte* og vörumerki umbjóðanda okkar ELECTROLIT þar sem um er að ræða frumlega samsetningu tveggja enskra orða sem saman mynda vörumerki sem vel er til þess fallið að auðkenna þær vörur sem sótt er um vernd fyrir.

Það er okkar mat að vörumerki umbjóðanda okkar geti alls ekki talist smávægileg breyting á enska orðinu *electrolyte* heldur er um að ræða veruleg frávik frá orðinu og um að ræða annað orð með allt aðra merkin sem vekur neytendur til umhugsunar.

Í ljósi framangreinds förum við því fram á að ákvörðun Hugverkastofu frá 28. september 2022 þar sem ofangreindri umsókn nr. . V0119463 ELECTROLIT er synjað skráningar fyrir allar tilgreindar vörur í flokkum 5 og 32 verði hrundið og vörumerkið samþykkt til skráningar hér á landi.

Við vísum að öðru leyti til þeirra röksemda og gagna sem lögð hafa verið fram á fyrri stigum málsins fyrir Hugverkastofu en áskilinn er réttur til að koma á framfæri frekari rökstuðningi eða gögnum á síðari stigum gerist þess þörf.

Virðingarfyllt,

Tego ehf.

Bylgja Hrónn Björnsdóttir, ML



Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti
Arnarhvoli við Lindargötu
101 Reykjavík

Reykjavík, 13. mars 2023
Tilvísun: 202210-14649, 4.5

Sent á netfangið: afryjunarnefnd.hugverkarettinda@hvin.is

Mál nr. 10/2022, Tego IP ehf., f.h. Sueros Y Bebidas Rehidratantes S.A. de C.V., Mexíkó gegn Hugverkastofunni

Vísað er til erindis nefndarinnar, dags. 3. febrúar 2023, þar sem Hugverkastofunni var veittur tveggja mánaða frestur, þ.e. til 3. apríl 2023, til þess að skila greinargerð í ofangreindu máli.

Mál þetta varðar umsókn um skráningu merkisins ELECTROLIT (orðmerki) nr. V0119463, sem Hugverkastofan synjaði með erindi, dags. 28. september 2022. Forsendur synjunar voru þær að merkið skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi og væri auk þess talið lýsandi fyrir tegund og eiginleika þeirra vara sem merkið óskaðist skráð fyrir, sbr. 2. og 3. tl. 1. mgr. 13. gr., sbr. 1. tl. 2. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Synjunin tók til allra vara sem sótt var um vernd fyrir í flokkum 5 og 32. Hvað varðar almenn sjónarmið við túlkun á framangreindum ákvæðum vörumerkjalaga vísar Hugverkastofan til rökstuðnings á fyrri stigum, einkum erindis dags. 31. janúar 2022.

Rök Hugverkastofunnar fyrir synjun voru þau að merkið ELECTROLIT væri smávægileg breyting á enska orðinu *electrolyte* sem á íslensku þýddi *raflausn* eða *rafvökv* samkvæmt Snöru veforðabók. Orðið *electrolyte* væri almennt notað fyrir rafhlaðin steinefni sem stýrðu m.a. starfsemi tauga og vöðva. Merkið var því talið gefa til kynna að um steinefni væri að ræða sem nauðsynleg væru starfsemi mannlíkamans eða að vörurnar sem sótt væri um vernd fyrir innihélðu slík efni.¹

Nánar sagði, m.a. í rökstuðningi Hugverkastofunnar, dags. 31. janúar 2022, að ritháttur merkisins ELECTROLIT viki aðeins frá ritun orðsins *electrolyte* með endingunni *-lit*. Það var því mat Hugverkastofunnar að þessi munur í rithætti gæti ekki leitt til þess að merkið ELECTROLIT teldist vera annað orð, samsett úr orðunum *electro* og *lit*. Þvert á móti væri aðeins um að ræða smávægilega breytingu eða misritun á orðinu *electrolyte*, sem uppfyllti ekki tilvitnuð skilyrði sem sett hefðu verið af Evrópuðómstólnum og áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, hvað varðar frumleika, ófyrirsjáanleika, íhugun o.s.frv.² Orðið *electrolyte* væri þekkt hugtak sem hefði ákveðna merkingu fyrir þær vörur sem merki umsækjanda væri ætlað að auðkenna.

Rökstuðningi áfrýjanda hefur að mestu leyti verið gerð skil á fyrri stigum málsins og vísar Hugverkastofan því til þess sem fram kemur í tilvitnuðum rökstuðningi stofnunarinnar. Áfrýjandi bendir nú á að merkið hafi verið skráð í öðrum löndum á grundvelli sambærilegs rökstuðnings og lagður hefur verið fram hér á landi. Hugverkastofan bendir í því samhengi á það, að þótt rökstuðningur til skráningaryfirvalda erlendis sé lagður fram í máli hér á landi með staðfestingu á því að merkið hafi í kjölfarið verið skráð, þá segir það samt sem áður ekki til um það hvaða sjónarmið í þeim rökstuðningi réðu úrslitum við skráningu merkisins. Forsendur skráningarinnar eru því enn að mati stofnunarinnar óljósar.

Áfrýjandi telur enn fremur að íslenskir neytendur, sem ekki hafa ensku að móðurmáli, þekki vart svo sértækt orð eða tengi það við þær vörur sem umsókn um skráningu merkisins nær til. Orðið *electrolyte* er sértækt orð

¹ Sjá erindi Hugverkastofunnar, dags. 24. febrúar 2021.

² Sjá rökstuðning Hugverkastofunnar, dags. 30. ágúst 2022, varðandi þau mál sem vísað var til á fyrri stigum.



yfir (*rafhlaðin*) *steinefni* / *raflausn* / *rafvökva* og með hliðsjón af fordæmum þeim sem vísað var til á fyrri stigum er í merkinu ELECTROLIT aðeins um smávægilega breytingu á orðinu *electrolyte* að ræða. Hugverkastofan telur því líkur á hugrenningartengslum neytenda við orðið *electrolyte* vera meiri en minni. Fyrstu þrír sérhljóðar merkisins eru þeir sömu í framburði og í orðinu *electrolyte*, þ.e. E-E-O og merkið ELECTROLIT er alls 10 bókstafir á meðan orðið *electrolyte* er 11. Aðeins munar um endingu orðanna *-lit* á móti *-lyte* (í raun *-it* á móti *-yte*) og uppfyllir umrædd breyting að mati stofnunarinnar ekki áður tilvitnuð skilyrði um að vera frumleg eða ófyrirsjáanleg. Þá er umrætt efni að finna í þeim vörum sem sótt er um vernd fyrir eins og fjallað var um á fyrri stigum.

Hugverkastofan vísar að öðru leyti til þess rökstuðnings sem fram kom í málinu á fyrri stigum og fer fram á að synjun um skráningu merkisins ELECTROLIT (orðmerki) nr. V0119463 í flokkum 5 og 32, standi.

Virðingarfyllst,
f.h. Hugverkastofunnar

Margrét Hjálmarsdóttir
Yfirlögfræðingur